

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

LUISA REZENDE CASTRO

OS ATIVOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA FORMAÇÃO DE JOINT

VENTURES: Recomendações para a Indústria Farmacêutica

Rio de Janeiro

2013

Luisa Rezende Castro

OS ATIVOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA FORMAÇÃO DE JOINT

VENTURES: Recomendações para a Indústria Farmacêutica

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento – Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI na Área de Concentração de Propriedade Intelectual e Políticas Setoriais, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientador: Eduardo Winter

Co-orientador: Luciene Ferreira Gaspar Amaral

Rio de Janeiro
2013

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Economista Cláudio Treiguer – INPI

C355 Castro, Luisa Rezende.

Os ativos de propriedade industrial na formação de Joint Ventures:
recomendações para a indústria farmacêutica / Luisa Castro Rezende - - 2013.

116 f.

Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) —
Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação
de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade
Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2013.

Orientador: Dr. Eduardo Winter

Co-orientadora: Dra. Luciene Gaspar Ferreira Amaral

1.Inovação – Brasil. 2. Propriedade Industrial. 3. Joint Venture. 4. Indústria Farmacêutica. 5. BIONOVIS 6. Transferência de Tecnologia II. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). III. Winter, Eduardo. IV Amaral, Luciene Gaspar Ferreira

CDU: 347.77:615

Luisa Rezende Castro

OS ATIVOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA FORMAÇÃO DE JOINT

VENTURES: Recomendações para a Indústria Farmacêutica

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento – Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI na Área de Concentração de Propriedade Intelectual e Políticas Setoriais, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Aprovada em: 21/06/2013

Aprovada por:

Drª Luciene Ferreira Gaspar Amaral,
Especialista Sênior Em Propriedade Intelectual - INPI

Drª Adelaide Maria de Souza Antunes,
Especialista Sênior Em Propriedade Intelectual - INPI

Dr. Jorge Carlos Santos da Costa,
Assessor da Vice-Presidência de Produção e Inovação em Saúde - FIOCRUZ

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho à Deus, por ter me feito filha de Ana Cristina da Silva Rezende Castro, que daria sua vida – seu bem mais precioso - pela minha educação, e de João Pereira de Castro, que me incentiva a seguir meus sonhos e que está sempre perto para ajudar a torná-los realidade.

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, por serem meus exemplos, por me darem sempre muito amor, por confiarem e acreditarem em mim e por sempre me incentivarem a continuar e acreditar na vida e, principalmente, por me ensinarem a cada dia que pra viver é necessário ter fé. Sem vocês a realização desse trabalho nunca seria possível.

Ao meu irmão, aos meus avós e aos meus familiares, por estarem sempre presentes na minha vida, por nada exigirem para me amar e por se orgulharem de mim independente do caminho que eu escolha.

Ao Michel, que sempre me incentivou na minha trajetória profissional, mas principalmente, por ter estado ao meu lado em cada momento da realização deste trabalho, me cativando a cada dia com o seu amor e, principalmente, com o seu companheirismo que me fez perseverar. Sem você esse caminho seria muito mais difícil. Muito obrigada por tudo! Te agradeço ainda pelo carinho e paciência durante a confecção do fluxograma – você é fera!!!

Ao meu orientador Eduardo Winter e à minha co-orientadora Luciene Ferreira Gaspar Amaral pelo apoio, incentivo, presteza e dedicação ao longo da realização deste trabalho e, principalmente, por terem confiado em mim para a condução do mesmo.

Aos doutores Adelaide Maria de Souza Antunes e Jorge Carlos Santos da Costa, pelas valiosas dicas na ocasião da minha qualificação.

Aos professores do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação que tanto me ensinaram no decorrer do curso.

À Clarke, Modet & Co. Brasil, que confiou no meu trabalho e permitiu a realização deste Mestrado Profissional, e aos meus colegas de trabalho que me ensinam sempre no convívio intenso do dia-a-dia.

À Fernando Tunes e à Bionovis, pela gentil resposta ao questionário aplicado.

À Rafael Poloni, que, com sua generosidade, mesmo sem me conhecer foi fundamental para o desenvolvimento deste trabalho e à Marisol Cardoso, que intermediou tantas vezes os nossos contatos e que no convívio diário me ajudou muito durante o desenvolvimento deste trabalho.

Às minhas queridas amigas Martina, Amanda, Letícia e Luciana, que entenderam minha ausência no período de desenvolvimento deste trabalho.

Às minhas lindas afilhadas Gabriela Darrieux e Isabela Darrieux, que tornaram muito mais felizes meus escassos momentos de lazer durante o desenvolvimento deste trabalho.

A minha querida Demi, por ter nos acompanhado nesses últimos 15 anos.

CASTRO, Luisa Rezende. **Os ativos de propriedade industrial na formação de *joint ventures***: Recomendações para a Indústria Farmacêutica. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2013.

RESUMO

Esta dissertação aborda os ativos de propriedade industrial na formação de *joint ventures* na Indústria Farmacêutica, definindo os tipos de *joint ventures*, a dinâmica setorial farmacêutica e os direitos relativos à propriedade industrial. Desta forma são determinadas recomendações para a Indústria Farmacêutica no âmbito da titularidade dos referidos ativos das empresas acionistas e dos ativos gerados pela própria *joint venture* definindo as principais medidas a serem tomadas de acordo com o tipo de *joint venture* formada, além de apresentar o estudo de caso da *joint venture* BIONOVIS S.A. - Companhia Brasileira de Biotecnologia Farmacêutica através da caracterização dos ativos das empresas formadoras da mesma e da comparação da mesma com a Fábrica Carioca de Catalisadores (FCC S.A.), outra *joint venture* brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: Inovação, Propriedade Industrial, *Joint Venture*, Indústria Farmacêutica, BIONOVIS, Transferência de Tecnologia.

CASTRO, Luisa Rezende. **The industrial property assets in joint ventures:** Recommendations for the Pharmaceutical Industry. Dissertation (Professional Master Degree in Intellectual Property and Innovation) – Coordination of Post-Graduate Studies and Research, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2013.

ABSTRACT

This dissertation is related to industrial property assets in *joint ventures* in the field of Pharmaceutical Industry. The types of joint ventures, the pharmaceutical sector dynamic and the industrial property rights were defined. Thus, the work provides recommendations for the Pharmaceutical Industry regarding the ownership of the co-ventures' assets and of the assets that will be a result of the joint venture outlining the main steps to be taken in accordance with the type of *joint venture*, in addition to presenting the case study of the *joint venture* BIONOVIS SA - Companhia Brasileira de Biotecnologia Farmacêutica through the characterization of the co-ventures' assets and through the comparison of this *joint venture* with Fábrica Carioca Catalysts (FCC SA), another Brazilian *joint venture*.

KEYWORDS: Innovation, Industrial Property, *Joint Venture*, Pharmaceutical Industry, BIONOVIS, Technology Transfer.

LISTA DE SIGLAS

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

ASCOFERJ - Associação do Comércio Farmacêutico do Rio de Janeiro

BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social

CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica

CENPES - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello

FCC - Fábrica Carioca de Catalisadores S.A.

GATT - Rodada do Uruguai do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio

GFB - Grupo FarmaBrasil

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial

IVB – Instituto Vital Brasil

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

LPI – Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial)

LSA – Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações)

OMPI - Organização Mundial da Propriedade Industrial

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

P&D - Pesquisa e Desenvolvimento

P, D & I - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.

PINTEC – Pesquisa de Inovação

RDC- Resolução da Diretoria Colegiada

SUS - Sistema Único de Saúde

TRIPS - *Trade Related Aspects of Intellectual Rights Including Trade in Counterfeit Goods*

WIPO - *World Intellectual Property Organization*

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
2	JOINT VENTURES	4
2.1.1	Histórico Econômico das <i>Joint Ventures</i> no Brasil.....	6
2.1.2	Características das <i>Joint Ventures</i>	7
2.1.3	Estratégias Empresariais no Brasil.....	8
2.1.4	<i>Joint Ventures</i> : Vantagens, Benefícios e Desvantagens	10
2.1.5	<i>Joint Ventures</i> : Espécies.....	13
2.1.6	Legislação no Brasil relativa à <i>Joint Ventures</i>	19
2.2	TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NAS JOINT VENTURES	21
3	INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INDUSTRIAL, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, ESTRATÉGIAS DE APROPRIABILIDADE E A DINÂMICA SETORIAL FARMACÊUTICA... 22	
3.1	INOVAÇÃO.....	22
3.2	PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	25
3.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL	27
3.3.1	Marcas.....	29
3.3.2	Patentes	35
3.4	TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	42
3.5	ESTRATÉGIAS DE APROPRIABILIDADE NO SETOR FARMACÊUTICO	43
3.6	REGIME DE APROPRIABILIDADE	44
3.7	DINÂMICA DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO SETOR FARMACÊUTICO..... 48	
3.7.1	A Importância do Sistema Patentário no Setor Farmacêutico	50
4	METODOLOGIA	53
5	DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO: RECOMENDAÇÕES EM RELAÇÃO AOS ATIVOS INTANGÍVEIS E DE ACORDO COM O TIPO DE <i>JOINT VENTURE</i>	56
5.1	ATIVOS EM NEGOCIAÇÃO	56
5.2	PRECAUÇÕES RELATIVAS AO TIPO DE <i>JOINT VENTURE</i>	65

5.2.1	<i>Joint Ventures Nacionais ou Internacionais</i>	65
5.2.2	<i>Com ou sem Participação Financeira (Equity Joint E Non Equity Joint Ventures)</i>	67
5.2.3	<i>Com ou Sem Personalidade Jurídica (Corporate e Non Corporate Joint Ventures)</i>	67
5.2.4	<i>Filial Comum Internacional.....</i>	70
5.2.5	<i>Transitória ou Permanente.....</i>	70
6	DESENVOLVIMENTO e DISCUSSÃO: ESTUDO DE CASO - BIONOVIS S.A.....	72
6.1	BIONOVIS S.A.- Companhia Brasileira de Biotecnologia Farmacêutica	72
6.2	OS ACIONISTAS DA BIONOVIS S.A.....	77
6.2.1	Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.....	78
6.2.2	EMS	82
6.2.3	Hypermarcas	87
6.2.4	União Química Farmacêutica Nacional S.A.....	92
6.3	DISCUSSÃO DO QUESTIONÁRIO APLICADO À BIONOVIS S.A.	95
6.4	FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES (FCC S.A.).....	97
6.4.1	Comparação entre a Bionovis S.A. e a FCC S.A.	102
7	CONCLUSÃO	104
8	PERSPECTIVAS FUTURAS	107
	REFERÊNCIAS	108
	APÊNDICE I- QUESTIONÁRIO RESPONDIDO	114
	APÊNDICE II- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO	116

OS ATIVOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA FORMAÇÃO DE *JOINT VENTURES*: Recomendações para a Indústria Farmacêutica

1 INTRODUÇÃO

O trabalho de dissertação apresenta como tema os ativos de propriedade industrial na formação de *joint ventures* na Indústria Farmacêutica. O tema em questão se apresenta de forma multidisciplinar, uma vez que aborda os direitos de propriedade industrial, intrinsecamente multidisciplinares, em conjunto com a questão da formação das *joint ventures*, que pode ser abordada com visão econômica, administrativa ou legal.

Joint venture é uma figura jurídica que contempla as associações e as alianças estratégicas entre empresas, podendo ser considerada como uma forma associativa *sui generis*, visto que a sua aplicação pode se estender desde um simples contrato de colaboração, até a união total de sociedades numa única empresa (MARTINS, 2009).

De acordo com Carlos Alberto Bittar, 2010, *Joint venture* é o “ajuste tendente à combinação de capitais ou de técnicas entre empresas diferentes, com ou sem o surgimento de nova personalidade jurídica”.

O objetivo da presente dissertação é estudar quais as precauções que devem ser tomadas quanto ao portfólio de marcas e patentes de empresas envolvidas na formação de *joint ventures* na Indústria Farmacêutica nacional, bem como do portfólio de marcas e patentes da *joint venture* formada. A dissertação também visa estudar quais as motivações e quais os possíveis benefícios decorrentes da formação de *joint ventures*, levando em conta todas as particularidades da dinâmica setorial da Indústria Farmacêutica, sobretudo no âmbito brasileiro.

No setor farmacêutico, os investimentos para a obtenção de um produto

costumam ser de longo prazo. Além disso, são necessários altos investimentos em P&D para se atingir a inovação, tendo em vista o fato de ser um setor de fronteira tecnológica e de alta complexidade, uma vez que é um setor baseado em ciência (BUAINAIN e CARVALHO, 2000). Dessa forma, até mesmo as grandes empresas muitas vezes encontram dificuldade para reunir todos os ativos intangíveis necessários para formar um processo tecnológico completo e competitivo, o que faz com que empresas do setor farmacêutico cujos ativos se complementem não raro optem por fusões ou incorporações (SALLES E FILHO *et. al. apud* BUAINAIN e CARVALHO, 2000).

Nesse cenário de busca por ativos que se complementem, é cada vez mais frequente a formação de *joint ventures* na Indústria Farmacêutica. Sendo assim, a prática justifica o objetivo do presente estudo no que tange a elucidação das principais motivações para a formação de *joint ventures* e quais são as preocupações que devem existir com vistas a alocação dos ativos de propriedade industrial no contexto da formação das *joint ventures* farmacêuticas. Umas das motivações para a realização desse estudo surgiu da formação da BioNovis, *joint venture* da área farmacêutica, com foco na área biotecnológica.

Quanto à construção do referencial teórico, sobretudo no que tange a caracterização das *joint ventures*, existem poucos trabalhos que abordam o tema conceitualmente, dessa forma foram escolhidos livros das autoras Maristela Basso, 2002 e Patrícia Carvalho, 2009, autoras de renome na referida área, que são específicos sobre o tema e relatam a experiência e as definições brasileiras, condizentes com o objetivo da presente dissertação. Foi utilizado ainda, embora em menor proporção, o livro do renomado Carlos Alberto Bittar, 2010.

O objetivo geral da pesquisa foi sistematizar quais devem ser as preocupações

com o portfólio de marcas e patentes, ativos de propriedade industrial, entre as empresas que formam *joint ventures* e, subsidiariamente, estudar as motivações das empresas que formam *joint ventures* na Indústria Farmacêutica brasileira, utilizando como estudo de caso a *joint venture* BioNovis.

Os objetivos específicos da pesquisa são: (i) Definir para cada tipo de *joint venture* qual deve ser a preocupação/medida a ser tomada quanto aos ativos de propriedade industrial na ocasião da formação da *joint venture*; (ii) Definir quais as principais motivações na formação da BioNovis e se houve disposição contratual quanto aos ativos de propriedade industrial.

A pesquisa se justifica pela ausência de fonte sistemática de conhecimento relativo ao que ocorre com o portfólio de marcas e patentes das empresas formadoras de *joint ventures* na indústria farmacêutica, e quais as principais medidas que devem ser tomadas na ocasião da realização do contrato referentes aos ativos de propriedade industrial. Ademais se verifica que são raras as informações sobre as motivações e benefícios decorrentes da formação de *joint ventures* na Indústria Farmacêutica nacional.

Portanto, em âmbito mais geral, o estudo pretende contribuir para as discussões acerca da formação das *joint ventures* e, sobretudo, sobre os mecanismos de alavancagem da Indústria Farmacêutica nacional no que tange aos ativos de propriedade industrial.

2 JOINT VENTURES

2.1 Conceitos

O instituto da “*joint venture*” pode ser considerado como uma forma associativa *sui generis* (MARTINS, 2009). Sobre o termo “*joint venture*”, Miranda, 2008, descreve:

“A palavra “**Joint**” significa um conjunto, uma associação e a palavra “**Venture**” quer dizer um negócio, um projeto, uma aventura. Assim, juntando as duas palavras temos a expressão “**Joint venture**”, acarretando por um lado uma série de esforços conjuntos e riscos e de outro, a possibilidade de um resultado positivo.

Joint venture é a celebração de um contrato entre duas ou mais empresas, que se associam, criando ou não uma nova empresa para realizar uma atividade econômica produtiva ou de serviços, com fins lucrativos.

Uma *Joint venture* pode ser criada para desenvolver uma série de atividades, tais como, projetos industriais, execução de obras, pesquisas e desenvolvimentos, atividades financeiras, prestação de serviços, etc.” (Miranda, 2008, p. 1)

Segundo o Programa *Joint European Venture*, da União Européia, o termo *joint venture* deve ser entendido de forma ampla e, portanto, se refere a qualquer consórcio, parceria ou empresa comum dos setores da indústria, serviços, comércio ou artesanato. (PROGRAMA JOINT EUROPEAN VENTURE apud MIRANDA, 2009).

Nesse mesmo âmbito, Sérgio Le Pera, 1984, (apud BASSO, 2002, p. 40), define que “a expressão *joint venture* é usada na linguagem comercial para aludir a qualquer acordo empresarial, para realização de um projeto específico, independentemente da forma jurídica adotada”.

Segundo Carlos Alberto Bittar, 2010:

“Em si, o joint venture representa um contrato associativo, por meio do qual os empresários reúnem recursos ou técnicas em empreendimento de interesse recíproco. Constitui nova fórmula de ação empresarial, que vem

substituindo as operações de aquisição de empresa, ou de controle (*take over*, ou *buy out*), mantendo os parceiros posições equilibradas, ou ajustadas, no empreendimento, mediante contribuição em numerário, em bens ou em tecnologia, ou pela combinação de ativos corpóreos ou incorpóreos. Alcança, pois, o nível organizacional (ou corporativo) no tecido empresarial." (Bittar, 2010, p.181)

Existem ainda definições mais restritivas para o termo *joint venture* e, ainda, classificações correlatas como *joint R&D*, conforme definido por Roijakkers e Hagedoorn, 2006:

"Em uma *joint venture* para pesquisa, duas ou mais empresas "mães" acordam em conduzir em longo prazo P&D compartilhada dentro de uma entidade organizacional distinta ou "empresa" que se caracteriza por ser de propriedade de ambos. Essas joint ventures baseadas em participação financeira de ambos normalmente servem ao propósito de reduzir substancialmente os custos de transação entre os parceiros de pesquisa independentes." (Roijakkers e Hagedoorn, 2006, p. 434) (tradução livre da autora)

"Acordos conjuntos de P & D envolvem a partilha de recursos por dois ou mais parceiros com o propósito de compartilhar know-how tecnológico e criação de programas conjuntos de pesquisa e desenvolvimento. Os contratos de pesquisa são exemplos de parcerias contratuais que regulam a cooperação em P & D, na qual um parceiro, geralmente uma grande empresa, contrata outro, geralmente um pequeno parceiro para desenvolver uma tecnologia específica" (Roijakkers e Hagedoorn, 2006, p. 434) (tradução livre da autora)

A "*joint venture*" é uma figura jurídica que teve sua origem na prática e não por meio de legislações e não apresenta uma denominação equivalente em português. Tendo em vista ser uma espécie de forma ou método de cooperação entre empresas, muitas vezes é denominado, sobretudo em outros países, como sociedade de sociedades, filial comum, associação de empresas, entre outros termos cunhados como sinônimo (BASSO, 2002). Ainda de acordo com Basso, 2002:

[...] enquanto persistirem as imprecisões acerca de uma definição clara e precisa de *joint venture*, transportável para todas as legislações, o melhor é não correr o risco de congelar essa figura em um ou outro instituto conhecido de direito interno (nacional) e considerar que as *joint ventures* são mecanismos de cooperação entre empresas, que não têm forma

específica, tendo em vista sua origem e seu caráter contratual: possuem natureza associativa (partilha dos meios e dos riscos), podendo apresentar objetivos e duração limitados ou ilimitados. (BASSO, 2002, p. 42)

Ademais, no que tange às nomenclaturas utilizadas no âmbito das *joint ventures*, podemos ressaltar: parcerias, alianças, *cluster*, consórcios, companhias conjuntas, cooperação e terceirização (CARVALHO, 2009).

2.1.1 Histórico Econômico das *Joint Ventures* no Brasil

Na década de 70, as *joint ventures* nas áreas de limpeza, recepção e segurança começaram a ocorrer no Brasil, posteriormente, na década de 80, esse modelo empresarial passou a ser recorrente também nas áreas de informática, propaganda e até mesmo na área jurídica (CARVALHO, 2009). Em 1991, com o governo de Fernando Collor de Melo, o Brasil abriu sua economia, após a referida abertura comercial, os brasileiros começaram a vivenciar de forma mais intensa o primeiro estágio da globalização. Nesse momento, as empresas brasileiras presenciavam não apenas a abertura da economia ao exterior, mas também o início da estabilização monetária; a privatização das empresas estatais e a própria globalização da economia (CARVALHO, 2009).

As poucas empresas nacionais que sobreviveram às mudanças descritas acima foram, majoritariamente, aquelas que não julgaram a abertura econômica como passageira e perceberam que precisavam de uma estratégia empresarial adequada ao novo momento econômico que estava sendo vivenciado no Brasil (CARVALHO, 2009). Por outro lado, as empresas multinacionais, que possuíam maior recurso financeiro e maior experiência em mercados competitivos, rapidamente mudaram suas estratégias empresariais para se adaptar ao novo

momento econômico brasileiro (CARVALHO, 2009).

Ainda que algumas empresas brasileiras tenham sobrevivido à referida abertura econômica, boa parte delas ainda não conseguiu se consolidar definitivamente. Isso, possivelmente explica parte do fenômeno das *joint ventures* entre empresas nacionais e empresas estrangeiras.

Esse fenômeno marca um segundo estágio da globalização no Brasil, no qual diversas empresas estrangeiras, que objetivam alcançar meios de distribuir seus produtos e auferir lucros no mercado nacional, realizam *joint ventures* com empresas nacionais, que buscam o seu estabelecimento definitivo no cenário empresarial brasileiro (CARVALHO, 2009).

O terceiro estágio da globalização é marcado pela internacionalização política, cultural e, sobretudo econômica. Esse estágio de globalização demonstra uma competição econômica sem fronteiras – decorrente do crescimento econômico, da industrialização, da formação de blocos e conglomerados - e, para que as empresas nacionais consigam sobreviver e ganhar mercado nacional ou internacional precisa unir forças, o que justifica a importância das *joint ventures* nesse cenário (CARVALHO, 2009).

No segundo e terceiro estágios, além das empresas que passaram pela abertura econômica e ainda não conseguiram se consolidar definitivamente no mercado encontram-se as novas empresas brasileiras e, entre elas, as empresas incubadas, que dispõem de ideias e *know-how* técnico, mas não de capital de giro para se firmarem no mercado.

2.1.2 Características das *Joint Ventures*

Existem diversas características que podemos encontrar nas variadas

modalidades de *joint ventures*, tendo principal destaque a característica de objetivo de realização de um projeto comum, empreendimento com a finalidade de atingir a aventura específica de variável duração, característica essa que ocorre na grande maioria das *joint ventures* (BASSO, 2002). Como citado por Maristela Basso, 2002 outras características que podem ser encontradas em *joint ventures* empresariais tais como:

- a) Na busca de lucro, os participantes da operação podem efetuar uma contribuição para a aventura comum, como acontece nas sociedades mercantis em geral;
- b) Os participantes podem, por outro lado, contribuir para a cobertura de prejuízos, salvo estipulação pela qual, em vezes de todos, apenas alguns se responsabilizam pelas perdas, cláusula essa que não pode ser oposta a terceiros;
- c) Todos os participantes, ou somente alguns, nos termos que convencionarem, podem estipular obrigações pelas quais só responde a *joint venture*;
- d) Em alguns casos, todos os participantes, mesmo aqueles que administram o empreendimento comum, podem exercer seu controle, diretamente ou por meio de delegações conferidas a outros participantes;
- e) Os participantes têm o dever da lealdade uns para com os outros, porém, relativamente a operações não abrangidas pelo ajuste, podendo ser competidores entre si. (BASSO, 2002, p. 40)

2.1.3 Estratégias Empresariais no Brasil

Entre as estratégias empresariais existentes no Brasil, serão definidas: a aquisição, a cisão, a fusão e as *joint ventures*.

A **aquisição** é caracterizada pelo ato de adquirir, ou seja, uma empresa compra outra empresa. Esse tipo de estratégia empresarial no Brasil, atualmente, depende da autorização do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) (CARVALHO, 2009). O dito órgão tem por obrigação aprovar ou não a aquisição analisada e pode impor condições, entre as condições que podem ou não ser estabelecidas, figura, por exemplo, a proibição temporária da utilização das marcas

de uma das empresas.

A definição de **incorporação** de pessoa jurídica, de acordo com o Art. 227 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, é: “*A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.*”. Neste caso, a Receita Federal Brasileira, em seu website¹, define que: “*Desaparecem as sociedades incorporadas, permanecendo, porém, com a sua natureza jurídica inalterada, a sociedade incorporadora*”.

A **cisão** é caracterizada pela divisão de uma empresa em outras empresas. Essa estratégia empresarial ocorre geralmente quando uma grande empresa deseja a administração mais ágil e, para tal, decide separar suas atividades e seu pessoal; as duas empresas, apesar de independentes, podem complementar as suas atividades (CARVALHO, 2009). De acordo com o Art. 229 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976:

“A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.” Lei nº 6.404/76

A **fusão** é a união entre duas empresas, ou seja, uma ou mais empresas se fundem, as empresas participantes da fusão se extinguem dando lugar a uma nova entidade jurídica (CARVALHO, 2009). Assim como na aquisição esse tipo de estratégia empresarial no Brasil, atualmente, depende da autorização do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) (CARVALHO, 2009). De acordo com o Art. 228 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976: “*A fusão é a operação*

¹ <http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2005/pergresp2005/pr212a231.htm>

pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações”.

A transformação, de acordo com o Art. 220 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976: “A transformação é a operação pela qual a sociedade passa, independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo para outro.”, ou seja, esse tipo de estratégia empresarial tem relação com a mera modificação do tipo societário.

As joint ventures são caracterizadas pela formação, por parte de empresas independentes, que por princípio permanecem independentes, de aliança por motivos diversos (CARVALHO, 2009). Essa estratégia é geralmente utilizada quando uma empresa, para atingir um objetivo, busca uma competência necessária para tal em outra empresa que geralmente também está interessado em uma competência que lhe falta (CARVALHO, 2009). Segundo Carvalho, 2009:

Pressupõe-se que permanecem em princípio independentes, pois, na fase de negociações, por qualquer motivo, uma das empresas pode proporcionar sua futura dependência financeira, tecnológica ou mesmo de mercado, fazendo com que outros objetivos fiquem prejudicados em decorrência da parceria constituída. Isso pode acontecer, mais visivelmente, quando a parceria é feita entre uma grande empresa e uma pequena (gigante x anã), ou entre uma multinacional e uma nacional, onde a última fica prejudicada com o firmado nas negociações, em decorrência de sua hipossuficiência. (Carvalho, 2009, p. 29)

2.1.4 ***Joint Ventures: Vantagens, Benefícios e Desvantagens***

Sobre a formação de operações interempresariais, e, sobretudo acerca da formação de *joint ventures*, segundo Carlos Alberto Bittar, 2010:

“A expansão empresarial alcançada nas últimas décadas mostrou que as operações conjuntas entre sociedades distintas e, mesmo, de países diferentes, são interessantes e rentáveis, permitindo, a um tempo, a absorção de tecnologia e a respectiva evolução, a racionalização da produção da administração e da comercialização e, enfim, o

desenvolvimento dos negócios comuns, na linha de abertura traçada pela prática de instituição de grupos não formais de empresas. De fato, a necessidade de ampliação de mercados, a rigidez das fórmulas societárias, a limitação dos riscos da concentração, a excessiva oneração social e tributária de atividades produtivas e de outros fatores acabaram levando as empresas a reunir-se em cadeias ou redes, contratualmente formadas, sem subordinação societária, para obtenção de objetivos comuns.” (Bittar, 2010, p. 180)

Entre as vantagens das *joint ventures*, também denominadas parcerias empresariais, em relação às demais estratégias empresariais acima mencionadas, podemos destacar o fato de não suscitar tantos questionamentos do mercado consumidor e dos órgãos que avaliam os atos de concentração de mercado, como o CADE (CARVALHO, 2009). Adicionalmente, a formação das *joint ventures* tem a vantagem de se poder negociar apenas as competências necessitadas pelas empresas, ou seja, diferente da aquisição, na qual uma empresa compra outra empresa com competências que precisa e que não precisa, na formação das *joint ventures*, existe a possibilidade de se negociar apenas as competências necessárias (CARVALHO, 2009).

No que diz respeito aos benefícios adquiridos pela formação de *joint ventures* empresariais, Carvalho, 2009, relata os seguintes aspectos:

Os maiores benefícios das *joint ventures* empresariais são a ampliação dos lucros, a criação de empresas competitivas, a diminuição da influência da balança de pagamentos reduzindo a dívida para a relação total de capitalização, o reforço da qualidade e da estabilidade dos lucros futuros e a criação de empresas com porte financeiro e estrutura logística suficientemente consistente para fazer frente à investida das multinacionais, privilegiando assim a indústria nacional. O alcance desses resultados depende da fase de negociações. (CARVALHO, 2009, p. 35 e 36)

É possível acessar mais clientes, realizar mais negócios, e conquistar posição dominante no mercado, ou pelo menos, capacidade de concorrência e maior geração de empregos. Com *joint ventures* empresariais, as empresas obtêm sinergias, diminuem custos e têm acesso à tecnologia de ponta. (CARVALHO, 2009, p. 36)

Conforme Femenick, 2005, existem diversas possíveis vantagens, mas

também possíveis riscos associados à formação de *joint ventures*:

VANTAGENS DO JOINT VENTURE

- Transferência de tecnologia (conhecimentos técnicos próprio do setor e, também, financeiros, administrativos e comerciais) de uma associada para outra(s).
- Ampliação de mercado para os produtos das investidoras.
- Participação dos parceiros, no controle financeiro de operações conjuntas.
- Participação nos lucros e benefícios gerados pela nova empresa.
- Participação nas vantagens positivas, comparativas e específicas de cada parceiro.
- Forma jurídica flexível, adaptável a diferentes legislações nacionais, internacionais.
- Benefícios Fiscais e tributários, dependendo de legislações locais, nacionais e internacionais.
- Possibilidades de atendimento a interesses nacionais e internacionais, com mais eficácia.
- Entrada de investimentos externos para o país hospedeiro da empresa criada pelo sistema.
- Trânsito comercial facilitado nas esferas do setor econômico, institucional e legal.
- Abertura de restrições ou reservas de mercado, no caso de empresas criadas com parceria internacional. (FEMENICK, 2005, website)

RISCOS DO JOINT VENTURE

- Problemas gerenciais entre as empresas associadas.
- Riscos de mercado, por falta de “know-how” (Conhecimentos técnicos, culturais e administrativos)
- Indefinição de “Vantagens Comparativas”, à nível prático, por parte dos parceiros.
- Concorrência entre parceiros.
- Formas jurídicas inflexíveis entre as empresas associadas.
- Incompatibilidade de sistemas administrativos e financeiros, entre as empresas participantes.
- Não adaptação as normas legais, institucionais e econômicas de outros países.
- Ausência de interação, entre as empresas participantes.
- Riscos de prejuízos comuns, com reflexos para todo o grupo formador da *Joint Venture*. (FEMENICK, 2005, website)

Bruce Kogut apresenta em seu artigo, de 1989, denominado “THE STABILITY OF JOINT VENTURES: RECIPROCITY AND COMPETITIVE RIVALRY”, um estudo no qual são abordadas as relações empresariais de longo prazo e a estabilidade de *joint ventures*, e menciona importantes pontos positivos e negativos no que tange a formação das *joint ventures*:

Joint research and development is likely to create an intangible asset whose

shared value may not be greatly impaired even by competition between the partners in the final market; its shared value is certainly less diminished if the partners apply the knowledge in unrelated markets. Thus, this variable should promote stability of the venture.

On the other hand, it can be expected that cooperation which directly and immediately impacts downstream competition should be destabilizing. For example, ventures which include joint marketing may engender more competitive rivalry among the partners if marketing and advertising are critical competitive resources in that industry. (KOGUT, 1989, p. 188)

2.1.5 ***Joint Ventures: Espécies***

As *joint ventures* podem ser classificadas de acordo com as seguintes espécies:

2.1.5.1 Nacionais ou Internacionais

Nessa classificação entre “Nacionais ou Internacionais”, as *joint ventures* são nacionais quando as empresas envolvidas na parceria são de um mesmo país e são internacionais quando as empresas envolvidas na parceria possuem nacionalidades distintas (CARVALHO, 2009). É comum que empresas nacionais com pequeno capital de giro e alto conhecimento técnico específico de determinada área realizem parcerias com empresas de outros países visando a obtenção de capital e melhores chances de competitividade, além da possibilidade de aumentar a escala produtiva. As empresas estrangeiras, por outro lado, geralmente buscam know-how específico de determinada área e/ou facilidades para entrar no mercado nacional (CARVALHO, 2009).

Nas *joint ventures* internacionais são aquelas em que participam duas ou mais empresas de nacionalidade distinta; neste caso, geralmente, a empresa de estrangeira se associa com a do país onde pretende que seja executado um projeto ou operação resultante da formação da referida *joint venture* (BASSO, 2002). A *joint*

venture internacional muitas vezes permite a junção entre uma empresa com capital, capacidade tecnológica e empresarial e uma empresa com conhecimento de mercado no país em que se deseja obter determinado resultado (BASSO, 2002). Esse modelo é muito utilizado por empresas investidoras de países desenvolvidos para obter determinado resultado e/ou desenvolver determinado projeto em países em desenvolvimento.

Sobre isso, Basso, 2002, faz a seguinte ressalva “*Todavia não podemos confundir o contrato de joint venture com o investimento ou participação do capital estrangeiro na propriedade de uma empresa nacional. A joint venture é mais do que isso e seus objetivos são de maior alcance.*”.

2.1.5.2 Com ou sem participação financeira (*equity joint* e *non equity joint ventures*)

Essa classificação diz respeito à participação financeira dos *co-ventures* (participantes) nas *joint ventures*, de forma que uma *equity joint venture* é aquela que implica associação de capitais enquanto nas *non equity joint ventures* não há associação de capitais (BASSO, 2002).

Isto é, existem *joint ventures* formadas visando contribuições financeiras e outras que não consideram a injeção de capital (CARVALHO, 2009).

No caso de uma *joint venture* internacional com participação de capital vale ressaltar, sobre o sócio estrangeiro e o capital estrangeiro, que os capitais estrangeiros não se referem apenas aos recursos financeiros e monetários, mas também aos bens, máquinas e equipamentos que ingressem no país (sem evasão de divisas), caso os mesmos sejam destinados à produção de serviços ou mercadorias (BASSO, 2002). Nesse sentido, os países em desenvolvimento podem

aproveitar a formação de *joint ventures* internacionais para modernizarem os seus parques industriais e formarem profissionais capazes de utilizar equipamentos de alta tecnologia através do know-how trazido pelo sócio estrangeiro, geralmente de um país desenvolvido e com melhores condições tecnológicas. Sobre isso, Basso, 2002, menciona que:

Há que se falar ainda nas hipóteses em que a tecnologia constitui um elemento essencial na formação de uma *joint venture*, já que na associação empresarial, busca-se, muitas vezes, o interesse específico do parceiro nacional de utilizar os conhecimentos tecnológicos detidos pelo estrangeiro, o qual, em troca do fornecimento desses conhecimentos, obtém participação acionária, além de conhecimento do mercado, dos ambientes cultural, político e de negócios locais. Nesse caso, o sócio estrangeiro, detentor da tecnologia, utiliza-a para substituir (de forma total ou parcial) o investimento em divisas. O resultado dessa parceria é sempre excelente: expansão da capacidade produtiva de todos os parceiros; inserção em novos mercados; utilização e desenvolvimento de novos produtos ou tecnologias. (BASSO, 2002, p. 82)

Ainda sobre o exemplo de uma *joint venture* internacional com participação de capital, no Brasil, o Banco Central é o responsável pelo registro do capital estrangeiro, sendo esse registro necessário para a realização de remessa de lucros ao exterior, repatriamento de capital e registro de reinvestimento (BASSO, 2002).

Quanto à *joint venture* internacional com participação de capital e personalidade jurídica, é importante mencionar que pode existir uma limitação de acesso a financiamentos caso o sócio majoritário seja o participante estrangeiro, como ocorre, por exemplo, em linhas de crédito do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) (BASSO, 2002).

2.1.5.3 Com ou sem personalidade jurídica (*Corporate e non corporate joint ventures*)

Quanto à classificação “com ou sem personalidade jurídica”, existem *joint ventures* que geram uma empresa (*joint venture* societária ou *corporate joint*

ventures), ou não (*joint venture* contratual ou *non corporate joint venture*) (CARVALHO, 2009 E BASSO, 2002). É importante ressaltar que as empresas participantes de uma *joint venture* societária que, portanto, gera uma nova personalidade jurídica, podem manter suas personalidades jurídicas anteriores independentemente da formação da *joint venture*, o que diferencia esse processo de uma simples fusão.

Nas *corporate joint ventures*, são compartilhados os riscos financeiros e a tomada de decisão pela participação conjunta de capitais em uma empresa comum, (sendo, portanto, as *corporate joint ventures* geralmente uma *equity joint ventures*) (BASSO, 2002).

De acordo com a classificação de Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira, 1992 (apud BASSO, 2002, p.44 e p.45), a *joint venture* em forma societária:

...é o contrato de sociedade entre dois ou mais empresários, que se obrigam a reunir esforços e recursos com o fim de exercer em conjunto a função empresarial em determinado empreendimento econômico ou empresa. Duas são, portanto, as diferenças que o caracterizam, como espécies de contrato de sociedade: (a) os contratantes são empresários – pessoas naturais ou sociedades empresariais – e (b) o contrato é instrumento para que os contratantes exerçam a atividade empresarial. (LAMY FILHO E PEDREIRAS, 1992, p.363 apud BASSO, 2002, p. 44 e 45)

Ainda de acordo com Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira, 1992 (apud BASSO, 2002, p.44), os elementos jurídicos mínimos de formação das *corporate joint ventures* são:

- (a) um contrato, designado acordo básico, contrato quadro, contrato de investimento ou expressões semelhantes, que funciona como instrumento-matriz no qual são definidas as condições básicas do negócio e os demais instrumentos a serem firmados;
- (b) o estatuto social da companhia existente ou a ser construída;
- (c) um Acordo de Acionistas, que contém estipulações não reguladas pelo estatuto; e confirme o objeto e as peculiaridades da *joint venture*, pode

incluir ainda contratos de fornecimento da tecnologia ou insumos de prestação de serviços, de administração ou comercialização, de empréstimos, de compra de produtos etc. (LAMY FILHO E PEDREIRAS, 1992, p.34 apud BASSO, 2002, p. 44)

Já as *non corporate joint ventures* geralmente são também *non equity joint ventures*, isto é, não existe nem formação de uma nova pessoa jurídica e nem associação de capitais (BASSO, 2002).

Apesar das diferenças encontradas nas formas das *corporate joint ventures* e das *non corporate joint ventures*, as mesmas apresentam cada vez mais uma aproximação quanto às obrigações entre os participantes, uma vez que a estrutura formal rígida da *corporate joint venture* proporciona segurança, gerando um compromisso de cooperação pela gestão comum do negócio. Da mesma forma, as *non corporate joint ventures* apresentam o mesmo compromisso de cooperação garantida pela consagração do vínculo obrigacional complexo (BASSO, 2002).

A opção pelas *corporate joint ventures*, geralmente encontra sua motivação nos suportes institucionais que a formação de uma nova personalidade jurídica implica às associações. Adicionalmente, a legislação de diversos países não apresenta a possibilidade de constituir-se um quadro estatutário que seja adaptável a uma associação temporária, como ocorre no consórcio estabelecido no direito Brasileiro, que é pouco utilizado, embora seja apropriado (BASSO, 2002).

2.1.5.4 Filial comum internacional

No que tange à classificação “filial comum internacional”, isso ocorre quando “duas ou mais empresas independentes constituem com seu capital uma filial comum, a qual é administrada em conjunto pelas parceiras, escolhendo uma das formas societárias de Direito admitidas para o seu legal funcionamento no país

hospedeiro” (CARVALHO, 2009).

As filiais comuns podem ser permanentes ou transitórias (BASSO, 2002).

Ainda no que diz respeito à forma societária da filial comum, a mesma deve ser escolhida de acordo com o caso concreto e as formas mais comuns, são: sociedade por quotas de responsabilidade limitada, sociedades por ações, sociedade em nome coletivo, sociedade em conta de participação, geralmente indicada para filiais comuns transitórias (BASSO, 2002).

É válido ressaltar ainda, que a formação da filial comum não diz respeito apenas à fundação ou ato constitutivo e estatutos e contratos da sociedade, sendo necessário ainda a realização de um convênio entre as empresas envolvidas, sendo esse convênio denominado acordo base ou protocolo – que regula a ingerência das sociedades-sóciais na administração da filial comum, estabelece procedimentos para solução de conflitos e pode apresentar pautas de cooperação e de co-regulação - podendo contar inclusive com contratos de licença, assistência técnica, comercialização, e outros, entre as sociedades-sóciais e a filial comum (OTAEGUI, 1984, p.141 a 143, apud BASSO, 2002, p. 53).

2.1.5.5 Transitória ou Permanente

A classificação “transitória ou permanente” diz respeito à duração da *joint venture*. Algumas *joint ventures* são formadas visando resultados em curto prazo ou muito específicos, como o desenvolvimento de determinado projeto ou lograr determinado objetivo, enquanto existem *joint ventures* que não estabelecem limites temporais em seu contrato e/ou vínculo societário (CARVALHO, 2009).

A classificação entre transitório ou permanente independe da formação de

uma nova personalidade jurídica, isto é tanto *corporate joint ventures* quanto *non corporate joint venture*, podem ser transitórias ou permanentes (BASSO, 2002)

Como exemplos de *joint ventures* transitórias, podemos mencionar as sociedades em conta de participação e os consórcios e como exemplo de *joint venture* permanente, podemos mencionar a filial comum internacional (BASSO, 2002).

2.1.6 Legislação no Brasil relativa à *Joint Ventures*

No Brasil, tal qual na América Latina como um todo, não existe uma definição legal referente à figura e à estrutura da *joint venture*, de qualquer forma, essa definição não é necessária se consideramos a noção econômica e empresarial. De toda forma, o direito brasileiro das sociedades por ações fornece quadros e institutos necessários para que seja possível a contratação e o funcionamento de empreendimentos comuns (BASSO, 2002).

De acordo com Basso, 2002, p. 69: “Os recursos legislativos disponíveis no direito societário brasileiro, para os casos de *corporate joint venture*, e no direito obrigacional, para os casos de *non corporate joint venture*, são, a nosso ver, suficientes.”.

2.1.6.1 Corporate *Joint ventures* no Brasil

No Brasil não existe distinção entre empresas brasileiras e estrangeiras, sendo consideradas como empresas brasileiras aquelas que possuem sede no Brasil (BASSO, 2002).

Nessa modalidade de *joint venture*, a pessoa jurídica deve apresentar um dos tipos societários admitidos no Brasil, entre os quais se destacam a sociedade de responsabilidade limitada (Ltda.), a sociedade anônima (S.A.) e, ainda, com menor importância, as sociedade em nome coletivo, as sociedades em comandita simples, e as sociedades de capital e indústria; sendo mais comuns as sociedades limitada e anônima por preservarem, o tanto quanto possível, de forma mais efetiva o patrimônio individual dos empreendedores (BASSO, 2002).

2.1.6.2 Consórcios

No Brasil, os consórcios representam uma modalidade técnica de concentração de empresas, na qual as empresas participantes assumem atividades e obrigações que isoladamente não seriam capazes de assumir, não existindo qualquer restrição à participação de empresa estrangeira em consórcios sendo apenas obrigatório que a liderança do consórcio seja de uma empresa brasileira, conforme estabelecido o art. 33, §1º, da Lei nº 8.666/93 (BASSO, 2002).

No que tange o consórcio, mais especificamente, no Brasil, existe uma regulamentação específica na Lei nº 6.404/76 em seu Capítulo XXII, que dispõe sobre sociedade por ações e representa uma modalidade de associação empresarial contratual (equivalente a *non corporate joint venture*); ainda sobre os consórcios, o art. 278, §1º, da Lei das S.A., estabelece que o consórcio não possui personalidade jurídica, permitindo que as partes convencionem o regime de responsabilidade perante terceiros e que a solidariedade entre os participantes só exista quando for estipulada (BASSO, 2002).

2.2 TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NAS JOINT VENTURES

Com a formação de *joint ventures* entre empresas, é comum, esperado e desejado, na maior parte das vezes, que ocorra a transferência de tecnológica entre os co-ventures, isto é, entre os participantes, referente à tecnologia necessária e utilizada para lograr o objetivo que levou à formação da *joint venture* em questão.

Nesse sentido, existem diversas formas de transferência de tecnologia, entre as principais, figuram a transferência de tecnologia por meio de contratos de cessão ou licença de patentes, a transferência de know-how, a assistência técnica, a formação de pessoal, além dos equipamentos e unidades industriais construídas através da formação da *joint venture* (BASSO, 2002). A mesma autora, defende que:

Essas operações podem dar-se separadamente ou combinadas entre si, conforme as necessidades da parte que recebe a tecnologia, de modo que possa absorver efetivamente os conhecimentos transmitidos, ou conforme o produto que resultará da exploração desses conhecimentos. (BASSO, 2002, p. 82)

Ainda que exista a noção da importância da transferência de tecnologia na formação de *joint ventures*, sobretudo no que diz respeito aos ativos de propriedade intelectual e, ainda mais especificamente, no que tange os ativos de propriedade industrial. Logo, não existe nenhum tipo de sistematização das precauções a serem adotadas pelos co-ventures (participantes) de cada modalidade de *joint-venture* com relação aos ativos relacionados às marcas e às patentes. Assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo sistematizar quais as preocupações e obrigações contratuais, tanto em *corporate* quanto em *non corporate joint ventures*, devem existir para garantir que os co-ventures (participantes) assegurem a sua parcela da utilização e na propriedade/titularidade dos ativos intangíveis de propriedade industrial.

3 INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INDUSTRIAL, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, ESTRATÉGIAS DE APROPRIABILIDADE E A DINÂMICA SETORIAL FARMACÊUTICA.

3.1 INOVAÇÃO

A inovação tecnológica é uma ferramenta importantíssima para a produtividade e competitividade das organizações, assim como para a alavancagem do desenvolvimento econômico de regiões e países, sendo que o desenvolvimento é constituído justamente do processo qualitativo de transformação da estrutura produtiva para incorporação de novos produtos e processos e do uso de informação e conhecimento, capazes de agregar valor à produção. (TIGRE, 2006) Por conta disso, de acordo com Tigre, 2006:

Do ponto de vista empresarial, as empresas mais dinâmicas e rentáveis do mundo são justamente aquelas mais inovadoras que, em vez de competir em mercados saturados pela concorrência, criam seus próprios nichos e usufruem de monopólios temporários por meio de patentes e segredo industrial. (TIGRE, 2006, Introdução, p.1)

O Manual de Oslo, desenvolvido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), é considerado como a principal referência conceitual e metodológica para o estudo do processo de inovação (TIGRE, 2006). O manual de Oslo é uma proposta de diretrizes para a coleta e interpretação dos dados sobre inovação tecnológica (MANUAL DE OSLO, 2005).

O Manual de Oslo apresenta quatro áreas de inovação: produto, processo, marketing e organização (MANUAL DE OSLO, 2005).

Sobre a inovação, o Manual de Oslo define:

"Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas." (MANUAL DE OSLO, 2005, p. 55)

Quanto às atividades de inovação, o Manual de Oslo define:

"As atividades de inovação são etapas científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais que conduzem, ou visam conduzir, à implementação de inovações. Algumas atividades de inovação são em si inovadoras, outras não são atividades novas mas são necessárias para a implementação de inovações. As atividades de inovação também inserem a P&D que não está diretamente relacionada ao desenvolvimento de uma inovação específica."(MANUAL DE OSLO, 2005, p. 55)

O Manual de Oslo, 2005, define as quatro áreas da inovação da seguinte forma:

"Uma **inovação de produto** é a introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras características funcionais." (Manual de Oslo, 2005, p. 57)

"Uma **inovação de processo** é a implementação de um método de produção ou distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares. " (Manual de Oslo, 2005, p. 58)

"Uma **inovação de marketing** é a implementação de um novo método de marketing com mudanças significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços." (Manual de Oslo, 2005, p. 59)

"Uma **inovação organizacional** é a implementação de um novo método organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em suas relações externas." (Manual de Oslo, 2005, p. 61)

É importante ressaltar que uma inovação tem que ser implementada, isto é, tem que ser introduzido no mercado, no caso de inovação de produto, ou efetivamente utilizado nas operações da empresa, no caso de inovações de

processo, marketing, e métodos organizacionais; também é importante mencionar que, de acordo com o Manual de Oslo, 2005: "... *uma inovação pode consistir na implementação de uma única mudança significativa, ou em uma série de pequenas mudanças incrementais que podem, juntas, constituir uma mudança significativa*" (Manual de Oslo, 2005, p. 56)

De acordo com a publicação PINTEC² (2000):

As atividades que as empresas empreendem para inovar são de 2 tipos: Pesquisa e Desenvolvimento – P&D (pesquisa básica, aplicada ou desenvolvimento experimental); outras atividades não relacionadas com P&D, envolvendo aquisição de bens, serviços e conhecimento externo). (PINTEC, 2000, p.17)

É importante ressaltar a condição *sui generis* do Brasil quanto à Inovação, muito bem relatado pelo renomado acadêmico Tigre, em 2006:

O Brasil tem a contradição de apresentar características tecnológicas típicas de países em desenvolvimento, a exemplo da pouca escolaridade da força de trabalho e da baixa intensidade tecnológica de grande parte da atividade econômica e, por outro lado, reunir comprovada capacitação para desenvolver e utilizar tecnologias avançadas em várias áreas do conhecimento. Isto coloca o país em uma situação *sui generis* para o enquadramento em modelos analíticos sobre inovação... (TIGRE, 2006, Introdução, p.XIII)

Existem empresas, que, mesmo sendo melhores no que diz respeito à inovação, acabam não tendo sucesso e podem, inclusive, não permanecer no mercado por conta de baixa capacidade de produção e de outras necessidades relacionadas ao produto, sendo, portanto, a propriedade sobre esses ativos complementares. O dito efeito ocorre especialmente no que tange aos ativos

² PINTEC –Pesquisa de Inovação realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com objetivo de construir indicadores setoriais nacionais de inovação das empresas brasileiras (Fonte: <http://www.pintec.ibge.gov.br/>)

especializados ou co-especializados, que auxiliam na definição de quem ganha e quem perde no mercado a partir de determinada inovação (TEECE, 1986).

Essa clara referência aos ativos complementares (*complementary assets*), necessários para o sucesso da inovação, que pode ser considerada como uma das motivações para a formação das *joint ventures*, com intuito de somar vocações, como por exemplo, a vocação inovadora de uma empresa com uma empresa que possua vocação para os ativos complementares. O referido trabalho de Teece provoca a reflexão acerca de todos os ativos que se relacionam com a inovação propriamente dita e que devem funcionar para que as empresas inovadoras tenham o retorno adequado à inovação realizada.

3.2 PROPRIEDADE INTELECTUAL

De acordo com João da Gama Cerqueira, em seu livro Tratado da Propriedade Industrial Volume I - Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos - revisado em 2010 por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa,

O poder e a inteligência do homem e a atividade da sua imaginação criadora manifestam-se no domínio das artes e das ciências, como no campo da técnica e das indústrias, em obras de vários gêneros, que encontram proteção na lei e constituem origem de variadas relações jurídicas.

O autor de trabalhos literários ou de obras de arte, o compositor de peças musicais, o sábio que escreve sobre assuntos científicos ou se entrega a investigações da mesma natureza, o inventor de novos produtos ou novos processos e aplicações industriais, o artífice que cria novas formas para o embelezamento dos produtos da indústria, assim como o escritor, o professor, o jornalista, o orador, o pregador, os que exercem profissões liberais, todos, enfim, que se dedicam a qualquer atividade intelectual, adquirem direito exclusivo sobre suas produções, independentemente do maior ou menor valor artístico, científico ou industrial que apresentem ou do modo de sua reprodução. Em virtude dessa direito, podem, sob o amparo da lei, publicar, reproduzir e explorar suas obras e produções, assim como defendê-las de contrafações, auferindo os proveitos materiais que forem suscetíveis de produzir, além do renome pessoal que delas retiram. Ao autor poderá bastar a satisfação de sua vocação artística, de sua curiosidade científica ou de seu espírito inventivo, ou o renome, a fama, a celebridade que lhe vier da obra realizada. Mas o

direito assegura-lhe à parte a essa satisfação moral ou subjetiva, o proveito material, consistente no resultado pecuniário que possa colher do seu trabalho.

Ao conjunto desses direitos resultantes das concepções da inteligência e do trabalho intelectual, encarados principalmente sob o aspecto do proveito material que deles possa resultar, costuma-se dar a denominação genérica de propriedade intelectual, ou as denominações equivalentes... (CERQUEIRA, revisado por SILVEIRA e BARBOSA, 2010, p. 33) (grifos da autora)

Para a Convenção da Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI), também conhecida como *World Intellectual Property Organization* (WIPO), sua nomenclatura em inglês, a propriedade intelectual é definida da seguinte forma:

A Convenção da OMPI define como *Propriedade intelectual*, a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. (CONVENÇÃO DA OMPI apud BARBOSA, 2002, p. 1)(grifos da autora)

A propriedade intelectual é regulamentada por diversos acordos internacionais, que começaram a ser desenvolvidos a partir da Convenção da União de Paris e da Convenção da União de Berna, ocorridas em 1983 (TIGRE, 2006). Ambas figuram como marcos regulatórios fundamentais na Propriedade Intelectual e seus princípios são até hoje seguidos e respeitados pelos países membros, tendo servido como base para diversos acordos internacionais posteriores.

Na década de 80, a Rodada do Uruguai do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) culminou em um importante acordo relativo à propriedade intelectual, que é o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, ou, em inglês, *Trade Related Aspects of Intellectual Rights Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPS), que segundo alguns autores foi motivado pela indústria farmacêutica transnacional, que objetivava

garantir que todos os países membros da OMC fossem obrigados a conceder patentes para produtos e processos farmacêuticos (CHAVES et. al, 2007) . O referido acordo compatibiliza/harmoniza entre os seus signatários uma série de regras na área de copyright, marcas, patentes, desenhos industriais, topografias de circuitos integrados e concorrência desleal (TIGRE, 2006). A referida harmonização de regras é de fundamental importância no mundo globalizado, de qualquer forma, a autonomia de cada país é garantida, uma vez que o acordo em questão não apresenta, via de regra, normas fixas ou inflexíveis.

É válido ressaltar que atualmente a OMPI é a responsável pela promoção da proteção dos direitos de propriedade intelectual no mundo através da cooperação entre os países e da administração dos tratados internacionais concernentes à propriedade intelectual (WIPO).

3.3 PROPRIEDADE INDUSTRIAL

No Brasil, a propriedade industrial é atualmente regulamentada pela Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial (LPI), que regula os direitos e as obrigações relativas à propriedade industrial através: da concessão de patentes de invenção e modelo de utilidade, da concessão de registro de desenho industrial; da concessão de registro de marca; da repressão às falsas indicações geográficas; e da repressão à concorrência desleal (Lei 9.279/96, Art. 1º e Art. 2º).

É importante ressaltar que, de acordo com o Art.5º da Lei 9.279/96, os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis. Portanto, integra o patrimônio de seus titulares, constituindo-se em elementos do fundo de comércio

das pessoas, e, dessa forma, podem ser utilizados como garantias de empréstimos ou ainda na formação de capital social de uma empresa (IDS - INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, 2005).

Vale ressaltar que os direitos relativos à propriedade industrial regulamentados pela Lei 9.279/96 – patentes de invenção, patentes de modelo de utilidade, desenhos industriais, marcas e indicações geográficas – constituem-se em sistemas atributivos de direito. Dessa forma, é necessário que o governo brasileiro através de uma autarquia federal, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), conceda os referidos direitos aos titulares. Assim, os direitos envolvidos não nascem com a obra/invenção/produto e sim a partir da concessão do direito pelo governo, diferente do que ocorre com alguns direitos de propriedade intelectual, relacionados às obras de direito autoral, na qual o direito nasce juntamente com a realização da obra.

Conforme a taxonomia setorial proposta por PAVITT em 1984 na qual as indústrias dividem-se em três grupos principais - dominados pelos fornecedores (“*supplier dominated*”), intensivo em produção (“*production intensive*”) e baseados em ciência (“*science based*”) – sustenta que apenas os setores intensivos em produção devem utilizar o desenho industrial como meio de apropiabilidade da inovação e que as indústrias dominadas pelos fornecedores devem possuir uma preocupação com a concepção estética do produto, não mencionando a utilização do desenho industrial para os setores baseados em ciência (PAVITT, 1984). Nesse sentido, é válido ressaltar que não foi discutida a questão dos desenhos industriais no presente trabalho, por não ser a modalidade de proteção mais relevante para o tema inovação na Indústria Farmacêutica, tendo em vista que a característica principal desse segmento é ser baseado em ciência.

3.3.1 Marcas

Desde a Antiguidade o homem utiliza sinais distintivos para marcar seus bens, sendo que nos primórdios da história já existia uma relação entre a marcação e a propriedade, como nas marcações feitas a bois pertencentes a um rebanho (IDS - INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, 2005). Outros sinais, como marcações em porcelanas chinesas denominavam qual a dinastia dominante na ocasião da execução da obra e, ainda, na Grécia Antiga e Roma, existiam sinais para identificação do autor de obras cerâmicas (IDS - INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, 2005).

No atual ordenamento jurídico brasileiro, de acordo com o Art. 122 da Lei 9.279/96: *são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.* Tendo em vista esse dispositivo legal, no Brasil, são permitidos apenas registros marcários referentes a sinais que possam ser distinguíveis entre si pelo critério visual, não sendo permitidas, por exemplo, marcas olfativas ou auditivas, existentes no ordenamento jurídico de outros países.

Em conformidade com Guia Básico de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no Brasil possuímos quatro formas de apresentação de marcas: nominativa (sinal constituído apenas por palavras, ou combinação de letras e/ou algarismos, sem apresentação fantasiosa), mista (sinal que combina elementos nominativos e figurativos), figurativa (sinal constituído por desenho, imagem, formas fantasiosas em geral), e tridimensional (sinal constituído pela forma plástica distintiva e necessariamente incomum do produto).

As marcas são responsáveis por fornecer ao produto uma identidade,

facilitando a identificação do mesmo pelo consumidor (TIGRE, 2006).

Ainda na Lei 9.279/96, o Art. 123, dispõe sobre a existência de três tipos de marca: marca de produto ou serviço, marca de certificação e marca coletiva. A marca de produto ou serviço ter por finalidade distinguir produto ou serviço de outro que seja idêntico, semelhante ou afim e apresente origem diversa; a marca de certificação é usada para atestar que um produto ou serviço está conforme em relação a normas ou especificações técnicas quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; a marca coletiva identifica produtos ou serviços provenientes de membros de uma determinada entidade (Lei 9.279/96, Art. 123).

Entre as proibições legais no que tange o registro de marca no Brasil (elencadas pela Lei 9.279/96, no seu Art. 124), temos:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Quanto aos direitos sobre a marca, o Art. 129 da Lei 9.279/96 estabelece que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, constituindo um sistema atributivo de direito, sendo assegurado ao seu titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (Lei 9.279/96). Já o Art. 130 do mesmo dispositivo legal, estabelece que o titular do registro marcário ou o depositante do pedido marcário possui o direito de ceder o registro ou o pedido/registro marcário, licenciar seu uso, e zelar pela sua integridade material ou reputação.

É válido ressaltar que o Art. 132 estabelece algumas vedações ao direito do

titular da marca que precisam ser observadas:

Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

Quanto aos requerentes do registro de marca existem algumas especificidades elencadas nos Art. 128 da Lei 9.279/96, entre elas é de fundamental importância aquela que menciona que pessoas de direito privado só podem requerer um registro marcário relativo à determinada atividade, caso a exerçam efetiva e licitamente.

As possibilidades de perda dos direitos do registro de marca estão elencadas nos Art. 142 da Lei 9.279/96, que mencionam que o registro marcário pode se extinguir por: expiração do prazo de vigência, renúncia total ou parcial, caducidade ou por não observância do art. 127, que se refere a apresentação de documento prioritário. No que diz respeito à caducidade, é estabelecido no Art. 143 da Lei 9.279/96, que a mesma ocorrerá, por requerimento de pessoa com legítimo interesse, caso o uso da marca não houver sido iniciado no Brasil em 5 (cinco) anos da concessão do registro marcário. Ademais, caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, incluindo a possibilidade da marca ter sido usada com modificação que altere seu caráter distintivo original, também justificaria a caducidade.

Quanto aos direitos marcários, é válido ressaltar que o registro pode ser

considerado nulo quando concedido com infringência no disposto na Lei 9.279/96, podendo ser a nulidade de caráter administrativo no INPI, ou enquanto ação judicial de nulidade, de acordo com os prazos estabelecidos em lei e a vontade do proponente da nulidade.

O registro de marca pode ser cedido para outro titular, conforme os Art. 134 e 135 da Lei 9.279/96. Ressalvada a obrigatoriedade de abranger *todos os registros ou pedidos, em nome do cedente de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.*

Cabe ressaltar que, em caso de *corporate joint ventures* que venham a absorver parte do portfólio de produtos já existentes das empresas que a geraram, pode ser utilizado o instrumento de cessão para a *joint venture*. Contudo há que se atentar para os riscos envolvidos nesse caso específico, uma vez que, caso a *joint venture*, seja dissolvida a titularidade estará em nome da *joint venture*, o que poderia prejudicar a comercialização do produto sob a referida marca em questão pela empresa que anteriormente cedeu a marca para a *joint venture*.

Adicionalmente, não existe co-titularidade de marcas no Brasil. Portanto, se a empresa que era detentora do produto e da respectiva marca optar por permanecer produzindo e comercializando o produto sob aquela marca, ainda que a *joint venture* venha produzir e comercializar o mesmo, não seria interessante a realização da cessão, visto que a empresa perderia a titularidade da marca. Desta forma, seria mais indicado licenciar o uso marcário para a *joint venture* formada.

O titular do registro marcário poderá negociar licença de uso, conforme os Art. 139, 140 e 141 da Lei 9.279/96, cujo teor estabelece que o contrato de licença de uso de marca não prejudica o direito do titular do direito marcário de exercer controle

efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos produtos ou serviços, ainda que o licenciado tenha direito de agir defesa da marca; e que o contrato de licença de uso de marca deve ser averbado perante o INPI para produzir efeitos perante terceiros, requisito não necessário para validade de prova de uso.

Quanto à vigência da marca no Brasil, o registro de marca vigora por 10 (dez) anos contados da data de concessão de registro, prorrogável por períodos iguais ou sucessivos (Lei 9.279/96). Ou seja, diferente das patentes que possuem um prazo determinado de vigência, os registros de marca podem ser mantidos por determinado titular por tempo indeterminado, caso o mesmo realize as prorrogações nos prazos estabelecidos.

Essa questão da marca poder ser mantida indefinidamente é de fundamental importância para a indústria farmacêutica, uma vez que quando determinada indústria possui uma patente de determinado produto farmacêutico inovador, costuma dominar o mercado referente aquele produto por determinado período, enquanto a patente está vigente, pelo fato de ser a única empresa a fabricar ou licenciar a fabricação daquele determinado produto. No entanto, quanto a patente expira e os concorrentes passam a ter o direito de produzir e comercializar o mesmo produto, a marca do produto da empresa inovadora já é conhecido no mercado, por ter ficado durante anos como único produto existente. Sendo a marca daquele produto mantida indefinidamente, ainda que existam muitas perdas financeiras com aquele produto após a expiração da patente pela existência da concorrência, a empresa inovadora é capaz de manter uma parcela de consumidores que confia na marca que já é conhecida.

Ainda sobre a fidelidade da clientela no que diz respeito às marcas farmacêuticas, Denis Borges Barbosa (2003) menciona:

É no setor farmacêutico que esta função da marca melhor se revela: mais de 40% das marcas hoje existentes estão na classe de medicamentos e similares. Nos EUA, para 700 medicamentos registrados, existem mais de 20.000 marcas, que desempenham importantíssima função de diferenciação - muitas vezes artificial - de um produto clinicamente homogêneo. Na promoção de tais marcas, a indústria mantém um nível de investimento de 25% da receita bruta - uma das mais altas de todas as indústrias (SELA, 1988:22). (SELA 1988:22 *apud* DENIS BORGES BARBOSA, 2003, p.699)

3.3.2 Patentes

A patente em seu conceito mais amplo é motivada como uma troca entre o inventor e/ou titular de determinada invenção, constituindo o interesse privado, e a sociedade, constituindo o interesse público.

Como dispõe o artigo 42 da Lei 9.279/96, o *titular da patente possui o direito de excluir terceiros, que não tenham seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto de patente ou processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado*. Assim, na medida em que o inventor e/ou titular descrevem a sua invenção de modo a ensinar a sociedade a reproduzi-la recebem do Estado o privilégio de impedir terceiros de produzir, utilizar e comercializar a invenção ou produto decorrente dela por determinado período de tempo. Contudo, este mesmo privilégio atribui ao detentor o dever de explorar o objeto protegido pela patente sob pena de caducidade se não estiver disponível no mercado após 5 anos da concessão.

No ordenamento jurídico brasileiro, em face do disposto no art. 40 LPI, a patente é o instrumento que confere ao seu titular, durante um período de tempo determinado, o direito de excluir terceiros de realizar determinados atos que envolvam o produto ou processo patenteado, sendo esse objeto patenteado geralmente uma solução técnica alcançada para um problema previamente existente.

No entanto, existem vedações legais aos direitos do titular de uma patente, dispostos no Art. 43 da Lei 9.279/96 (modificado pela Lei 10.196/01), como, por exemplo: atos praticados por terceiros não autorizados em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico ao titular da patente; atos praticados por terceiros não autorizados com finalidade experimental, isto é, em estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; preparação de medicamentos de acordo com a prescrição médica para casos individuais; atos praticados por terceiros não autorizados destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país.

Na legislação brasileira existem duas modalidades de patentes, patente de invenção e patente de modelo de utilidade, sendo que a primeira vigente por 20 (vinte) anos contados da data de depósito e a segunda vigente por 15 (quinze) anos contados da data de depósito, não podendo o tempo de vigência ser inferior a 10 (dez) anos ou 7 (sete) anos, respectivamente (Lei 9.279/96).

Tendo em vista o já discutido caráter atributivo de direito das patentes, no Brasil, a concessão de patentes é atribuição do INPI, uma autarquia federal.

De acordo com o disposto nos Artigos 8º e 9º da Lei 9.279/96, respectivamente, é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. No que diz respeito ao modelo de utilidade será possível conceder a proteção ao objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Quanto ao requisito de novidade, o Art. 11 da Lei 9.279/96 estabelece que a

invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. Aponta-se como estado da técnica todo tipo de material e informação tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Todavia ressalva-se o disposto no Art. 12 que se refere ao Período de Graça, no Art. 16 que regula a Reivindicação de Prioridade e no Art. 17 que relacionado à Prioridade Unionista.

Quanto aos requisitos de atividade inventiva e ato inventivo, os Art. 13 e 14 da Lei 9.279/96, respectivamente, estabelecem que a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica para um técnico no assunto; e que o modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que não seja decorrente de maneira comum ou vulgar a partir do estado da técnica para um técnico no assunto. O técnico no assunto não deve ser considerado como um especialista no assunto e, sim, como um profissional com conhecimentos medianos a respeito da matéria analisada (IDS - INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, 2005).

Quanto ao requisito de aplicação industrial, o Art. 15 da Lei 9.279/96 estabelece que tanto a invenção quanto o modelo de utilidade possuem aplicação industrial se podem ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. Este artigo demonstra o termo “industrialmente” deve ser entendido em sentido mais amplo, e não restritivo, servindo, portanto, para qualquer ramo da atividade produtiva (IDS - INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, 2005).

A concessão de uma patente apresenta ainda uma condição, a suficiência descritiva, descrita no Art. 24 da Lei 9.279/96, que dispõe que o relatório de um

pedido de patente deve descrever a invenção clara e suficientemente de modo a possibilitar a sua realização por um técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

A suficiência descritiva permite que a patente sirva à sua função social, isto é, permite que ocorra a troca entre a sociedade, que terá acesso à tecnologia desenvolvida, e o inventor, que terá o direito patentário, caso seu pedido atenda aos requisitos legais.

Quanto aos objetos não passíveis de proteção por patentes, existem duas categorias: os objetos que não são considerados como invenção nem modelo de utilidade (Art. 10 da Lei 9.279/96) e os objetos não patenteáveis (Art. 18 da Lei 9.279/96):

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

- I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- II - concepções puramente abstratas;
- III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
- IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
- V - programas de computador em si;
- VI - apresentação de informações;
- VII - regras de jogo;
- VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
- IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Art. 18. Não são patenteáveis:

- I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;
 - II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e
 - III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.
- Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição

genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Quanto aos direitos patentários, é válido ressaltar que a patente pode ser considerada nula quando concedida com infringência no disposto na Lei 9.279/96, podendo ser a nulidade de caráter administrativo (ocorre no INPI) ou enquanto ação judicial de nulidade, de acordo com os prazos estabelecidos em lei e a vontade do proponente da nulidade.

O requerente ou titular pode licenciar voluntariamente o pedido ou patente, conforme o disposto nos Art. 61, 62 da Lei 9.279/96, sendo que o contrato deve ser averbado no INPI para produzir direitos frente a terceiros, não sendo necessária a averbação para o efeito de validade de prova de uso. O artigo 63 do mesmo dispositivo legal estabelece que o aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertencerá a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.

No caso de *corporate joint ventures* que venham a absorver parte do portfólio de produtos já existentes das empresas que a geraram, é importante que as empresas tenham em mente que ao licenciarem determinada tecnologia para a *joint venture* formada, podem estar sujeitas à aplicação do Art. 63 da Lei 9.279/96 e todas as empresas envolvidas na *joint venture*, devem estar cientes que em caso de melhoria/aperfeiçoamento na tecnologia por parte do esforço da *joint venture* serão da *joint venture* e não da empresa formadora que optou por licenciar a tecnologia à *joint venture*.

Ainda no que diz respeito à titularidade, mais especificamente quanto a licenciamento cruzado de patentes, o Art. 70 da Lei 9.279/96 menciona que:

Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando,

cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:

I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;

II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e

III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

§ 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.

§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.

Dessa forma, nas *joint ventures* onde ocorre transferência de tecnologia e transmissão de *know-how* a partir dos conhecimentos provenientes das empresas formadoras, é válido mencionar que as empresas envolvidas devem estar cientes sobre o licenciamento cruzado de patentes. Dessa forma, quando se tratar de uma tecnologia desenvolvida pela *joint venture* em situação de dependência em relação à patente anterior de titularidade de uma das empresas que se envolveram na formação das *joint venture*, tanto a empresa detentora da patente anterior quanto a *joint venture* responsável pelo desenvolvimento da nova tecnologia baseada/dependente na tecnologia anterior terão direito ao licenciamento cruzado referente à tecnologia anterior e à nova tecnologia dependente, respectivamente.

Existe ainda a possibilidade de licenciamento compulsório de patente, conforme o disposto nos Art. 68 -71 da Lei 9.279/96:

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo

interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente. (grifos da autora)

Art. 69. A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular:

- I - justificar o desuso por razões legítimas;
- II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou
- III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:

- I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;
- II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e
- III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

§ 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.

§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. (grifos da autora)

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.

Existe também a possibilidade de cessão total ou parcial do pedido de patente ou da patente, ambos de conteúdo indivisível, conforme o Art. 58 da Lei 9.279/96. A patente diferente do registro marcário, admite a existência de mais de um titular, quando se trata de uma patente, ou requerente, quando se trata de um pedido de

patente, apresentando mais uma possibilidade no caso da administração de ativos patentários quando se trata da formação de *joint venture*. No que tange as *corporate joint ventures*, por exemplo, pode ocorrer cessão parcial de pedido de patente ou da patente de uma das empresas formadoras da *joint venture* para a *joint venture* formada nas proporções convencionadas entre as partes. Assim, não haverá necessidade da empresa originalmente titular/requerente do direito patentário se abster da titularidade de uma patente que será produzida e/ou comercializada pela *joint venture*.

O Art. 78 da Lei 9.279/96 estabelece as ocasiões nas quais a patente se extingue, isto é, as situações em que o objeto da patente cai em domínio público: expiração do prazo de vigência; renúncia do titular; caducidade; e falta de pagamento de retribuição anual, sendo caduca a patente - de ofício, isto é, instaurada pelo próprio INPI ou através de requerimento realizado por terceiro interessado – se decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória e não tiverem sido sanados o abuso ou desuso da patente, em ausência de motivos justificáveis, conforme estabelecido no Art. 80 da Lei 9.279/96.

3.4 TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

A transferência de tecnologia é um processo de transferência/transmissão de conhecimentos que inclui contratos de assistência técnica, obtenção de licenças para fabricação de produtos já comercializados por outras empresas e licenças para utilização de marcas registradas, além da aquisição de serviços técnicos e de engenharia (TIGRE, 2006). Adicionalmente, podemos mencionar a obtenção de licenças referentes a produtos patenteados ou em processo de patenteamento.

Através da compra de uma tecnologia mais avançada, uma empresa pode ter

um avanço tecnológico em processos ou produtos, no entanto, se não houver um esforço no sentido de aperfeiçoar a tecnologia comprada, o ganho advindo da aquisição será estático, uma vez que não serão produzidas melhorias na produtividade visto que a empresa não envidou esforços para aperfeiçoar a tecnologia. (TIGRE, 2006).

A transferência de tecnologia é de fundamental importância para gestão do portfólio de marcas e patentes das empresas envolvidas na formação de *joint ventures*. O dito mecanismo pode ser utilizado pelas empresas originárias em relação à *joint venture* formada, caso desejem que a nova *joint venture* assuma a produção/execução de produtos ou processos realizados pelas empresas formadoras ou ainda, caso desejem comprar portfólios de tecnologias que não eram utilizadas nas empresas formadoras, mas que pretendem utilizar na empresa formada. Esse último caso pode ser fundamental para os casos em que a *joint venture* formada foi criada para a atuação em uma área ou frente diferente da área de atuação das empresas que a formaram ou para o desenvolvimento de uma habilidade e/ou competência das quais não sejam detentoras.

3.5 ESTRATÉGIAS DE APROPRIABILIDADE NO SETOR FARMACÊUTICO

O sistema de propriedade intelectual é um mecanismo de garantia de direitos e de estímulo aos investimentos e apresenta uma série de ferramentas - como as patentes, marcas, direitos autorais, proteção de cultivares e segredos industriais - para apropriação, proteção, gestão e valorização econômica de ativos intangíveis. Ferramentas essas que serão escolhidas de acordo com a natureza e tipo de tecnologia e, ainda, pela decisão de investimento das empresas (BUAINAIN e CARVALHO, 2000). Ainda sobre esse tema, Tigre, 2006, defende que:

O valor de determinada tecnologia geralmente depende das condições de apropiabilidade, ou seja, da possibilidade do inventor ou inovador manter o controle monopolista sobre a tecnologia em um determinado período de tempo. Tal controle geralmente é exercido através da propriedade intelectual sobre bens imateriais, por meio de patentes. Em alguns casos a tecnologia não é patenteável e a proteção é mantida por segredo industrial. (TIGRE, 2006, P. 112)

Outro fator determinante na escolha de quais ferramentas do sistema de propriedade intelectual devem ser utilizadas é a dinâmica setorial do ambiente no qual determinada firma está inserida, ou seja, qual é o tipo de setor analisado. A Indústria Farmacêutica, por exemplo, é um setor baseado em ciência (setor intensivo em conhecimento). Esse tipo setor é caracterizado pelas suas fontes principais de tecnologia: P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e a ciência produzida nas universidades (relação firma-universidade); e por seus meios de apropriação principais: know-how obtido através de investimentos em P&D, patentes, know-how de processos e pelo aprendizado dinâmico da economia (PAVITT, 1984).

Ainda nesse âmbito, estudos mostram que as patentes são mais importantes para a indústria farmacêutica na apropriação dos benefícios da inovação se comparadas a outras indústrias de alta tecnologia (BINNS E DRISCOLL, 1998; BUAINAIN E CARVALHO, 2000; ALBUQUERQUE, 2000 *apud* JANNUZZI e VASCONCELOS e SOUZA, 2008). Ou seja, a indústria farmacêutica utiliza-se do sistema de propriedade intelectual, sobretudo do sistema patentário, para proteger e difundir a tecnologia produzida.

3.6 REGIME DE APROPRIABILIDADE

A apropriação, proteção, gestão e valorização econômica dos ativos intangíveis - passíveis ou não de proteção jurídica - possuem atualmente uma

dimensão estratégica para as firmas e constituem vantagens competitivas para as mesmas. As funções dessas vantagens competitivas alcançadas inicialmente pela apropriação e posteriormente pela proteção, gestão e valorização econômica dos ativos intangíveis são relativas à garantia de direitos, ao retorno financeiro, e ao estímulo para o investimento (BUAINAIN e CARVALHO, 2000).

É a articulação entre os ativos intangíveis passíveis de proteção legal e entre os ativos intangíveis não passíveis de proteção legal que condiciona a apropriação e a gestão eficiente desses ativos (TEECE, 1986; BUAINAIN e CARVALHO, 2000).

Os regimes de apropiabilidade, no que se referem à apropriação dos ativos intangíveis (obtidos através do processo inovativo), são um importante fator para a compreensão do nível de proteção de determinado ativo intangível e, consequentemente, de como ocorre o retorno financeiro para uma firma inovadora (TEECE, 1986).

De acordo com Teece o regime de apropiabilidade é definido como:

“O regime de apropiabilidade se refere aos fatores ambientais, excluindo a empresa e a estrutura de Mercado, que governam a habilidade dos inovadores a capturar os lucros gerados pela inovação. As dimensões mais importantes de tal sistema são a natureza da tecnologia, e a eficácia dos mecanismos de proteção legal.” (Teece, 1986, p. 287) (tradução livre da autora)

A partir dessa definição, podemos perceber que o regime de apropiabilidade governa a habilidade da firma inovadora de capturar os lucros gerados pela sua inovação, ou seja, o regime de apropiabilidade é um dos fatores determinantes do retorno financeiro a partir de uma inovação. Além do regime de apropiabilidade, podemos ressaltar, enquanto determinante da habilidade de captação dos lucros da inovação, a estratégia de negócios da firma inovadora (TEECE, 1986).

São fatores determinantes para a classificação dos regimes de

apropriabilidade: o ambiente de propriedade intelectual no qual opera determinada firma, a natureza da tecnologia do setor na qual se insere determinada firma e a eficácia do sistema legal para determinar e proteger a inovação. Em uma classificação simples, podemos dividir os regimes de apropiabilidade em fortes, nos quais a tecnologia é relativamente fácil de proteger, ou fracos, nos quais a tecnologia é de difícil proteção (TEECE, 1986).

O regime de apropiabilidade pode ser considerado como forte ("*tight appropriability regimes*") quando o inovador possui uma patente robusta e, preferencialmente, com amplo escopo de proteção ou uma proteção por *copyright*, ou uma situação na qual o segredo de negócios efetivamente nega o acesso do imitador ao conhecimento relevante de acordo com a natureza do produto. Nesse caso, o inovador tem grandes chances de transformar a sua inovação em valor de mercado por algum tempo. Não obstante, um regime de apropiabilidade forte é a exceção à regra e, dessa forma, na maioria das vezes, como se tem um regime de apropiabilidade fraco, os inovadores devem focar ainda mais em estratégias de negócios e investimentos em ativos complementares - como fatores estratégicos de produção, distribuição, assistência técnica e capacidade de comercialização - se desejam manter os concorrentes afastados. (TEECE, 1986; BUAINAIN e CARVALHO, 2000)

Ainda sobre essa questão, Buainain e Carvalho, 2000, pontuam que:

Nos casos em que a proteção à propriedade intelectual é forte, o inovador/detentor dos direitos proprietários, mesmo não dominando e controlando o conjunto de ativos exigidos fica numa posição privilegiada (inclusive quanto ao tempo) para adquiri-los. A apropriação se faz através da propriedade intelectual ainda que envolvendo outros detentores de ativos protegidos. Quando a proteção à propriedade intelectual é fraca, a gestão dos intangíveis deve valorizar estratégias que reduzam os riscos de imitação pelos concorrentes. (BUAINAIN E CARVALHO, 2000, p.14)

Um dos mais importantes fatores que influenciam nos regimes de apropiabilidade é relativo à dinâmica setorial na qual está inserida a firma inovadora. Nesse sentido, estudos de levantamento indicam que as formas de apropiabilidade de ativos intangíveis provenientes da inovação variam bastante entre as indústrias e, possivelmente, também variam dentro da própria indústria (LEVIN et al, 1984 *apud* TEECE, 1986).

Outro fator que possui influência no regime de apropiabilidade, diz respeito à natureza do produto e, principalmente, do conhecimento necessário para a obtenção desse produto. A natureza desse conhecimento influencia na facilidade da imitação do produto por parte do concorrente (imitador/seguidor). As duas principais naturezas de conhecimento são: o conhecimento tácito - difícil de articular e transmitir e o conhecimento codificado - facilmente transmitido e recebido (TEECE, 1986).

É importante ressaltar que existe uma série de empresas inovadoras que falham ao tentar captar os lucros de suas inovações enquanto os consumidores, imitadores e outras firmas correlatas muitas vezes se beneficiam dos lucros alcançados a partir daquela inovação. A principal justificativa para esse fato é a ausência de um regime de apropiabilidade forte e/ou a ausência de investimento em ativos complementares para fortalecer um regime de apropiabilidade fraco ou até mesmo forte (TEECE, 1986).

Dessa forma, é fundamental que as firmas sejam capazes de traçar uma estratégia de negócios com intuito de utilizar as ferramentas do sistema de propriedade intelectual para lograr um regime de apropiabilidade forte ou, ao menos, com o intuito de investir em ativos complementares.

Em face do exposto, e considerando que as empresas formam *joint ventures*

com intuito de alcançar determinados objetivos geralmente associados com o desenvolvimento de uma nova capacidade, habilidade, gerando novo produto ou processo, independente da *joint venture* ser *corporate* ou *non-corporate*, é fundamental que as partes envolvidas na formação das *joint ventures* conheçam os regimes de apropiabilidade e sejam capazes de definir qual é a melhor forma de protegê-los para, então usufruir, dos frutos advindos da *joint venture*.

3.7 DINÂMICA DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO SETOR FARMACÊUTICO

Em 1984, PAVITT propôs uma taxonomia setorial, que é de fundamental importância para as análises de dinâmicas setoriais. Na taxonomia proposta, as indústrias dividem-se em três grupos principais: dominados pelos fornecedores (“*supplier dominated*”), intensivo em produção (“*production intensive*”) e baseados em ciência (“*science based*”) (PAVITT, 1984).

Os setores baseados em ciência, intensivos em conhecimento, são caracterizados pelas suas fontes principais de tecnologia, com fulcro no alto investimento em P&D e no aproveitamento da ciência produzida nas universidades através das relações conhecidas no Brasil como relações universidade-empresa as quais se caracterizam pelos meios de apropriação mais frequentemente utilizados tais como: *know-how* obtido através de investimentos em P&D, patentes, *know-how* de processos e pelo aprendizado dinâmico da economia (PAVITT, 1984).

Vale ressaltar que a indústria farmacêutica possui especificidades em relação a outras indústrias baseadas em ciência. Mais especificamente, a dinâmica do desenvolvimento tecnológico no setor farmacêutico é pautada principalmente no papel das universidades e instituições de pesquisa, nas pesquisas interdisciplinares

que envolvem profissionais com formações diversas, como por exemplo: farmacêuticos, químicos, biólogos moleculares, imunologistas, engenheiros químicos, nos diferentes graus de interação entre as firmas e as universidades e instituições de pesquisa, no alto investimento P&D e nos órgãos reguladores como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (ALBUQUERQUE e CASSIOLATO, 2002). Além disso, no setor farmacêutico, os investimentos costumam ser de longo prazo, ou seja, são necessários vários anos de pesquisa até a obtenção de determinado produto.

Outro fator importante para a análise da dinâmica do desenvolvimento tecnológico no setor farmacêutico diz respeito ao fato da maior parte dos setores baseado em ciência serem considerados setores de fronteira tecnológica e estarem associados à alta complexidade, o que justifica os altos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para se alcançar a inovação (BUAINAIN e CARVALHO, 2000).

Assim, vem se tornando cada vez mais usual que até mesmo as grandes empresas encontrem dificuldade para gerar todos os ativos intangíveis necessários para formar um processo tecnológico completo e competitivo. Um dos resultados desse fato é que as firmas do setor farmacêutico que possuem ativos complementares muitas vezes estão optando por fusões ou incorporações (SALLES E FILHO *et. al. apud* BUAINAIN e CARVALHO, 2000).

Mais um fator importante para a análise da dinâmica do desenvolvimento tecnológico no setor farmacêutico é a acessibilidade do conhecimento, uma vez que se torna mais fácil a realização de imitação em um cenário com alta acessibilidade ao conhecimento, o que pode culminar em uma baixa apropriabilidade.

Baseado nos principais fatores envolvidos na dinâmica do desenvolvimento

tecnológico no setor farmacêutico pode-se concluir que existe uma necessidade do retorno financeiro ao alto investimento aplicado em P&D e em fomento à pesquisa nas universidades e instituições de pesquisa que justifica a opção pelo sistema patentário para tentar obter esse retorno financeiro através da proteção, utilização e difusão da tecnologia produzida. Uma vez que os investimentos são altos, de longo prazo e incertos, e, além disso, o investidor tem como prever qual será o produto obtido a partir de determinada pesquisa nem seu impacto no mercado, é fundamental que as firmas se cerquem de forma a possibilitar que determinado produto inovador seja capaz de garantir o retorno financeiro dos investimentos efetuados.

Todo o exposto acima se aplica às *joint ventures* farmacêuticas, em especial às *corporate joint ventures*, que, enquanto empresas na área farmacêutica, caso possuam P&D terão que escolher a melhor forma de proteger os seus produtos e/ou processos e como serão divididos os lucros advindos dos mesmos. Ainda que se trate de uma *non corporate joint venture*, é necessário que fique claro entre as empresas formadoras da *joint venture*, de quem serão os lucros auferidos a partir de determinado desenvolvimento tecnológico ou até mesmo do uso de determinada marca de produto desenvolvido pela *joint venture*.

3.7.1 A Importância do Sistema Patentário no Setor Farmacêutico

Em relação à necessidade do retorno financeiro aos investimentos aplicados na Indústria Farmacêutica e a opção pelo sistema patentário, Jannuzzi, Vasconcelos e Souza (2008) apontam que:

“ ...o processo do desenvolvimento de novos fármacos é longo , mas a expiração da proteção patentária dos medicamentos existentes permitindo a

entrada de produtos substitutos no mercado, como medicamentos genéricos, ameaçam a continuidade da vantagem competitiva das empresas inovadoras. O valor da proteção patentária não pode ser subestimado pelas empresas que perdem cerca de 80% de seus rendimentos com a substituição por genéricos quando as patentes expiram. Outras razão que leva a indústria farmacêutica a proteger seus inventos por meio das patentes é a disparidade entre os altos custos da inovação e os baixos custos da imitação decorrente da facilidade de copiar as moléculas químicas e suas formulações, e do fato de que a produção de medicamentos pode ser realizada em plantas relativamente pequenas. A patente permite, ainda, auferir divisas pelo seu licenciamento. Ainda que o objeto da patente não seja produzido, esta representa uma reserva efetiva de exploração.” (JANNUZZI, VASCONCELOS E SOUZA, 2008, p. 1205 e 1206)

Conforme o texto acima, os produtos, sejam moléculas ou composições, após lançados no mercado podem ser facilmente produzidos através, principalmente, de técnicas de engenharia reversa, o que justifica a grande utilização do sistema de patentes visando garantir o direito de excluir terceiros de produzirem e comercializarem o produto patenteado durante determinado período de tempo.

Já no caso dos processos utilizados na Indústria Farmacêutica, de acordo com o grau de dificuldade e de diferenciação em relação aos processos já conhecidos, os mesmos podem ser ou não facilmente imitados, nesse caso, geralmente é necessária uma análise mais específica de cada caso para a escolha da melhor ferramenta de propriedade intelectual a ser utilizada.

Nesse sentido, estudos demonstram que as patentes podem aumentar os custos de imitação, sobretudo na indústria farmacêutica (MANSFIELD et al., 1987). Outros estudos apontam que as patentes são mais importantes para a indústria farmacêutica na apropriação dos benefícios da inovação se comparadas a outras indústrias de alta tecnologia (BINNS E DRISCOLL, 1998; BUAINAIN E CARVALHO, 2000; ALBUQUERQUE, 2000 *apud* JANNUZZI e VASCONCELLOS e SOUZA, 2008). Ainda é válido ressaltar que, de acordo com Jannuzzi, Vasconcelos e Souza (2008):

“Na realidade, muitas patentes são depositadas sem que seu

detentor conheça o potencial comercial da invenção e se ela se constituirá num meio efetivo de bloquear a competição. As empresas solicitam patentes para compostos químicos na expectativa de que um deles produza medicamento com venda anual superior a US\$ 1 bilhão (*blockbuster*). Estrategicamente, as indústrias buscam amplos escopos de proteção de modo que a patente crie um nicho de mercado e as proteja de novos entrantes” (JANNUZZI e VASCONCELLOS e SOUZA, 2008, p. 1206)³

As marcas também representam um ativo de extrema importância para a indústria farmacêutica, uma vez que, após a expiração da patente, as marcas constituem certa barreira de entrada no mercado em relação aos genéricos, por já serem conhecidas no mercado e já terem adquirido confiança entre os prescritores (médicos) e pacientes. Sobre isso, Scott Morton, 2000, menciona:

Quando uma patente de medicamento expira, empresas de genéricos podem entrar nesse mercado e começar a vender uma réplica exata do medicamento original. As decisões de entrada feitas por muitas empresas de genéricos determinam o resultado observado em qualquer mercado. Cada potencial entrante examina as características dos mercados disponíveis, incluindo aqueles afetados pelo comportamento da marca como a propaganda. (MORTON, 2000, P. 1086) (*tradução livre da autora*)

Marcas possuem pelo menos dois instrumentos com os quais influenciam o estado do mercado e a entrada de genéricos: o preço e a propaganda. (MORTON, 2000, P. 1086) (*tradução livre da autora*)

³ A autora ressalva que a produção de *blockbusters*, ainda que objetivada por todas as empresas farmacêuticas, é extremamente difícil de ocorrer e que normalmente não se sabe se existe um *blockbuster* dentro de uma série de análogos depositados em uma patente, portanto, conforme mencionado no trecho acima, existe apenas uma expectativa de que um daqueles análogos estruturais venha se tornar um *blockbuster*.

4 METODOLOGIA

A primeira etapa metodológica realizada foi a busca dos autores adotados na elaboração do referencial teórico para o trabalho, tanto no embasamento do assunto *Joint Venture* quanto no embasamento da questão das Estratégias de Apropriabilidade da Inovação e da Dinâmica Setorial na Indústria Farmacêutica. O referencial teórico acerca das *joint ventures* aborda o tema de forma substancial, conceituando as *joint ventures*, com vistas a evidenciar os tipos existentes de *joint ventures* e identificar os principais elementos contratuais que devem figurar na formação de *joint ventures* tanto para *non corporate* quanto para *corporate joint ventures*. A segunda parte do referencial teórico aborda a dinâmica setorial farmacêutica, sobretudo no que diz respeito às questões relativas à inovação e à propriedade intelectual, este capítulo é focado na importância da propriedade industrial na indústria farmacêutica, e é especialmente voltado aos ativos de marcas e patentes.

A primeira parte do desenvolvimento da dissertação abriga o resultado da análise qualitativa acerca do tema escolhido, uma vez que se refere à reflexão realizada após a construção da revisão bibliográfica sobre o tema e o estudo de caso, visando identificar as principais questões a serem consideradas no momento da realização de uma *joint venture* quanto aos ativos de Propriedade Industrial.

A segunda parte do desenvolvimento da dissertação foi construída utilizando a metodologia de estudo de caso, que se refere a uma recente *joint venture* brasileira no segmento biotecnológico: a Bionovis S.A.. Visto que a empresa foi constituída recentemente, as informações relevantes quanto a sua formação foram buscadas em jornais com intuito de verificar se existiam informações sobre as motivações da formação da *joint venture* e/ou menções quanto à existência de P&D

nessa *joint venture* além da referência sobre qualquer preocupação com os ativos de propriedade industrial, mais especificamente marcas e patentes. Além da caracterização da Bionovis, realizada com informações obtidas em sites relativos à área farmacêutica e reportagens, foi realizada a caracterização das empresas formadoras da referida *joint venture*, pois se julgou importante analisar o referido portfólio como instrumento para entendermos o perfil inovativo, os principais ramos de atuação e as possíveis *expertises* de cada uma das empresas formadoras. Para tanto, além da busca de informações sobre as mesmas e sobre a *joint venture* em seus respectivos sites, foram buscadas informações acerca da questão financeira e de seus objetos sociais através do site da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP); foram buscadas ainda informações sobre o portfólio brasileiro de marcas e patentes no site do INPI, que possui base de dados específica para essa finalidade, no qual foram acessados os documentos encontrados, sendo os documentos patentários avaliados na íntegra ou apenas com base no resumo, de acordo com a disponibilidade ou não do documento. A metodologia utilizada para buscar o portfólio de marcas e patentes se baseou na utilização do nome de cada uma das empresas no campo de busca de patentes “depositante” e no campo de busca de marcas “titular”. Para a caracterização da Bionovis, foi realizada pesquisa ainda no site da ANVISA, com intuito de tentar identificar algum registro em nome da empresa formada.

É válido ressaltar que, mesmo não sendo considerados como sinônimo de inovação, os documentos patentários funcionam como um indicativo do potencial inovativo da empresa e como um indicativo das áreas de foco e *expertise* da mesma. Para isso, devem ser interpretados em conjunto com a observação de outros dados da empresa, por conta disso, optou-se pela supracitada realização de

busca de patentes na base de dados de patentes do INPI. As patentes podem ser vistas como uma alternativa de proteção às inovações de produto e processo, conforme anteriormente definido no Manual de Oslo.

Não foram realizadas buscas em bases de dados de outros países ou que possuam dados de outros países, uma vez que o mercado principal das empresas estudadas é o Brasil. Desta forma, acredita-se que, por uma questão lógica, as mesmas primariamente devem buscar a proteção jurídica no território onde atuam, ainda que possam buscar adicionalmente proteção jurídica em território estrangeiro visando mercados nos quais pretendam atuar futuramente.

Adicionalmente, ainda no escopo do estudo de caso, com intuito de corroborar com as informações levantadas, foi acessado o estatuto social da Bionovis S.A. – Companhia Brasileira de Tecnologia Farmacêutica e foi discutido o questionário previamente aplicado ao gerente de desenvolvimento de negócios da empresa Bionovis acerca das questões de interesse, juntamente com o questionário, foi enviado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Com intuito de estabelecer um parâmetro comparativo utilizou-se a comparação entre a recente *joint venture* e a Fábrica Carioca de Catalisadores S.A. (FCC), *joint venture* realizada no Brasil entre a Petrobras, a Akzo Chemie e a Oxiteno em 1996.

A discussão acerca das informações compiladas e produzidas foi realizada ao longo da abordagem do desenvolvimento, tanto no que diz respeito ao estudo de caso quanto no que tange ao desenvolvimento teórico acerca das reflexões qualitativas sobre as precauções de acordo com o tipo de *joint venture*, que já representam intrinsecamente, uma discussão acerca do tema abordado na dissertação. O trabalho foi finalizado com a conclusão acerca dos resultados obtidos, bem como com o apontamento sobre perspectivas futuras.

5 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO: RECOMENDAÇÕES EM RELAÇÃO AOS ATIVOS INTANGÍVEIS E DE ACORDO COM O TIPO DE *JOINT VENTURE*

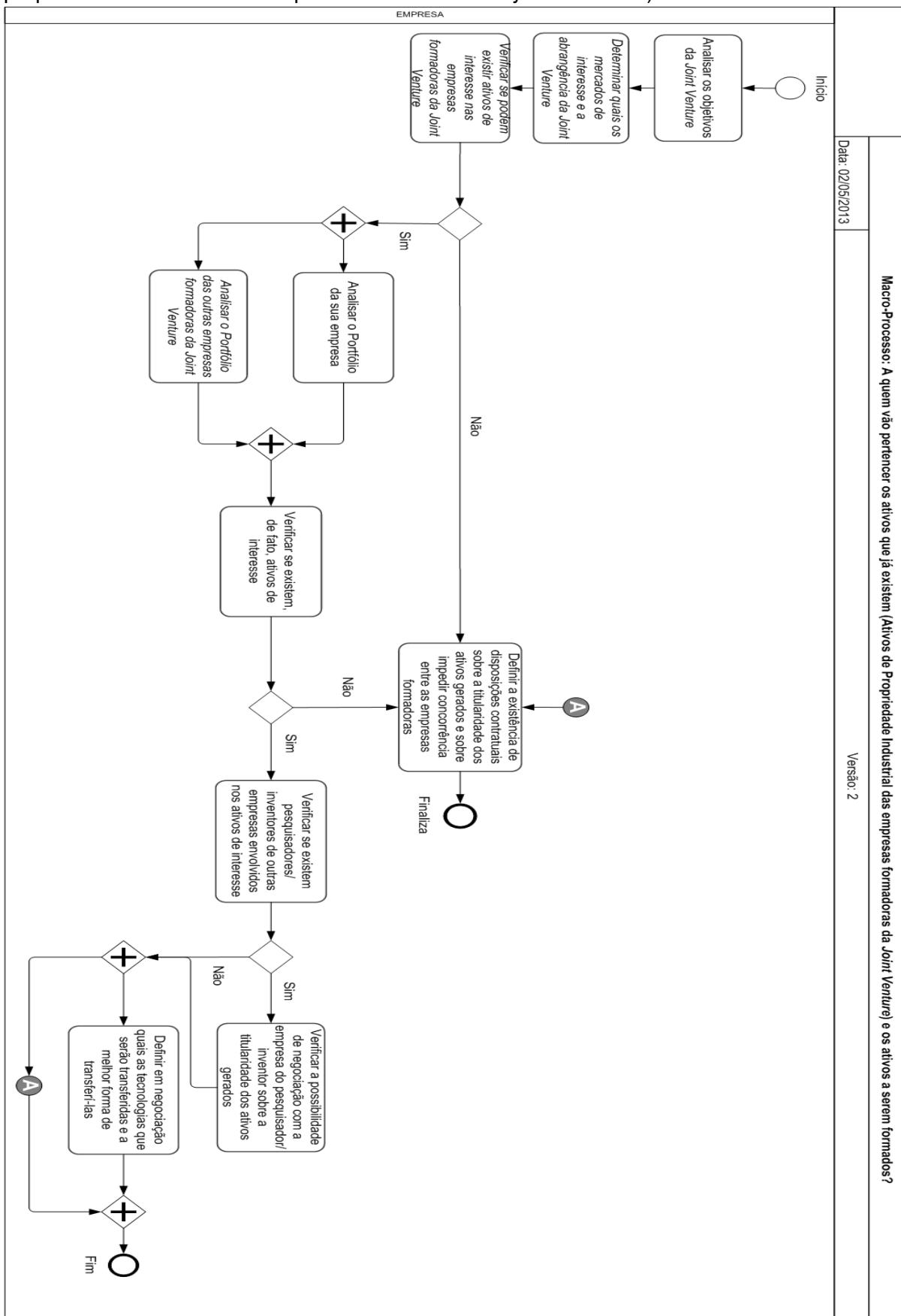
Esse capítulo aborda as boas práticas relacionadas à propriedade industrial na formação de *joint ventures*, isto é, quais são as principais preocupações e/ou pontos relevantes que devem ser levados em conta quando se trata dos direitos referentes à propriedade industrial das empresas formadoras dos diferentes tipos de *joint ventures*. Dessa forma, o capítulo será focado em determinar, através de observações próprias da autora embasadas no conhecimento sobre *joint ventures* e, sobretudo, acerca da propriedade intelectual, quais devem ser as principais preocupações das empresas formadoras de *joint ventures* em relação aos seus ativos intangíveis de propriedade industrial.

5.1 ATIVOS EM NEGOCIAÇÃO

Independentemente do tipo de *joint venture* que se deseja formar, é imprescindível que as empresas envolvidas na formação da *joint venture* possuam *expertise* em lidar com contratos e com negociação empresarial, para que sejam capazes de conseguir extrair as melhores condições a partir da oportunidade que estiver estudando e negociando. Dessa forma, sugere-se que aquelas que não possuam profissionais internos com conhecimento vasto e experiência nas referidas áreas, busquem profissionais externos que possam auxiliar.

Adicionalmente, é fundamental que as empresas pensem nos ativos que estão ou devem estar presentes na negociação. Dessa forma, alguns pontos devem ser observados com cautela antes da negociação para a formação da *joint venture*, esses pontos estão expostos como um passo-a-passo no fluxograma apresentado na tabela 7, que objetiva a discussão sobre a quem irá pertencer os ativos de propriedade das empresas formadoras da *joint venture*:

Tabela 7: Fluxograma: A quem vão pertencer os ativos que já existem (ativos de propriedade industrial das empresas formadoras da joint venture?) a serem formados?



De acordo com o fluxograma acima especificamente quanto aos ativos de propriedade industrial, as empresas que pretendem formar a *joint venture* devem inicialmente realizar uma análise sobre os objetivos da joint venture, isto é, quais são as áreas de interesse e de possível atuação da joint venture e qual a abrangência da joint venture, isto é, quais serão seus produtos e em quais mercados irá atuar ou impactar.

Dessa forma, deve ser analisado se podem existir ativos de interesse na sua empresa ou nas empresas formadoras da joint venture. É importante salientar que apenas os ativos pertinentes ao futuro mercado de atuação da *joint venture* devem ser avaliados no âmbito da negociação entre as empresas formadoras da *joint venture*.

Caso não existam ativos de interesse, situação comum quando a *joint venture* formada atua em segmento diferente do das empresas formadoras, é necessário apenas discutir sobre a titularidade de possíveis ativos gerados pela *joint venture* e sobre o possível estabelecimento de cláusulas que impeçam as empresas formadoras de atuar de forma concorrencial com a *joint venture*. Caso se trate de uma *corporate joint venture*, esse elemento contratual é indicado para evitar que uma empresa se beneficie sozinha de um conhecimento gerado pela *joint venture* causando conflito interno.

Por outro lado, caso possam existir ativos de interesse na sua empresa e/ou nas empresas formadoras da *joint venture*, é necessário mapear o portfólio de ativos intangíveis das demais empresas que estarão envolvidas na *joint venture*.

Este procedimento possibilita tanto mapear qual a *expertise* das empresas que estarão envolvidas na *joint venture*, quanto viabilizar a geração de conhecimento sobre os ativos que possam ser de interesse da *joint venture* formada.

Ademais, ainda permite reunir informações para subsidiar o estabelecimento de cláusula contratual exigindo que os *co-ventures* não atuem de forma concorrencial em área de interesse comercial da *joint venture*, em se tratando de uma *corporate joint venture*.

Ainda que o portfólio de marcas e patentes não possa ser considerado como fonte exclusiva e informação sobre a *expertise* ou sobre os ativos de uma empresa e, uma vez que existem outros ativos bastante importantes não refletidos necessariamente de forma direta no ramo da propriedade industrial, tais como: segredos de negócio e *know-how*, os mesmos são de fundamental importância na avaliação dos *co-ventures* previamente à negociação, por se referirem aos ativos que possuem proteção jurídica já estabelecida no território em que estão vigentes.

É importante a ressalva de que existem *expertises* que podem não estar refletidas em documentos patentários, seja por falta de conhecimento ou interesse em proteger por patentes, seja por estratégia empresarial em se ter escolhido outra forma de proteção, tal como segredo de negócio/segredo industrial, seja pela não possibilidade de proteção daquela *expertise* sob a forma de patentes, como no caso de *expertise* em *marketing* ou ativos complementares, como, por exemplo, capacidade de distribuição de produto, capacidade de oferecer assistência técnica ao consumidor, capacidade de mobilizar os fornecedores, entre outros.

Dessa forma, para que se conheçam as *expertises* das empresas de interesse, além de análise de portfólio de marcas e patentes, é fundamental que seja feito um acompanhamento da atuação da empresa em questão no mercado, no seu potencial de mercado, bem como nos produtos que comercializa e no seu poderio financeiro como *player* naquele determinado mercado. Essas questões não serão abordadas por não se tratarem do escopo do presente trabalho, mas devem ser

levadas em conta anteriormente à negociação para a formação da *joint venture*, sobretudo, quando se tratar de uma *corporate joint-venture*.

Paralelamente à análise do portfólio de ativos das outras empresas, é fundamental que as empresas analisem o seu próprio portfólio e decidam previamente à negociação, quais ativos estariam dispostos a transferir, seja por licença, cessão, transmissão de *know-how*, ou outra forma de transferência, para a *joint venture* para que os riscos envolvidos nesses procedimentos sejam discutidos antes que eventualmente essa tecnologia seja mencionada em um cenário de negociações finais – cenário este muitas vezes caracterizado por pressões externas e muitas vezes sem a possibilidade de se realizar um estudo mais detalhado, sob pena de paralisação da referida negociação.

Ainda referente à análise de portfólio da sua empresa ou das demais empresas, é fundamental que se tenha em mente, ao se deparar com um ativo de propriedade industrial que possa ser interessante para a *joint venture*, se esse **ativo foi ou não desenvolvido em parceria com pesquisadores/inventores de outras empresas/instituições/universidades.**

Caso tenham sido desenvolvidos em parceria, devem ser respeitados os direitos de todos os envolvidos, sendo necessária, em caso, por exemplo, de uma patente com co-titularidade, que a transferência de tecnologia seja acordada entre todos os titulares da mesma, e para tal, seriam necessárias negociações com essas empresas que não participariam diretamente da *joint venture*.

Posteriormente ao mapeamento dos ativos da sua empresa e dos ativos das demais empresas que estariam possivelmente no âmbito de atuação da *joint venture*, e da verificação sobre a existência de outras empresas/instituições/universidades possivelmente envolvidas com o

desenvolvimento dos referidos ativos, iniciam-se as negociações referentes aos ativos de interesse para a joint venture.

Durante a negociação, devem ser discutir sobre a futura titularidade de possíveis ativos de propriedade industrial (tecnologias) que foram gerados em decorrência da joint venture e também sobre uma possível cláusula de não concorrência entre as empresas e a joint venture, no caso de uma corporate joint venture.

Adicionalmente, caso existam ativos que de fato sejam de interesse para a joint venture, é importante discutir quais desses ativos serão transferidos para a joint venture e qual será a forma de transferência mais adequada para cada caso e para o interesse de cada empresa formadora.

Portanto, é fundamental que os profissionais envolvidos na negociação conheçam as formas de contrato em propriedade industrial, sobretudo no que diz respeito à transferência de tecnologia e à licença de uso marcário.

Atualmente, o INPI tem reconhecido os seguintes contratos de Propriedade Intelectual: Cessão de Patentes, Exploração de Patentes, Cessão de Marcas, Uso de Marca, Fornecimento de Tecnologia, Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica, Franquia, e Participação nos Custos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (BARBOSA, 2003). O Guia Básico de Contratos de Tecnologia do INPI – Tipos de Contrato, 2013, menciona ainda o contrato de Exploração de Desenho Industrial. Esses contratos devem ser averbados ou registrados, de acordo com o tipo, perante o INPI.

A cessão de patentes é estabelecida no Art. 58 da Lei 9279/96, que menciona que o pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, podem ser cedidos total ou parcialmente (Lei 9279/96). No caso da cessão, ocorre a

transferência total ou parcial da titularidade da patente ou pedido de patente.

O contrato de Exploração de Patentes se refere ao contrato que tem por objeto o licenciamento de patente concedida ou pedido de patentes depositado no INPI, sendo que no caso do pedido de patente, a remuneração só ocorre após a concessão da patente, de forma retroativa ao período em que ainda era um pedido de patente (Guia Básico de Contratos de Tecnologia do INPI – Tipos de Contrato, 2013).

O mesmo é válido para o contrato de Exploração de Desenho Industrial, sendo que o objeto do contrato ao invés de uma patente ou pedido de patente, é um registro de desenho industrial ou um pedido de registro de desenho industrial (Guia Básico de Contratos de Tecnologia do INPI – Tipos de Contrato, 2013). É válido ressaltar que o contrato de Exploração de Patente ou Desenho Industrial pode ou não ser exclusivo. Assim, a empresa licenciada a explorar a patente ou o desenho industrial pode ou não ter exclusividade enquanto licenciada, caso decidam pela não exclusividade várias empresas, inclusive a titular poderão compartilhara da licença para explorar a patente ou desenho industrial.

De acordo com os Art. 134 e Art. 135 da Lei 9279/96, o pedido de registro e o registro de marca poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda os requisitos legais para requerer tal registro, sendo que a cessão deve compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativo a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim (Lei 9279/96). Assim como na cessão de patentes, ocorre a transferência da titularidade do cedente para o cessionário.

De forma semelhante ocorre o contrato de Uso de Marca, no qual o objeto do contrato é o licenciamento de uso de marca registrada ou pedido de registro

depositado no INPI, sendo vedado o pagamento enquanto pedido de marca e, após a concessão, ocorrendo pagamento retroativo à data em que ainda era pedido de marca (Guia Básico de Contratos de Tecnologia do INPI – Tipos de Contrato, 2013).

É importante ressaltar que nos contratos de Exploração de Patentes, Desenho Industrial ou Uso de Marcas, diferentemente do que ocorre nas cessões, não existe transferência de titularidade do ativo e sim a permissão para a utilização do mesmo.

De acordo com o Guia Básico de Contratos de Tecnologia do INPI – Tipos de Contrato, 2013, p.3, os contratos de Fornecimento de Tecnologia são: “Contratos que objetivam a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais e serviços.”. Esse tipo de contrato também é conhecido como contrato de transferência de “*know-how*”, ou seja, nesse tipo de contrato, são transferidos conhecimentos não protegidos por marcas, patentes, desenhos industriais ou indicações geográficas.

Quanto ao contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica, o Guia Básico de Contratos de Tecnologia do INPI – Tipos de Contrato, 2013, p.4, menciona que são: “Contratos que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados.”

No que diz respeito ao contrato de Franquia, que possuem legislação especial, a Lei no 8.955, de 15 de dezembro de 1994, o Guia Básico de Contratos de Tecnologia do INPI – Tipos de Contrato, 2013, p.5, menciona que são:

“Contratos que se destinam à concessão temporária de direitos que envolvam uso de marcas, prestação de serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo.” (Guia Básico de Contratos de Tecnologia do INPI – Tipos

de Contrato, 2013, p.5)

A(s) forma(s) de transferência de tecnologia para os ativos já existentes nas empresas formadoras e que sejam de interesse para a *joint venture*, devem ser inseridas no contrato de formação da *joint venture* de forma clara. Se possível deve-se mencionar exatamente quais são os ativos, como, por exemplo, o número do registro de marca ou o número da patente.

Após ser(em) escolhida(s) a(s) melhor(es) forma(s) de transferência de tecnologia, que devem ser avaliadas de acordo com o caso a caso, tendo em vista as particularidades de cada negociação e as possíveis vantagens e desvantagens advindas da escolha de cada uma delas frente ao tipo de *joint venture* formada, passa a ser necessária a discussão acerca da titularidade dos ativos gerados pela *joint venture*, isto é, o conhecimento, o *know-how*, as patentes, as marcas geradas a partir da *joint venture* serão de titularidade de quem, da própria *joint venture*, o que só é possível no caso das *corporate joint ventures*, ou das empresas formadoras. Novamente, essa discussão deve ser feita de acordo com o tipo de *joint venture* e com os interesses das empresas formadoras da mesma e levarão em conta, sem dúvida, o poder de barganha das empresas envolvidas.

De qualquer forma, ainda que não exista um aconselhamento direto sobre qual forma deve ser escolhida, resta claro que seja estabelecido contratualmente no momento da formação da *joint venture*, de quem será a titularidade. É válido mencionar que diferente das marcas, quem não admitem co-titularidade, as patentes admitem mais de um titular, o que pode ser uma alternativa, principalmente quando a *joint venture* formada for uma *non-corporate joint venture*.

É fundamental que se pense e se discuta ainda a possibilidade de inserção de cláusula que garanta a não concorrência entre as empresas formadoras da *joint*

venture e a própria *joint venture*, inclusive após a dissolução da mesma, para que uma das empresas formadoras não se aproveite sozinha do conhecimento gerado em conjunto na *joint venture*. Ainda que não seja obrigatória e que essa cláusula deva ser discutida de acordo com os interesses de cada empresa, levando em conta as particularidades de cada acordo, é sugerível que nos casos das *corporate joint ventures*, essa cláusula exista, de forma a garantir a cooperação entre as empresas envolvidas e evite conflitos entre as mesmas.

5.2 PRECAUÇÕES RELATIVAS AO TIPO DE JOINT VENTURE

São apontadas de acordo com o tipo de *joint venture* formada quais as precauções adicionais que devem ser tomadas, funcionando, portanto, como um manual de boas práticas para a gestão dos ativos de propriedade industrial na ocasião da formação de cada um dos tipos de *joint ventures*.

5.2.1 *Joint Ventures Nacionais ou Internacionais*

Conforme discutido no capítulo anterior, nas *joint ventures* formadas entre empresas nacionais, geralmente o produto, processo ou serviço advindo da formação em questão visa primordialmente ou, pelo menos primeiramente, atender o próprio mercado nacional. Dessa forma, as empresas envolvidas nesse tipo de *joint ventures* necessitam primordialmente do conhecimento a cerca da legislação de Propriedade Industrial do próprio país ou da assessoria referente a essa legislação específica.

Ressalta-se aqui a importância da participação de especialistas da área jurídica, com foco em propriedade intelectual, desde o início da negociação os quais serão responsáveis por alertar os gestores quanto à discussão das cláusulas

específicas necessárias para garantir os limites do direito de cada partícipe. Desta forma será possível evitar constrangimentos posteriores.

Ainda que o conhecimento acerca daquela legislação específica não proteja completamente as partes envolvidas na formação das *joint ventures*, quando as empresas atuam em um mesmo cenário legislativo, os entendimentos acerca dos direitos e deveres de cada uma dela parece ser facilitado. Isto ocorre especialmente se esses direitos e deveres são discutidos no momento da criação/estabelecimento da *joint venture* sob a luz da legislação vigente.

As próprias negociações quanto à utilização de tecnologias ou marcas existentes antes da formação da *joint venture*, isto é, de titularidade das empresas formadoras da *joint venture*, tendem a ser facilitadas quando tratamos de empresas de mesma nacionalidade uma vez que os produtos são, comumente, produzidos e/ou comercializados no próprio país, onde a legislação é conhecida, especialmente no que tange os mecanismos de cessão e licenciamento, o mercado e a aceitação das referidas marcas e patentes também são conhecidos bem como seus riscos e benefícios,

Além disso, nesse tipo de *joint venture* também é facilitada a de divisão de lucros provenientes do produto, processo ou serviço, bem como todos os aspectos tributários, por atenderem em ambas as empresas a mesma legislação.

Por outro lado, quando lidamos com *joint ventures* internacionais, isto é, formadas entre empresas de países diferentes, é necessário definir qual será o país onde será realizado o depósito prioritário do pedido de patente e/ou do pedido de registro marcário.

Essa decisão é comumente baseada no mercado que se deseja atingir primeiramente (geralmente o mercado da empresa nacional), de qualquer forma,

com os tratados internacionais que garantem prazos para a extensão para outros países do pedido de patente sem a perda da data do pedido prioritário, isto é, sem a perda da data do depósito inicial, essa questão pode ser facilmente resolvida, sem que haja prejuízo para nenhuma das empresas.

De qualquer forma, por viverem cenários e legislações diferentes, as duas empresas podem ter conflitos e dificuldades de entendimento ao tratarem sobre estratégias de proteção dos ativos de propriedade industrial. Mais complicado ainda é a questão da remessa de divisas e normas tributárias que atendem a normas específicas.

Acredita-se que os entraves acima mencionados no que diz respeito à *joint ventures* internacionais, contribuem como um fator para justificar que esse tipo de *joint venture* incluir normalmente uma empresa de maior porte e maior *expertise* em transações internacionais e que justamente a existência, muitas vezes, de disparidade de *expertise* entre a empresa internacional, comumente de maior porte, e a pequena e média empresa brasileira acaba por resultar em uma parceria com mais benefícios para o parceiro estrangeiro do que para o parceiro brasileiro.

5.2.2 Com ou sem Participação Financeira (*Equity Joint E Non Equity Joint Ventures*)

A autora acredita que essa classificação relativa à participação financeira dos participantes nas *joint ventures* pode afetar as discussões sobre as titularidades das marcas e patentes e sobre o percentual de lucro de cada um dos participantes, embora não exista uma regra e cada caso deva ser analisado individualmente quando se trata de *equity joint e non equity joint ventures*.

5.2.3 Com ou Sem Personalidade Jurídica (*Corporate e Non Corporate Joint Ventures*)

Essa classificação é de fundamental importância para a questão dos ativos de propriedade industrial, isto porque, quando existe a formação de uma nova personalidade jurídica, as empresas tendem a acordar que a titularidade das marcas e patentes provenientes de produtos, processos e serviços resultantes do esforço colaborativo da *joint venture*, bem como os lucros advindos desses ativos sejam da *joint venture* formada, isto é, dessa nova personalidade jurídica.

Muitas vezes as empresas envolvidas em uma *corporate joint venture*, ainda que subsistam após a formação da mesma, podem ter como opção transferir a titularidade (cessão de direitos) de parte de suas marcas e patentes de produtos, processos e/ou serviços para a nova personalidade jurídica formada.

Isto pode ocorrer, uma vez que muitas vezes por combinação contratual entre os participantes esses produtos, processos e/ou serviços passarão a ser produzidos, utilizados e ou comercializados pela nova empresa formada com a *joint venture*.

Outro artifício que pode ser utilizado pela empresa que deseja transferir a tecnologia que já possui para a *corporate joint venture* formada são os licenciamentos, os quais podem ser exclusivos ou não exclusivos.

Vale lembrar que a transferência de conhecimento é uma das possibilidades de transferência de tecnologia que pode ocorrer tanto em *corporate* quanto em *non corporate joint ventures* através de contratos de know-how tecnológico sobre determinado produto, processo e/ou serviço.

Além disso, em ambos os tipos de parcerias, mas predominantemente nas *corporate joint ventures*, é esperado que a *expertise* das empresas envolvidas sejam somadas tanto na construção do modelo de negócios da nova personalidade jurídica e na escolha de portfólio (no caso das *corporate joint ventures*) quanto na escolha e definição do objetivo da *joint venture* e na forma que será utilizada para alcançar o

referido objetivo (*nas corporate joint ventures*).

Quando não existe formação de nova personalidade jurídica, é essencial que no momento da discussão do instrumento que formalizará a *joint venture*, normalmente um contrato, seja definida de forma clara a quem pertence a titularidade de marcas e patentes e em quais países, isto é, quem será o detentor da tecnologia gerada com a formação da *joint venture*. No Brasil, por exemplo, existe a possibilidade de coexistirem mais de um titular sobre um direito patentário, no entanto, o mesmo não se aplica ao direito marcário, que não admite dupla titularidade, por conta disso, os empresários ao formarem a *joint venture* precisam ter em mente a importância dos ativos de propriedade industrial, e a possibilidade de utilizá-los como instrumento de negociação no momento da formação da *joint venture*, para que tenham meios de discutirem sobre o assunto até chegarem em uma parceria que atenda aos anseios de todos os participantes.

Como mencionado no capítulo anterior, é necessário que, em ambos os casos (*corporate* e *non-corporate joint ventures*), os participantes da formação da *joint venture* tenham em mente a existência do mecanismo de licenciamento cruzado de patentes.

Isto é importante, sobretudo nas *non-corporate joint ventures*, no qual uma das empresas, detentora da patente mais abrangente, poderia obter vantagem via licenciamento cruzado de uma patente de tecnologia aperfeiçoada através do esforço conjunto da *joint venture*.

Ainda sobre a titularidade, devem ter em mente o ditame do, artigo 63 da Lei 9.279/96, que estabelece que o aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.

5.2.4 Filial Comum Internacional

Como visto anteriormente, a filial comum internacional ocorre quando “duas ou mais empresas independentes constituem com seu capital uma filial comum, a qual é administrada em conjunto pelas parceiras, escolhendo uma das formas societárias de Direito admitidas para o seu legal funcionamento no país hospedeiro” (CARVALHO, 2009).

Dessa forma, quando o interesse é focado em atender as demandas onde está localizada a filial comum internacional, é necessário que ambas as empresas participantes desse tipo de *joint venture* tenham conhecimento do arcabouço legal a que está sujeita a propriedade industrial naquele país.

Isto permite que as empresas estejam amplamente subsidiadas no momento de discutir entre si a questão dos lucros provenientes dos ativos de propriedade industrial. Também é importante que tenham conhecimento das regras tributárias e de remessa de divisas, caso queiram remeter divisas para as empresas que o formaram.

5.2.5 Transitória ou Permanente

Quanto à essa classificação é fundamental prever que em *joint ventures* temporárias, provavelmente os ativos de propriedade industrial gerados dos produtos, processos e/ou serviços obtidos pela *joint venture* terão vigência maior do que a da própria *joint venture*, de forma que é fundamental que exista de forma clara no instrumento de formação da *joint venture*, as delimitações quanto às titularidades e quanto aos possibilidades de lucros auferidos. Contudo, é necessário avaliar se a co-titularidade de patentes, por exemplo, é uma boa estratégia, uma vez que obrigaria os participantes a manterem uma relação e um contato entre si que muitas vezes não é desejado, tendo em vista a natureza desse tipo de *joint venture*.

Quanto às *joint ventures* permanentes, ainda que exista um vínculo mais duradouro entre as empresas, as disposições sobre titularidade dos direitos de propriedade industrial e sobre a divisão de lucros existentes, no instrumento de formação da *joint venture*, possibilita que discussões futuras sobre esses temas não sejam necessárias, evitando que a parceria seja desfeita por razões que poderiam ter sido previstas e pensadas na ocasião da formação da *joint venture*.

6 DESENVOLVIMENTO e DISCUSSÃO: ESTUDO DE CASO - BIONOVIS S.A.

O estudo de caso aborda a criação da BIONOVIS S.A. - Companhia Brasileira de Biotecnologia Farmacêutica, e caracteriza as empresas formadoras/acionistas da mesma, discute o questionário respondido pela mesma, e traça um paralelo com o processo de formação da Fábrica Carioca da Catalisadores outra *joint venture* ocorrida no Brasil.

6.1 BIONOVIS S.A.- Companhia Brasileira de Biotecnologia Farmacêutica

As empresas Aché, Biolab, Cristália, Libbs, EMS, Hypermarcas, Hebron, Eurofarma e União Química, que juntas representam 36% do mercado total farmacêutico brasileiro e 53% do mercado de genéricos no Brasil, formaram em 2012 o Grupo FarmaBrasil (GFB), após articulações iniciadas em 2010; a entidade tem por objetivo intermediar a relação entre as indústrias de capital nacional e o governo (SCARAMUZZO, 2012).

De acordo com a repórter Mônica Scaramuzzo, 2012⁴:

“Essas empresas pretendem criar uma agenda que permita transformar o país em um importante polo de inovação da indústria farmacêutica global, com foco em drogas sintéticas avançadas, fitoterápicas, além dos medicamentos biotecnológicos de primeira e segunda geração, em linha com as políticas do governo.

Oito das nove empresas associadas se dividiram em dois grupos para criar laboratórios voltados para o desenvolvimento de medicamentos biológicos - a Bionovis e a Orygen Biotecnologia.” (SCARAMUZZO, 2012) (grifos da autora)

A Bionovis S.A. foi criada, em apenas seis meses de negociação, pelas empresas EMS, Ache, Hypermarcas e União Química - sendo cada uma delas

⁴ SCARAMUZZO, 2012. Reportagem publicada no Valor Econômico em 12/07/2012. Disponível em: <http://www.valor.com.br/empresas/2748678/laboratorios-criam-grupo-farmabrasil>. Acesso em 23/03/2013.

detentora de 25% da empresa formada - com o intuito de produzir medicamentos biotecnológicos, tendo sido previsto uma demanda de R\$ 500 milhões nos primeiros cinco anos de vida e prevendo que o principal comprador, cerca de 60% dos pedidos, seja o governo brasileiro (UNIÃO QUÍMICA, 2013).

A Bionovis S.A. pretende construir uma fábrica de medicamentos biotecnológicos e um laboratório de pesquisa; tendo sido acordado entre as empresas acionistas: (I) que não poderão fabricar produtos biotecnológicos para que não concorram com a Bionovis; (II) que a empresa formada não poderá ser vendida para empresas estrangeiras⁵; (III) que cada sócio terá dois assentos no conselho; (IV) que a diretoria não poderá ter executivos que também sejam diretores nas acionistas (UNIÃO QUÍMICA, 2013). Conforme reportagem do jornal O Globo, já foi inclusive definido que o local da unidade fabril será a Zona Oeste do Rio de Janeiro (SPITZ, 2013).

De acordo com o divulgado através do sitio da acionista União Química⁶:

“Os medicamentos biotecnológicos, feitos a partir de células vivas, são considerados o futuro da indústria farmacêutica. São caros – mesmo sendo 46% dos gastos públicos com importação, representam só 2% do volume de remédios comprados fora – e consumidos apenas dentro de hospitais, não vendidos em farmácias. É um mercado de US\$ 160 bilhões no mundo, e de R\$ 10 bilhões no Brasil. Entre os dez medicamentos mais vendidos mundialmente, cinco são do tipo. O Grupo acredita que em vinte anos, o mercado de biotecnológicos será maior que o de medicamentos químicos. Esses medicamentos são usados para combater doenças como câncer, artrite reumatóide, lúpus e Alzheimer. São produzidos principalmente nos EUA, Alemanha, Suíça e Reino Unido, mas emergentes como Índia, China e Coréia do Sul já fabricam biotecnológicos – o Brasil importa inclusive da Argentina. A BioNovis deve colocar os primeiros biotecnológicos nacionais no mercado em dois ou três anos.” (União Química, 2013, acessado em 23/03/2013)

⁵ É válido ressaltar que esta informação não foi encontrada no Estatuto Social da Bionovis.

⁶ UNIÃO QUÍMICA, 2013 ([website](http://www.uniaoquimica.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=137%3Abionovis-o-superlaboratorio&catid=61%3Aimprensa&Itemid=242&lang=br)).. Disponível em:

http://www.uniaoquimica.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=137%3Abionovis-o-superlaboratorio&catid=61%3Aimprensa&Itemid=242&lang=br. Acesso em: 23/03/2013

A referida *joint venture* foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em 20/02/2013, em decisão unânime que exigiu assinatura de um Termo de Compromisso de Desempenho, além disso, é importante mencionar que o governo federal, por perceber uma oportunidade de diminuir o déficit envolvendo a balança comercial da saúde, é um aliado à realização da referida *joint venture* (RESENDE, 2013⁷).

De acordo com a JUCESP, a BIONOVIS S.A. – COMPANHIA BRASILEIRA DE BIOTECNOLOGIA FARMACÊUTICA, CNPJ 12.320.079/0001-17, foi constituída em 11/04/2012, teve início de atividade em 22/03/2012, é uma sociedade por ações, possui capital de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e possui como objeto: Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais; Holdings de instituições não-financeiras; Gestão e administração da propriedade imobiliária (JUCESP, 2013).

Segundo a Associação do Comércio Farmacêutico do Rio de Janeiro (ASCOFERJ, 2013), em reportagem de 19/02/2013, a ANVISA concedeu em 18/02/2013 o primeiro registro de medicamento biológico⁸ com produção totalmente nacional para a Bionovis direcionado ao medicamento Etanercept utilizado para artrite reumatóide e doenças referentes às articulações, atualmente comercializado como “Enbrel” - fabricado pela alemã Boehringer Ingelheim Pharma KG, importado e distribuído pelo laboratório Wyeth-Whitehall e dispensado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS); quanto ao custo, a reportagem menciona que:

⁷ RESENDE, 2013. Reportagem publicada no Valor Econômico em 20/02/2013. Disponível em: <http://www.valor.com.br/empresas/3014432/cade-aprova-criacao-da-superfarmaceutica-bionovis>. Acesso em 23/03/2013.

⁸ É fundamental ressaltar que o referido registro não se trata de um registro de comercialização de produto farmacêutico e sim de um registro de produto em processo de desenvolvimento ou de transferência de tecnologias objetos de Parcerias de Desenvolvimento Produtivo público-público ou público-privado de interesse do Sistema Único de Saúde, conforme estabelecido na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 50/12 da ANVISA.

"O medicamento produzido pela Bionovis deverá custar 50% menos que o medicamento hoje importado, permitindo uma economia significativa ao Ministério da Saúde. As cifras podem chegar R\$ 726 milhões em um período de 5 anos, tempo determinado em contrato entre o Ministério da Saúde e a Bionovis para a oferta do medicamento. Somente em 2012, o Ministério da Saúde gastou R\$ 364 milhões na compra para suprir a demanda. **O contrato entre a empresa e o governo ainda prevê parceira de transferência de tecnologia entre a companhia e os laboratórios públicos Instituto Vital Brasil e Biomanguinhos.**

De acordo com o Ministério da Saúde, o Etanercept é oferecido a 16.431 pacientes do SUS (sistema Único de Saúde), nas apresentações 25mg e 50mg, e lista entre as maiores despesas individuais do Ministério da Saúde que com a economia poderá investir em outras áreas ou na ampliação da oferta de mais medicamentos. Só em 2012, o Ministério da Saúde gastou R\$ 364 milhões na compra para suprir a demanda. Com o registro da Anvisa, os laboratórios têm autorização para construir no Brasil uma fábrica para começar os ensaios clínicos com o medicamento. Para a comercialização do produto a Anvisa deve conceder um segundo registro." (ASCOFERJ, 2013) (*grifos da autora*)

É de fundamental importância ressaltar que existe um contrato entre a Bionovis e o governo brasileiro que minimiza os riscos de investimento da empresa, visto que no país o governo é o principal comprador de medicamentos biotecnológicos, pois, por determinação constitucional o Ministério da Saúde garante o tratamento dos pacientes, por meio do SUS, de forma gratuita. Sendo assim, a iniciativa indica chances de reduzir em longo prazo os custos com a aquisição de produtos biotecnológicos. Adicionalmente, a transferência de tecnologia entre a companhia e os Laboratórios públicos Instituto Vital Brasil (IVB) e Biomanguinhos indica possível ganho de conhecimento e *know-how* para ambos os laboratórios e pode ser encarado como mais um passo no sentido de fortalecer a Indústria Farmacêutica, sobretudo no segmento biotecnológico no Brasil, diminuindo a dependência externa no referido mercado ainda incipiente no país.

É válido mencionar que o referido registro, supostamente dado à Bionovis não foi encontrado em consulta ao *site* da ANVISA no dia 23/03/2013, no entanto é importante termos em mente que o *site* pode estar desatualizado.

Em 25/03/2013 foram realizadas pesquisas na base de dados de marcas e patentes do INPI, utilizando o termo “Bionovis” no campo depositante, mas nenhum resultado foi encontrado.

Ainda no que tange as parcerias entre laboratórios públicos e privados, em 2013, foram articuladas 27 parcerias, no âmbito das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs), objetivando acelerar a produção nacional de medicamentos biológicos, dentre os quais a Bionovis está envolvida para a produção do Cetuximabe (com os parceiros: IVB, Biomanguinhos, Butantan, Libbs e Mabxience), Rituximabe (com os parceiros: IVB, Biomanguinhos, Butantan, Libbs e Mabxience), Ertanecep (com os parceiros: IVB, Biomanguinhos, Butantan, Bahiafarma, Libbs, Mabxience, Orygen, Alteogen), Infliximabe (com os parceiros: IVB, Biomanguinhos) e Bevacizumabe (com os parceiros: Tecpar, Butantan, Biomanguinhos, IVB, Biocad, Libbs, Mabxience, Orygen, Alteogen) (AGÊNCIA DA SAÚDE, 2013).

O Estatuto Social da Bionovis S.A. – Companhia Brasileira de Biotecnologia Farmacêutica, anexo à Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Transformação em Sociedade por Ações de Capital Fechado, publicado em 28 de setembro de 2012 no Diário Oficial Empresarial São Paulo, 122, vol. 184, p. 9⁹, apresenta os seguintes trechos relevantes em relação ao presente estudo:

Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: (a) a pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição e comercialização de produtos manufaturados pela tecnologia do DNA recombinante, pela manipulação genética de células ou por cultivo celular massivo, incluindo proteínas recombinantes, anticorpos monoclonais, células-tronco e peptídeos com fim terapêutico (“Produtos Biotecnológicos”)

⁹ Disponível no site do Diário Oficial de São Paulo:

http://www.imprensaoficial.com.br/PortalDO/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=/2012/empresarial/setembro/28/pag_0009_CRJ80JFPOSRRRe3CISL3PKNSVN2.pdf&pagina=9&data=28/09/2012&caderno=Empresarial&paginaordenacao=100009 - Acesso em 20/05/2013

para uso em medicina humana; (b) a participação, como sócia ou acionista, em outras sociedades, simples ou empresárias, e em empreendimentos comerciais de qualquer natureza, no Brasil e/ou no exterior; e (c) a administração de bens próprios.

Artigo 12 - Sem prejuízo das atribuições que são conferidas pela LSA¹⁰ ou pelo presente Estatuto Social, compete à Assembleia Geral deliberar sobre as matérias relacionadas abaixo:

(ix) aprovação de quaisquer decisões relativas à aquisição, disposição, oneração e renúncia de itens de propriedade industrial da Companhia, inclusive nomes de domínio, marcas, patentes, direitos relacionados a pesquisa, métodos, processos, melhorias, programas, sistemas, invenções ou tecnologia desenvolvidos pela Companhia

Artigo 14 - A aprovação de quaisquer decisões relativa à aquisição, disposição, oneração e renúncia de itens de propriedade industrial da Companhia, inclusive nomes de domínio, marcas, patentes, direitos relacionados à pesquisa, métodos, processos, melhorias, programas, sistemas, invenções ou tecnologia desenvolvidos pela Companhia, conforme prevista no Artigo 12 (ix) acima, requererá a aprovação dos acionistas representando 90% (noventa por cento) do capital social.

Artigo 22 - Sem prejuízo das disposições da LSA, compete ao Conselho de Administração:

(xix) autorizar o licenciamento de qualquer direito inerente à propriedade industrial da Companhia, inclusive nomes de domínio, marcar, patentes, direitos relacionados à pesquisa, métodos, processos, melhorias, programas, sistemas, invenções ou tecnologia desenvolvidos pela Companhia.

É importante ressaltar que, conforme disposto no estatuto social, as questões relativas à propriedade industrial devem ser aprovadas por acionistas que representam ao menos 90% do capital social da empresa, o que demonstra que existe por parte das empresas formadoras da *joint venture*, grande preocupação em relação a esse tipo de ativo no âmbito de atuação da *joint venture*. Quanto ao licenciamento de ativos, o Conselho de Administração da Companhia é responsável no que tange os ativos desenvolvidos pela Companhia.

6.2 OS ACIONISTAS DA BIONOVIS S.A.

¹⁰ LSA: Lei 6.404 de 15/12/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações. (*inserido pela autora*)

6.2.1 Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.

O Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A., existente a mais de quarenta anos, é uma empresa de capital 100% nacional que vem estabelecendo parcerias comerciais estratégicas, dentro e fora do País, com experiência em medicamentos similares e mais de 3.300 colaboradores; atuando nas linhas de Prescrição, Genéricos e Medicamentos Isentos de Prescrição (MIP), possui portfólio com mais de 280 marcas comercializadas em aproximadamente 695 apresentações, abrangendo 132 classes terapêuticas referentes a 17 especialidades médicas (Aché, 2013). A empresa possui três plantas industriais, sendo uma delas em Goiás, com a aquisição de 50% da farmacêutica Melcon, especializada na produção de hormônios femininos, de acordo com o site da empresa: “O Aché obteve, no balanço do ano de 2011, um resultado econômico expressivo, a receita líquida da companhia atingiu R\$ 1.401,2 milhões...” (ACHÉ, 2013).

O portfólio é composto principalmente por medicamentos relativos ao aparelho respiratório, sistema cardiovascular, sistema musculoesquelético, sistema nervoso, aparelho digestivo e metabolismo, sistema geniturinário/hormônios sexuais, dermatologia e anti-infecciosos (ACHÉ, 2013).

De acordo com o relevado no site do Aché, no que diz respeito à inovação, o Aché vem desenvolvendo pesquisas na área de fitoterápicos e lançou em junho de 2005 o Acheflan® (*Cordiaverbenacea DC.*), anti-inflamatório na versão tópica (creme) e aerossol , considerado o primeiro medicamento 100% nacional, indicado para tendinites crônicas e dores miofasciais, este medicamento já está patenteado na Europa. Já no que tange a atuação internacional, possui acordos de licenciamento relativos a marcas em 12 países nas Américas e na África (ACHÉ, 2013).

De acordo com a JUCESP, o Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A., CNPJ 60.659.463/0001-1, foi constituída em 01/11/1966 e iniciou suas atividades em 01/11/1966, possuindo capital de R\$ 440.959.484,10 (quatrocentos e quarenta milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dez centavos) e como objeto: Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos; Comércio varejista de medicamentos veterinários. Existe ainda um Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. sem CNPJ cadastrado e sem objeto social cadastrado com data de constituição e de início de atividade em 21/03/1961 (JUCESP, 2013).

Em 07/04/2013 foram realizadas pesquisas na base de dados do INPI utilizando o “ache” no campo “titular” para localizar marcas de titularidade da empresa e foram localizadas 1560 marcas (INPI, 2013). É válido ressaltar que a grande maioria dos registros encontrados se refere a marcas nominativas, existindo uma minoria de marcas mistas e figurativas, vale mencionar ainda que algumas marcas nominativas possuem mais de um registro, estando depositadas e registradas em classes diferentes.

Em 25/03/2013 foram realizadas pesquisas na base de dados do INPI, utilizando os termos “Ache and S.A.” e “Ache and S/A” no campo depositante, uma vez que a pesquisa utilizando o termo “Ache” não foi bem sucedida, por ter identificado resultados de Guilherme Severo Ache e Geraldo Jose Cerentini Ache.

Para os termos “Ache and S.A.” e “Ache and S/A”, os mesmos resultados foram obtidos:

Tabela 1: Resultado das Buscas no INPI para “ache and s/a” no campo “depositante

RESULTADO DA PESQUISA (25/03/2013 às 08:48:15)

Pesquisa por:

Depositante: 'ache and s/a' \, Foram encontrados 35 processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 1 de 2.

Processo	Depósito	Título
PI1003506-0	24/09/2010	COMPOSTO, COMPOSIÇÃO FARMACÉUTICA, USO DE UM COMPOSTO E MÉTODO DE TRATAMENTO DPS DISTÚRBIOS ASSOCIADOS AOS RECEPTORES SEROTONINÉRGICOS 5-HT1A E 5-HT2A
PI0802674-2	02/09/2008	COMPOSIÇÕES ANTIDIARRÉICAS E ANTIMICROBIANAS, USO DAS COMPOSIÇÕES, MEDICAMENTO ANTIDIARRÉICO E ANTIMICROBIANO, MÉTODO DE TRATAMENTO DE AFECÇÕES, DOENÇAS OU DISFUNÇÕES DE ORIGEM MICROBIANA, OU RELATIVAS À PRESENÇA DE MICROORGANISMOS E MÉTODO DE TRATAMENTO DE DIARRÉIA, DE ORIGEM INFLAMATÓRIA OU CAUSADA POR MICROORGANISMOS
PI0802361-1	23/06/2008	COMBINAÇÃO FARMACÉUTICA CONTENDO UM PRODUTO FARMACÉUTICO OBTIDO A PARTIR DAS PLANTAS DA FAMÍLIA SAPINDACEAE E UM PRODUTO FARMACÉUTICO OBTIDO A PARTIR DO GINKGO BILOBA; USOS DA COMBINAÇÃO FARMACÉUTICA, COMPOSIÇÃO FARMACÉUTICA, MÉTODO PARA MELHORAR A HOMEOSTASE DO ORGANISMO
PI0801239-3	01/04/2008	USO DE UM OU MAIS BENZOPIRANONAS, COMPOSIÇÃO FARMACÉUTICA E MÉTODO DE PREVENÇÃO OU TRATAMENTO DE DOENÇAS, DISFUNÇÕES E DISTÚRBIOS ASSOCIADOS A MONOAMINO OXIDASE
PI0700767-1	15/02/2007	COMPOSIÇÃO FARMACÉUTICA, PRODUTO FARMACEUTICO, PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE COMPOSTOS FARMACEUTICOS E USO DE TAIS COMPOSTOS PARA O TRATAMENTO DO VITILIGO
PI0605693-8	15/12/2006	PROCESSO PARA PREPARAÇÃO DE UM PRODUTO FARMACÉUTICO OU VETERINÁRIO PADRONIZADO A PARTIR DAS CASCAS DOS FRUTOS DE PLANTAS DO GÊNERO VITIS, PRODUTO FARMACÉUTICO OU VETERINÁRIO, COMPOSIÇÃO FARMACÉUTICA OU VETERINÁRIA, USOS E MÉTODO DE TRATAMENTO DOS COMPONENTES DA SÍNDROME METABÓLICA OU NA PROFILAXIA OU TRATAMENTO DE DOENÇAS DECORRENTES DA SÍNDROME
PI0604107-8	15/09/2006	FITOMEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE VITILIGO
PI0602105-9	25/05/2006	PROCESSO PARA PREPARAÇÃO DE UM PRODUTO À BASE DE PASSIFLORA INCARNATA L., PRODUTO FARMACÉUTICO, COMPOSIÇÃO FARMACÉUTICA, USOS E MÉTODO DE TRATAMENTO DE ANSIEDADE E INSÔNIA
PI0419105-6	01/10/2004	USOS DE CARIOFILENOS OU COMPOSIÇÕES QUE COMPREENDERAM CARIOFILENOS, MÉTODO DE TRATAMENTO DE CONDIÇÕES INFLAMATÓRIAS E DORES INFLAMATÓRIAS, MÉTODO DE INIBIÇÃO E COMPOSIÇÃO QUE COMPREENDERAM CARIOFILENO
PI0300600-0	24/03/2003	PROCESSOS DE ISOLAMENTO DE UM CONSTITUINTE DE UM ÓLEO ESSENCIAL E OBTENÇÃO DE SEUS PRODUTOS
PI0300734-0	13/03/2003	PROCESSO DE OBTENÇÃO DE EXTRATO POTENCIALIZADO DE Maytenus spp, FRAÇÃO OU EXTRATO, COMPOSIÇÃO, UNIDADE DE DOSAGEM, MÉTODO PARA PREVINIR, INIBIR OU SUSPENDER PROCESSO ULCERATIVO, MÉTODO DE TRATAMENTO DE PROCESSO ULCERATIVO E USO
PI0203067-5	15/07/2002	PROCESSOS DE OBTENÇÃO DE UM ÓLEO ESSENCIAL COM PROPRIEDADES ANTIINFLAMATÓRIAS, ANTINOCICEPTIVAS E IMUNOMODULATÓRIAS E DE PRODUTOS OBTIDOS A PARTIR DELES
PI0203068-3	15/07/2002	PROCESSOS DE OBTENÇÃO DE EXTRATOS HIDROALCOÓLICOS, METANÓLICOS E ACETATO DE ETILA COM PROPRIEDADES ANTIINFLAMATÓRIAS, ANTINOCICEPTIVAS E IMUNOMODULATÓRIAS E DE PRODUTOS OBTIDOS A PARTIR DELES
PI0100972-9	06/03/2001	PROCESSO DE PRODUÇÃO DO COMPOSTO 5-METANOSULFONAMIDA - N - BUTIL -2-(2-PROPINILOXI) BENZAMIDA
PI0100969-9	06/03/2001	PROCESSO DE SÍNTESE DO COMPOSTO 5-AMINO-N-BUTIL - 2 - (3-METIL - 2-BUTENILOXI) BENZAMIDA
PI0100971-0	06/03/2001	PROCESSO DE PRODUÇÃO DO COMPOSTO 5-ACETAMIDA-N-BUTIL-2-(3-METIL-2-BUTENILOXI) BENZAMIDA
PI0100970-2	06/03/2001	PROCESSO DE SÍNTESE DO COMPOSTO 5-ACETAMIDA-N-BUTIL-2-(4-ISOPROPIL-FENILOXI) BENZAMIDA
PI0100508-1	05/02/2001	PROCESSO DE SÍNTESE DO COMPOSTO 5-METANOSULFONAMIDA-N-BUTIL-2-(4-ISOPROPIL-FENILOXI) BENZAMIDA
PI0100509-0	05/02/2001	PROCESSO DE SÍNTESE DO COMPOSTO CLORIDRATO DE 5-AMINO-N BUTIL-2-CICLOHEXANILOXI-BENZAMIDA
PI0100507-3	05/02/2001	PROCESSO DE PRODUÇÃO DO COMPOSTO 5-METANOSULFONAMIDA-N-BUTIL-2(3-METIL-2-BUTENILOXI) BENZAMIDA

Fonte: INPI, 2013 – www.inpi.gov.br

Tabela 2: Continuação do Resultado da Busca no INPI para “ache and s/a” no campo “depositante”

RESULTADO DA PESQUISA (25/03/2013 às 08:50:15)

Pesquisa por:

Depositante: 'ache and s/a' \ Foram encontrados 35 processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 2 de 2.

Processo	Depósito	Título
PI0100405-0	31/01/2001	PROCESSO DE SÍNTESE DO COMPOSTO 5-METANOSULFONAMIDA-N-BUTIL-2(4-FLUORFENILOXI)BENZAMIDA
PI0100403-4	31/01/2001	PROCESSO DE SÍNTESE DO COMPOSTO 5-ACETAMIDA-N-BUTIL-2(-4-FLUOR-FENILOXI) BENZAMIDA
PI0100404-2	31/01/2001	PROCESSO DE SÍNTESE DO COMPOSTO CLORIDRATO DE 5-AMINO-N-BUTIL-2(-4-CLOROFENILOXI)BENZAMIDA
PI0006572-2	26/12/2000	PROCESSO DE SÍNTESE DO COMPOSTO 5-A-CETAMINA-N-BUTIL-2-FENOXBENZAMIDA
PI0006570-6	26/12/2000	PROCESSO DE SÍNTESE DO COMPOSTO CLORIDRATO DE 5-AMINO-N BUTIL-2-(4-FLUOR-FENILOXI) BENZAMIDA
PI0006571-4	26/12/2000	PROCESSO DE SÍNTESE DO COMPOSTO CLORIDRATO DE 5-AMINO-N BUTIL-2-FENOXI-BENZAMINA
PI0004241-2	06/09/2000	PROCESSO DE SÍNTESE DO COMPOSTO CLORIDRATO DE 5-AMINO-N BUTIL-2- (4-ISOPROPIL-FENILOXI) BENZAMIDA
PI0004242-0	06/09/2000	PROCESSO DE SÍNTESE DO COMPOSTO 5 - ACETAMIDA - N - BUTIL - 2 - (2 PROPINILOXI) BENZAMIDA
PI0004243-9	06/09/2000	PROCESSO DE SÍNTESE DO COMPOSTO 5-ACETAMIDA-N-BUTIL-2- (4-CLOROFENILOXI) BENZAMIDA
PI9906241-0	29/12/1999	COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICO PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DE MACROLÍDEOS, SEU PROCESSO DE OBTENÇÃO E MÉTODO DE USO DE TAL COMPOSIÇÃO
PI9904502-8	06/04/1999	DROGA ANTIULCEROGÊNICA DE MAYTENUS ILCIFOLIA E PROCESSO DE OBTENÇÃO DO MESMO
PI9700478-2	01/04/1997	DISPOSIÇÃO EM ACOPLAMENTO PARA UMA TAMPA FLIP-CAP SOBRE UMA TAMPA PRINCIPAL, ADEQUADA A RECIPIENTES DIVERSOS.
MI4801218-1	14/10/1988	Frasco para xampu ou assemelhado
MI4801219-0	14/10/1988	Sabonete
PI8805094-7	04/10/1988	PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE 5-HIDROXI-3,6,7,3',4'- PENTEMETOXIFLAVONA, PRODUTO OBTIDO E UTILIZAÇÃO DO MESMO

Fonte: INPI, 2013 – www.inpi.gov.br

Foram identificados 35 documentos dentre os quais se identificou que os documentos **PI0802674-2, PI0802361-1, PI0700767-1, PI0605693-8, PI0604107-8, PI0602106-9, PI0300600-0, PI0300734-0, PI0203067-5, PI 0203068-3, PI9904502-8, PI8805094-7** se referem à fitoterapia, seja a composições farmacêuticas contendo extratos de plantas, seja a processos de preparo de medicamentos contendo extratos de plantas. É válido ressaltar que o documento **PI0700767-1** foi transferido de Plantarium Comércio de Produtos Cosméticos e Farmacêuticos e Manipulação de Fórmulas Ltda. para Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. O documento **PI8805094-7**, indeferido, foi depositado em nome de Aché Laboratórios Farmacêuticos S/A e da Universidade de São Paulo (USP).

Os documentos **PI0801239-3** e **PI0419105-6** descrevem usos de substâncias/moléculas já conhecidas, não demonstrando um grande caráter

inovador.

Os documentos **PI0100972-9, PI0100969-9, PI0100971-0, PI100970-2, PI0100508-1, PI0100509-0, PI0100507-3, PI0100405-0, PI0100403-4, PI0100404-2, PI0006572-2, PI0006570-6, PI0006571-4, PI 0004241-2, PI0004242-0, PI0004243-9**, não disponíveis para consulta, se referem à síntese orgânica aplicada a área farmacêutica, demonstrando que a empresa em questão investe ou, pelo menos investia, nesse segmento.

Os documentos **PI9700478-2 e MI4801218-1** se inserem no segmento de embalagens. Sendo que o documento PI9700478-2 foi transferido de MegaPlast S/A Indústria de Plásticos para Ache Laboratórios Farmacêuticos S.A.

O documento **MI4801219-0** é intitulado “**SABONETE**”, no entanto não está disponível para consulta.

O documento **PI9906241-0** é intitulado “**Composição farmacêutico para liberação controlada de macrolídeos, seu processo de obtenção e método de uso de tal composição**”, não disponível para consulta, tal como intitulada possivelmente se refere a uma composição e não a uma nova molécula farmacêutica.

O documento **PI1003506-0** intitulado “**Composto, composição farmacêutica, uso de um composto e método de tratamento DPS distúrbios associados aos receptores serotoninérgicos 5-HT1A E 5-HT2A**” foi depositado em parceria com a ACHE INTERNATIONAL (BVI) LTD, e se refere a uma molécula sintética.

Conforme demonstrado acima, os documentos patentários não apontam para uma *expertise* da empresa em relação aos biotecnológicos.

6.2.2 EMS

A EMS possui capital 100% nacional, foi fundada no Brasil há quase 50 anos e é considerada líder em faturamento e unidades comercializadas no Brasil há 6 (seis) anos seguidos, possui dois complexos industriais, e foi o primeiro laboratório a produzir, em 2000, medicamentos genéricos no país, além de ter iniciado a exportação de medicamentos para a Europa em 2005 (EMS, 2013).

A EMS possui um grande portfólio, considerado o maior do segmento, com 2 mil apresentações de produtos, e possui aproximadamente 5 mil colaboradores, sendo 240 no Centro de P&D ao qual são destinados 6% do faturamento da EMS por ano (EMS, 2013).

A empresa está presente no Exterior, inicialmente garantindo a sua entrada no mercado europeu (Portugal) por conta da formação da *joint venture* com a Germed; foi a primeira indústria farmacêutica nacional credenciada para exportar para a Europa; atualmente exporta para mais de 40 países distribuídos na América Latina, África, Ásia e Oriente Médio e está estudando o mercado norte-americano e canadense (EMS, 2013).

Sobre inovação, a EMS possui desde 2006 acordo com o MonteResearch, laboratório de pesquisa italiano, além de parcerias com o laboratório chinês Shanghai Biomabs (desde 2009), e com o sul-coreano ISU ABXIS (desde 2011), representando, de acordo com o site da empresa: “...o *início de uma nova era para a EMS, marcada pela biotecnologia e pela transferência tecnológica para produção, no País, de medicamentos inovadores e de alta eficácia.*”

Tendo em vista que, de acordo com resposta fornecida ao questionário, as empresas acionárias da Bionovis, entre elas a EMS, não poderão atuar no mercado biotecnológico, podemos pensar na possibilidade que essas parcerias venham a refletir em geração de conhecimento a ser utilizado na Bionovis, no entanto, não

existe informação que sustente esta afirmativa.

De acordo com a JUCESP, a EMS S.A., CNPJ 57.507.378/0003-65, foi constituída em 27/12/2002 e iniciou suas atividades em 17/12/2002, domiciliada em Hortolândia, tendo como capital R\$ 221.716.503,42 (duzentos e vinte um milhões, setecentos e dezesseis mil, quinhentos e três reais e quarenta e dois centavos) e objetivo social: Holdings de instituições não-financeiras (JUCESP, 2013).

Existe ainda cadastro da: (I) EMS Participações S.A., CNPJ 05.491.842/0001-07, com data constituição em 03/01/2003, data de início de atividades em 16/12/2002, domiciliada em Hortolândia, com capital de R\$ 128.999.260,90 (cento e vinte oito milhões, novecentos e noventa e nove mil, duzentos e sessenta reais e noventa centavos) e com objeto social de: Incorporação de empreendimentos imobiliários, Outras sociedades de participação, exceto holdings; (II) EMS INVESTIMENTOS S/A, domiciliada em Hortolândia, sem CNPJ cadastrado, com capital de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e com objeto social: Holdings de instituições não-financeiras (JUCESP, 2013).

Em 07/04/2013 foram realizadas pesquisas na base de dados do INPI utilizando o “ems” no campo “titular” para localizar marcas, registros ativos ou extintos, de titularidade da empresa, através da qual foi localizada 1 marca em nome de EMS Indústria Farmacêutica LTDA, 22 marcas em nome de EMS S/A (CNPJ: 57507378000365) e outras 968 marcas registradas em nome de EMS S/A (CNPJ: 57507378000101) (INPI, 2013). É válido ressaltar que a grande maioria dos registros encontrados se refere a marcas nominativas, existindo uma minoria de marcas mistas e figurativas, vale mencionar ainda que algumas marcas nominativas possuem mais de um registro, estando depositadas e registradas em classes diferentes.

Foram realizadas em 24/03/2013 buscas na base de dados disponível no site do INPI referentes à “EMS and s/a”, “EMS and s.a.”, e “EMS” no campo do depositante, as duas primeiras tentativas geraram os mesmos 8 resultados enquanto a tentativa com “EMS” não foi bem sucedida, pois foram encontrados resultados de outras empresas, tais como EMS-Patent AG e EMS-Chemie AG. Para os termos “EMS and s/a”, “EMS and s.a.”, os seguintes resultados foram obtidos:

Tabela 3: Resultado da Busca no INPI para “ems and s/a” no campo “depositante”

RESULTADO DA PESQUISA (24/03/2013 às 19:44:40)

Pesquisa por:

Depositante: ‘ems and s.a.’ \ Foram encontrados 8 processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 1 de 1.

Processo	Depósito	Título
PI1106900-7	26/12/2011	DERIVADOS FTALIMÍDICOS DE COMPOSTOS ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO-ESTERÓIDE E/OU MODULADORES DE TNF-(ALFA), PROCESSO DE SUA OBTENÇÃO, COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS CONTENDO OS MESMOS E SEUS USOS NO TRATAMENTO DE DOENÇAS INFLAMATÓRIAS
PI0901298-2	06/04/2009	COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS DE TETRAHIDROLIPSTATINA LIVRES DE ESTABILIZANTES
PI0901602-3	03/04/2009	SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA SOLUBILIZAÇÃO DE INGREDIENTES FARMACEUTICAMENTE ATIVOS INSOLÚVEIS EM ÁGUA
PI0800951-1	11/08/2008	NOVOS COMPOSTOS DERIVADOS DE TAURINA E SEUS USOS, PROCESSO DE SUA PREPARAÇÃO E COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS CONTENDO OS MESMOS
PI0404851-2	09/04/2008	COMPOSTOS ANTIBACTERIANOS E/OU ANTIPROTOZOÁRIOS DERIVADOS DO NITROIMIDAZOL APRESENTANDO ATIVIDADE INIBIDORA DE UREASE, PROCESSO DE PREPARAÇÃO DESTES COMPOSTOS E USO EM COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS E MEDICAMENTOS
PI0304761-0	20/10/2004	SÍNTSE DE COMPOSTOS COM ATIVIDADES INIBIDORA DE UREASE, ANTIMICROBIANA E OU ANTIPARASITÁRIA
PI0305188-9	02/06/2003	COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA CONTENDO APOMORFINA COMO PRINCÍPIO ATIVO, OU UM DE SEUS SAIS FARMACEUTICAMENTE ACEITÁVEIS E FORMAS FARMACÊUTICAS POR VIA ORAL

Fonte: INPI, 2013 – www.inpi.gov.br

Entre os oito resultados encontrados: o documento **PI1106900-7** ainda está em sigilo; o documento **PI0901298-2**, intitulado “**Derivados ftalimídicos de compostos antiinflamatórios não-esteróide e/ou moduladores de TNF-(alfa), processo de sua obtenção, composições farmacêuticas contendo os mesmos e seus usos no tratamento de doenças inflamatórias**”, cujo objeto se enquadra na área de fármacos, mais especificamente de fármacos sintéticos e possui como depositantes a Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP) e a EMS S/A; o documento **PI0901602-3** possui como único depositante a EMS S/A, no entanto é válido ressaltar que o documento se refere a uma “**Composição**

Farmacêutica” e não ao desenvolvimento de uma molécula inovadora; o documento PI0815110-5 possui como único depositante a EMS S/A, no entanto é válido ressaltar que o documento, indisponível para leitura, se refere a “Sistemas de distribuição para solubilização de ingredientes farmaceuticamente ativos” e não ao desenvolvimento de uma molécula inovadora; o documento PI0800951-1 intitulado “Novos compostos derivados de taurina e seus usos, processo de sua preparação e composições farmacêuticas contendo os mesmos”, da área de fármacos, mais especificamente de fármacos sintéticos e possui como depositantes a Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP) e a EMS S/A; o documento PI0404851-2 intitulado “Compostos antibacterianos e/ou antiprotozoários derivados do nitroimidazol apresentando atividade inibidora de urease, processo de preparação destes compostos e uso em composições farmacêuticas e medicamentos”, é da área de fármacos, mais especificamente de fármacos sintéticos e possui como depositante apenas a EMS S/A; o documento PI0304761-0 intitulado “Síntese de compostos com atividade inibidora de urease, antimicrobiana e ou antiparasitária”, não disponível para consulta, aparentemente é da área de síntese de fármacos e possui como depositante apenas a EMS S/A; o documento PI0305188-9 intitulado “Composição farmacêutica contendo apomorfina como princípio ativo, ou um de seus sais farmaceuticamente aceitáveis e formas farmacêuticas por via oral” possui como único depositante a EMS S/A e se refere ao desenvolvimento de uma formulação e não ao desenvolvimento de uma molécula inovadora.

Dos resultados encontrados, podemos entender que a EMS S.A. possui maior expertise na área de formulação e de síntese do que de desenvolvimento de novas moléculas ou na área de biotecnológicos, ainda assim a inovação parece ser

incipiente, já que entre 2003 e 2011 apenas 8 pedidos de patentes foram depositados. Os documentos que possivelmente poderiam estar voltados à inovação na área farmacêutica foram depositados em parceria com uma instituição pública, a UNESP, que conhecidamente possui vocação inovativa o que pode ser entendido como um indicativo de que EMS S.A. está tentando realizar parcerias objetivando a inovação. Contudo, por outro lado pode indicar uma falta de independência quanto à *expertise* de inovar na área farmacêutica.

6.2.3 Hypermarcas

A Hypermarcas é uma companhia com capital de origem brasileiro e atua em duas linhas: produtos farmacêuticos e produtos de consumo. Apresentando estrutura de vendas e distribuição com abrangência nacional, tanto no varejo alimentar quanto no farmacêutico, possui experiência em identificar, adquirir e integrar negócios nos setores em que atua, com estratégia pautada em crescimento orgânico somado com aquisições que objetivam aumento do portfólio de marcas e produtos. Desde o início das atividades da referida empresa ocorreram 28 aquisições, em 2001, atuando hoje em dia nas linhas de medicamentos isentos de prescrição médica, medicamentos com prescrição médica, medicamentos genéricos, e dermocosméticos, além de produtos de higiene e beleza (Hypermarcas, 2013).

Em 2008, a Hypermarcas se tornou o maior fabricante de Medicamentos OTC e o quinto maior laboratório brasileiro; posteriormente, em 2010, após a aquisição da Mantecorp, a Hypermarcas se consolida como a maior empresa nacional do mercado de Medicamentos e de Beleza e Higiene Pessoal no Brasil (*site* Hypermarcas, 2013).

A Hypermarcas comercializa produtos na área farmacêutica também com os

nomes e marcas das empresas: Mantecorp, Farmasa, NeoQuímica, Luper, BrainFarma (Hypermarcas, 2013).

De acordo com a JUCESP, a Hypermarcas S.A., CNPJ 02.932.074/0001-91, com logradouro em São Paulo, foi constituída em 11/02/2008, teve início de atividade em 02/01/1999, é uma sociedade por ações, possui capital de R\$ 5.231.066.089,85 – (cinco bilhões, duzentos e trinta e um milhões, sessenta e seis mil, oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos de reais) e possui como objeto: Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista de alimentos para animais; Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba; Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas; existem ainda outras atividades (JUCESP, 2013).

De acordo com a JUCESP existem ainda mais 3 registros: (I) em nome de Hypermarcas S.A. com o mesmo CNPJ, data de constituição de 09/11/2006, início de atividade de 02/01/1999 e capital de R\$ 55.753.923,00 (cinquenta e cinco milhões setecentos e cinquenta e três mil, novecentos e vinte três reais); (II) em nome de Hypermarcas Industrial LTDA, com logradouro em Goiânia, sem CNPJ cadastrado, com data de constituição em 09/11/2006, início de atividade em 30/10/2006, capital de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) e objeto: Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente, Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; (III) em nome de Hypermarcas Industrial LTDA, com o mesmo CNPJ da Hypermarcas S.A., com logradouro em Goiânia, com data de constituição em 05/05/1999, início de atividade em 03/04/1999, capital de R\$

1.000.000,00 (um milhão de reais) e sem objeto cadastrado (JUCESP, 2013).

Em 07/04/2013 foram realizadas pesquisas na base de dados do INPI utilizando o “hypermarcas” e também “mantecorp”, “farmasa”, “neoquímica”, “luper”, “brainfarma”, sendo estas referentes a empresas do segmento farmacêutico adquiridas pela Hypermarcas, no campo “titular” para localizar marcas, registros ativos ou extintos, de titularidade das referidas empresas, tendo sido localizadas, respectivamente, 2781 marcas para “hypermarcas”, em diversos CNPJs, sendo válido ressalvar que a grande maioria dos registros identificados teve a titularidade transferida para a Hypermarcas (INPI, 2013).

Além disso, foram encontrados os seguintes registros: 680 Mantecorp, 0 farmasa, 164 neoquimica, 275 luper, e 86 brainfarma (INPI, 2013). Novamente, nota-se o grande predomínio de registros de marcas nominativas.

Foram realizadas em 24/03/2013 buscas de documentos patentários e de desenho industrial na base de dados disponível no site do INPI referentes à “Hipermarcas” (sem resultados) e a “Hypermarcas” no campo do depositante, e os seguintes resultados foram obtidos:

Tabela 4: Resultado da Busca no INPI para “hypermarcas” no campo “depositante”

RESULTADO DA PESQUISA (24/03/2013 às 18:21:50)

Pesquisa por:

Depositante: ‘hypermarcas’ \ Foram encontrados **39** processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página **1** de **2**.

Processo	Depósito	Título
BR 10 2012 022543 3	06/09/2012	
BR 10 2012 020648 0	17/08/2012	
BR 10 2012 009735 4	26/04/2012	
DI7001247-4	09/04/2010	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ESCOVA DE DENTES
DI7001246-6	09/04/2010	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CORPO DE ESTOJO PARA FIO DENTAL
DI7001248-2	09/04/2010	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM TAMPA DE ESTOJO PARA FIO DENTAL
DI7001249-0	09/04/2010	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ESTOJO PARA FIO DENTAL
DI7000948-1	22/03/2010	FRASCO
DI6904460-0	27/11/2009	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM FRASCO
DI6904571-2	28/10/2009	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CONJUNTO DE ELEMENTOS APLICADOS EM ESCOVAS DE DENTES
DI6904573-9	28/10/2009	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ESCOVA DE DENTES COM ESTOJO
DI6904572-0	28/10/2009	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ESCOVA DE DENTES
DI6904574-7	28/10/2009	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ESCOVA DE DENTES
DI6904576-3	28/10/2009	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ESCOVA DE DENTES
DI6904575-5	28/10/2009	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ESCOVA DE DENTES
MU8901389-1	17/07/2009	DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM ESCOVA DENTAL TERAPÉUTICA
PI0801042-0	27/02/2008	ESCOVA DENTAL TERAPÉUTICA
DI6702339-8	25/07/2007	FRASCO
DI6702007-0	23/03/2007	EMBALAGEM
DI6403340-6	15/09/2004	"TAMPA DE RECIPIENTE PARA SAPONÁCEOS"

Fonte: INPI, 2013 – www.inpi.gov.br

Tabela 5: Continuação do Resultado da Busca no INPI para “hypermarcas” no campo “depositante”

RESULTADO DA PESQUISA (24/03/2013 às 18:24:58)

Pesquisa por:

Depositante: 'hypermarcas' \ Foram encontrados 39 processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 2 de 2.

Processo	Depósito	Título
DI6403225-6	14/09/2004	"RECIPIENTE PARA SAPONÁCEOS"
DI6403224-8	14/09/2004	"RECIPIENTE PARA SAPONÁCEOS"
DI6403256-6	13/09/2004	"FRASCO"
DI6403257-4	13/09/2004	"FRASCO"
DI6302122-6	07/07/2003	CONFIGURAÇÃO APLICADA A HIGIENIZADOR DE LÍNGUAS
DI6302121-8	07/07/2003	CONFIGURAÇÃO APLICADA A DISPENSER PARA FIO DENTAL
MU8301190-0	30/06/2003	MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE SACHÊ PARA FIO DENTAL.
DI6301236-7	24/04/2003	CONFIGURAÇÃO APLICADA A ESCOVA DENTAL
DI6301235-9	24/04/2003	CONFIGURAÇÃO APLICADA A ESCOVA DENTAL
MU8300407-6	19/03/2003	LIMPADOR DE LÍNGUA
MU8102304-9	06/11/2001	ESCOVA RASPADORA LINGUAL
DI6101063-4	03/05/2001	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM FRASCO
DI6100111-2	10/01/2001	CONFIGURAÇÃO APLICADA A FRASCO
MU8000851-8	08/05/2000	DISPOSITIVO ARTICULADO PARA SUPORTE DE CERDAS PARA LIMPEZA DOS DENTES.
PI9905255-5	16/11/1999	DISPOSITIVO ISCAS PARA ATRAIR INSETOS E COMPOSIÇÃO ATRATIVA
MU7902208-1	23/09/1999	ESTOJO PARA FIO DENTAL.
MU7800893-0	11/05/1998	SISTEMA PARA FIXAÇÃO DE ESCOVA INTERDENTAL POR TRILHOS
MU7701362-0	12/06/1997	DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM TAMPA PARA FRASCOS
PI9700605-0	25/04/1997	MÁQUINA DE ENTUFAMENTO DE CERDAS.

Fonte: INPI, 2013 – www.inpi.gov.br

No dia 24/03/2013 foram realizadas ainda buscas de patentes referentes à “Mantecorp”, “Farmasa”, “NeoQuímica”, “Luper”, “BrainFarma”, e os seguintes resultados foram obtidos: (I) para a Mantecorp no campo de depositante, foi encontrado o PI9802431-0, intitulado “Composição parasiticida compreendendo ivermectina em associação com levamisol, processo para sua preparação, e uso da referida composição.”, que após transferências de titularidade e alterações de nome está atualmente sob titularidade de COOPERS SAUDE ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.; (II) Não foram encontrados documentos patentários brasileiros em nome das demais empresas (INPI, 2013).

Podemos observar claramente pelos 39 resultados encontrados quando foi utilizado o termo “Hypermarcas” no campo do depositante, que a referida empresa não possui documentos patentários ou de desenho industrial referentes à inovações

no campo farmacêutico e sim no campo de inovações de design, como pode ser observado pelos diversos desenhos industriais relativos em sua grande maioria ao segmento odontológico e ao segmento de embalagens (frascos), existindo ainda um documento patentário referente à uma máquina aplicada a produção de produtos odontológicos, um referente a isca para insetos e um referente a sistema de fixação de escova dental.

É válido ressaltar que dos documentos encontrados, o DI6403340-6 (intitulado “Tampa de recipientes para saponáceos”), o DI6403224-8 (intitulado “Recipiente para saponáceos”), e o DI 6403256-6 (intitulado “Frasco”) foram transferidos e se encontram atualmente sob titularidade de Química Amparo LTDA.

É importante mencionar que todos os resultados encontrados, exceto os três casos mais recentes – BR1020120225433, BR1020120206480 e BR1020120097354 - que não possuem título, resumo ou conteúdo publicados, ou tiveram a transferência de titularidade para a Hypermarcas por incorporação, como nos casos que anteriormente eram de titularidade *Facilit Odontológica e Perfumaria LTDA.*, da DM Farmacêutica LTDA., ou de pessoas físicas), ou tiveram o nome do titular alterado para a Hypermarcas (como nos casos que anteriormente eram de titularidade da Assolan Industrial LTDA.), ou tiveram exigências solicitando a apresentação de contrato e/ou estatuto social da empresa cedente que comprove os poderes de representatividade do signatário no Instrumento de Cessão para alienação do Desenho Industrial ou solicitando a apresentação do documento de cessão assinado por cedente e cessionário e/ou Contrato e/ou Estatuto Social que comprove os poderes de representatividade do signatário do Instrumento de Cessão perante a empresa cedente.

Dessa forma, os resultados indicam que a vocação da empresa ora estudada,

se refere à realização de incorporações para comercialização de marcas e produtos já existentes ou já inventados e não a realização de inovação. Os documentos patentários e de desenho industrial encontrados, somados com o histórico da empresa ligada a incorporações e não ao lançamento de produtos inovadores, nos leva a crer que a P&D e a inovação não são o foco principal da Hypermarcas.

6.2.4 União Química Farmacêutica Nacional S.A.

A história da União Química teve início em 1936, com a fundação do Laboratório Prata que posteriormente, após ser adquirido, permitiu o surgimento da União Química, a empresa possui capital 100% brasileira, possui três unidades fabris e figura entre as dez maiores indústrias do Brasil, sendo focada em duas Divisões de Negócios: (I) Divisão Humana com produtos hospitalares, OTC (over-the-counter ou medicamento de venda livre), Farma, Genéricos, Genom Oftalmologia e Genom Dor/SNC; e (II) Divisão Saúde Animal integra as linhas Pet e Grandes animais (União Química, 2013).

A União Química vem buscando desde 2007 se internacionalizar e, atualmente exporta para a América Latina e África, além de possuir parceria com a Novartis e com o laboratório farmacêutico Théa, focado em oftalmologia (União Química, 2013).

O departamento da P&D da União Química possui 40 profissionais que realizam não somente geração de conhecimento, mas também a adaptação de tecnologias já conhecidas, além de apresentar parcerias com instituições públicas e privadas no Brasil como, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o Instituto Butantan - objetivando identificar novas moléculas e inovações no tratamento de doenças (União Química, 2013).

De acordo com a JUCESP, a União Química Farmacêutica Nacional, CNPJ 60.665.981/0001-18, possui data de constituição de 31/03/1980 e iniciou suas atividades em 31/03/1980, possuindo capital de R\$ 218.511.674,16 (Duzentos e Dezoito Milhões, Quinhentos e Onze Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos), sendo domiciliada no município de Embu-Guacu e possuindo como objeto social: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Holdings de instituições não-financeiras (JUCESP, 2013).

Em 07/04/2013 foram realizadas pesquisas na base de dados do INPI utilizando “união química” no campo “titular” para localizar marcas, registros ativos ou extintos, de titularidade da referida empresa, tendo sido localizadas, em dois CNPJ’s diferentes, 919 marcas (INPI, 2013). Novamente, nota-se o grande predomínio de registros de marcas nominativas.

Foram realizadas em 24/03/2013 buscas na base de dados disponível no site do INPI referentes à “União Química”, “União Quimica”, “União Quimica” e “Uniao Química” no campo do depositante, e para todos os termos utilizados, os seguintes resultados foram obtidos:

Tabela 6: Resultado da Busca no INPI para “união química” no campo “depositante”

RESULTADO DA PESQUISA (24/03/2013 às 19:11:41)

Pesquisa por:

Depositante: "união química" \ Foram encontrados 6 processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 1 de 1.

Processo	Depósito	Título
MU9102200-2	25/10/2011	
PI0802661-0	08/05/2008	DISPOSITIVO VAGINAL PARA LIBERAÇÃO LENTA DE PROGESTERONA (HORMÔNIO) UTILIZADO EM FÊMEAS BOVINAS
PI0806230-7	24/01/2008	COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS, MÉTODO PARA TRATAR A DISFUNÇÃO ERÉTIL E MÉTODO PARA RESTAURAR A CAPACIDADE DE EREÇÃO
PI0406057-1	15/09/2004	PROCESSO DE OBTENÇÃO DE UM INIBIDOR DE PROTEASES DO TIPO KUNITZ A PARTIR DE UMA BIBLIOTECA DE cDNA DE GLÂNDULAS SALIVARES DO CARRAPATO AMBLYOMMA CAJENNENSE: SEQUÊNCIA DE OLIGONUCLEOTÍDEOS DO CLONE, E SEQUÊNCIA DE AMINOÁCIDOS DA PROTEÍNA RECOMBINANTE, PROTEÍNA RECOMBINANTE; PROCESSO PARA DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE INIBITÓRIA SOBRE O FATOR X ATIVADO, PROCESSO PARA DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTICOAGULANTE EM PLASMA, PROCESSO PARA DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE APOPTÓTICA EM LINHAGENS DE CÉLULAS TUMORAIS HUMANAS E MURINAS, PROCESSO DE DETERMINAÇÃO DE ATIVIDADE ANTI-METASTÁTICA EM TUMOR DE MELANOMA, PROCESSO DE DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-CÂNCER, IN VITRO E IN VIVO, USO DO RECOMBINANTE EM DIFERENTES MECANISMOS HOMEOSTÁTICOS (COAGULAÇÃO E RESPOSTA IMUNOLÓGICA), ANTI-PROLIFERATIVOS, ANTI-APOPTÓTICOS E ANTI-ANGIOGÊNICOS
PI0300212-8	31/01/2003	PROCESSO DE OBTENÇÃO DA ERISTOSTATINA/FOSFATASE ALCALINA QUIMÉRICA; CONSTRUÇÃO DA ERISTOSTATINA/FOSFATASE ALCALINA QUIMÉRICA E SEU PRODUTO EXPRESSO EM PERIPLASMA; USO DA PROTEÍNA DE FUSÃO ERISTOTATINA/FOSFATASE ALCALINA E KIT DE DIAGNÓSTICO
MU7700467-1	27/02/1997	DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM TAMPA COM SISTEMA DE ESTERILIZAÇÃO DE AGULHAS DE INJEÇÃO PARA PRODUTOS VETERINÁRIOS

Fonte: INPI, 2013 – www.inpi.gov.br

Entre os seis resultados encontrados: o **MU9102200-2** ainda está em sigilo (ou seja, seu conteúdo ainda não foi publicado); o documento **PI0802661-0** teve sua titularidade transferida de Tecnopec Consultoria Comércio e Representação Ltda. para União Química Farmacêutica Nacional S/A por incorporação demonstrando que não foi um desenvolvimento intelectual desta; o documento **PI0806230-7**, não disponível para leitura, possui como depositante, além da União Química, da UFMG, da BiolabSanus Farmacêutica e da Biosintética Farmacêutica Ltda. e foi retirado do Brasil por não cumprimento de exigência; o documento **PI0406057-1**, intitulado “**Processo de obtenção de um inibidor de proteases do tipo kunitz a partir de uma biblioteca de cdna de glândulas salivares do carrapato amblyomma cajennense: sequência de oligonucleotídeos do clone, e sequência de aminoácidos da proteína recombinante, proteína recombinante; processo para determinação da atividade inibitória sobre o fator x ativado, processo para determinação da atividade anticoagulante em plasma, processo para determinação da atividade apoptótica em linhagens de células tumorais humanas e murinas, processo de determinação de atividade anti-metastática em tumor de melanoma, processo de determinação da atividade anti-câncer, *in vitro* e *in vivo*, uso do recombinante em diferentes mecanismos homeostáticos (coagulação e resposta imunológica), anti-proliferativos, anti-apoptóticos e anti-angiogênicos**” possui como depositante a União Química Farmacêutica Nacional S/A, a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e Ana Marisa Chudzinski Tavassi, e indica que a empresa pode estar investindo em inovação na área biotecnológica; o documento **PI0300212-8** intitulado “**Processo de obtenção da eristostatina/fosfatase alcalina quimérica; construção da**

eristostatina/fosfatase alcalina quimérica e seu produto expresso em periplasma; uso da proteína de fusão eristotatina/fosfatase alcalina e kit de diagnóstico” figuram como depositantes a União Química Farmacêutica Nacional S/A, a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e Ana Maria Moura Da Silva, e está definitivamente arquivado; o documento MU7700467-1 se refere a uma disposição construtiva introduzida a um sistema de esterilização de agulhas de injeção para produtos veterinários e possui como único depositante a União Química Farmacêutica Nacional.

Dos resultados encontrados, pode-se aferir que os documentos que possivelmente poderiam estar voltados à inovação na área farmacêutica são depositados em parceria com outras instituições públicas, privadas e/ou com pesquisadores pessoas físicas. Este fato possivelmente pode ser entendido como um indicativo de que a União Química está tentando realizar parcerias objetivando a inovação, fato que, por outro lado, pode ser entendido como uma falta de independência no que tange a *expertise* de inovar na área farmacêutica.

6.3 DISCUSSÃO DO QUESTIONÁRIO APLICADO À BIONOVIS S.A.

Foi encaminhado à empresa Bionovis S.A., em 23/11/2012, o questionário que consta no apêndice 1, tendo o mesmo sido gentilmente respondido pelo gerente de desenvolvimento de negócios - Sr. Fernando Tunes Fernandes. Da mesma forma, foi enviado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em relação à divulgação das respostas fornecidas através do questionário, o qual foi devidamente assinado pelo gerente, conforme o apêndice 2. Dessa forma, seguem no apêndice 1 as respostas fornecidas pelo referido funcionário da Bionovis S.A.

Após uma análise detida das respostas encaminhadas pela Bionovis S.A.,

resta claro que a empresa foi formada com a intenção de atuar na pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Desta forma, é válido ressaltar a importância da preocupação dos ativos intangíveis por uma *joint venture*, como a Bionovis S.A., que se propõe a fazer P&D e inovação tecnológica. Fica claro na resposta ao questionário que a empresa que se declara como propícia ao desenvolvimento de produtos novos e inovadores, está se preocupando com os seus ativos intangíveis, ao passo que existe no estatuto social da empresa disposição que garante à Bionovis S.A. a propriedade dos ativos de propriedade intelectual gerados.

Sobre a informação acerca do fato dos produtos de propriedade intelectual possivelmente gerados serem de propriedade da empresa Bionovis S.A., que possui estatuto social próprio e regula as questões de titularidade dos ativos de propriedade industrial do mesmo, é importante mencionar que o fato de ser uma *corporate joint venture* provavelmente facilitou a decisão sobre a titularidade dos ativos intangíveis de propriedade intelectual, sobretudo de propriedade industrial, uma vez que a possibilidade da titularidade ser da Bionovis S.A. trás para todas as empresas que participam da *joint venture* uma segurança relativa a se obter lucro a partir do produto desenvolvido pela mesma. A escolha da titularidade dos produtos gerados pertencer à Bionovis S.A. está em consonância com o fato de a empresa possuir departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) próprio e independente das empresas formadoras da *joint venture*.

Adicionalmente, o profissional entrevistado afirma que, em caso de solicitação por parte da Bionovis S.A., empresa S.A. de capital fechado, as marcas e patentes previamente depositadas pelas empresas formadoras da Bionovis S.A. teriam a titularidade transferida para a mesma. No entanto, no estatuto social da empresa,

não encontramos referência a essa questão.

Em pesquisa realizada no dia 23/03/2013 na base de dados do INPI, não foi encontrada nenhuma marca ou patente em nome de Bionovis S.A., de qualquer forma, essa pesquisa não elimina a possibilidade de uma solicitação de transferência de titularidade marcaria ou patentária ter sido solicitada junto ao INPI e ainda não ter sido aceita e publicada (INPI, 2013).

Ainda que a empresa em questão tenha vontade de inovar, é importante ressaltar que afirmam pretender viabilizar a produção de medicamentos biológicos não novos (no questionário denominado quanto biossimilar).

A Bionovis S.A. não é uma *joint venture* temporária e, de acordo com as respostas ao questionário, a motivação da formação da Bionovis foi financeira por conta do segmento em que se insere - o de medicamentos biotecnológicos - exigir investimentos elevados, possuir grandes riscos e exigir a construção de uma unidade de produção.

É válido ressalvar que o já demonstrado apoio do governo quanto às atividades da Bionovis diminui o risco, uma vez que o governo será o maior comprador dos produtos futuramente produzidos pela referida empresa.

6.4 FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES (FCC S.A.)

Na década de 80, apesar do Brasil ter desenvolvido uma série de tecnologias relativas à exploração, extração, refino e distribuição do petróleo, não conseguiu lograr o desenvolvimento de habilidades técnicas necessárias para produção de catalisadores embora a construção de uma planta de catálise fosse considerada possível, uma vez que, entre outros fatores, existia, além de matéria prima nacional,

a possibilidade se acessar a produção de tecnologia. Dessa forma, foi definido que deveria ocorrer a busca por uma empresa que fornecesse o “know-how” e dividisse a tecnologia de pesquisa e desenvolvimento não apenas na tecnologia de produção disponível no momento, de forma que a transferência de tecnologia fosse capaz de criar uma capacidade de produção nacional, terminando com a dependência internacional referente aos catalisadores (CHAMAS, 1994 e ANTUNES et al., 2000).

O cenário brasileiro do início dos anos 80, além de apresentar uma política econômica que privilegiava a substituição de importações, possuía um elemento de preocupação com a dependência externa após os EUA terem interrompido o abastecimento de catalisadores para craqueamento de petróleo à Argentina em apoio à Inglaterra na Guerra das Malvinas, impedindo a produção de combustível para os aviões argentinos (CHAMAS, 1994).

Neste contexto, os fatores que justificaram a decisão de iniciar a produção de catalisadores no Brasil neste modelo são elencados por Antunes et al., 2000:

"Estado de tecnologia nacional:

- Tecnologia em apenas em estágio de desenvolvimento de bancada (laboratório) (1983)
- A tecnologia de produção indisponível nacionalmente

Possibilidades através da compra de tecnologia:

- Risco de obsolescência de curto prazo (mercado altamente competitivo, em que as atividades de P & D são fundamentais)
- Altos investimentos necessários em P & D para a modernização baseada na produção exclusivamente nacional

Possibilidades através da associação com um produtor estrangeiro:

- Risco mínimo de obsolescência
- Limitada liberdade de ação
- Possibilidades de desenvolvimento industrial e tecnológico" (ANTUNES et al., 2000, P.38) (*tradução livre da autora*)

Além destes fatores, pode-se mencionar que o mercado de catalisadores, à época, era oligopolizado e que a tecnologia tanto em relação à pesquisa e desenvolvimento quanto em relação à fabricação dos catalisadores é custosa e de

difícil obtenção (CHAMAS, 1994).

Na escolha da empresa estrangeira para realizar a parceria com a Petrobrás, foi levada em conta a capacidade de pesquisa da mesma, bem como a diversificação de produtos e a predisposição de transferir tecnologia; em contrapartida, a empresa escolhida ganharia bons canais de comunicação com o governo, por meio da Petrobrás, e, entre outros elementos, possuiria um bom canal de distribuição no Brasil, bem como uma garantia política de exclusividade nacional no que se referia ao fornecimento de catalisadores, alcançada por meio da Petrobrás (ANTUNES et al., 2000).

A FCC foi criada em 1985 em um modelo tripartite, uma vez que a referida *joint-venture*, envolveu uma empresa estatal, uma empresa internacional, e uma empresa privada brasileira (MACULAN e CHAMAS, 1993 e ANTUNES et al., 2000).

A empresa internacional escolhida para a formação da *joint venture* foi a *Akzo Chemie and Katalistics International Inc.*, uma vez que a mesma concordou em disponibilizar o conhecimento tecnológico de forma total e permanente, desde que a *joint venture* formada não competisse diretamente no mercado da *Akzo*, isto é, em qualquer outro lugar fora da América Latina. Com a escolha da referida empresa, foi assinado o acordo de transferência de tecnologia entre a *Akzo* (detentora de 40%), a Petrobrás por meio da sua subsidiária *Petroquisa* (detentora de 40%), e a *Oxiteno do Nordeste* (detentora de 20%), culminando na criação da Fábrica Carioca de Catalisadores (ANTUNES et al., 2000). É válido mencionar que à época da negociação a *Petroquisa S.A.* detinha 27,75% das ações da *Oxiteno S.A. Indústria e Comércio* – que controlava a *Oxiteno do Nordeste S.A. Indústria e Comércio* (CHAMAS, 1994).

Sobre a escolha da *Akzo Chemie* como sócio estrangeiro, Chamas menciona

que:

Com a escolha da Akzo Chemie como sócio estrangeiro, a Petrobrás teve acesso a uma tecnologia bastante complexa e de difícil aquisição. Por outro lado, a Akzo conseguiu um enorme parque de refino para teste e avaliação de seus catalisadores e, com apoio governamental, entrada no mercado latino-americano, antes dominado pela sua principal concorrente. A variável tecnológica foi o elemento motor da cooperação. Além disso, deve-se mencionar que a Akzo possuía larga experiência de produção em território brasileiro, o que é, sem dúvida, um ponto favorável, uma vez que já estava familiarizada com as turbulências macroeconômicas da economia nacional. (CHAMAS, 1994, p. 92)

No que tange à formação da referida *joint venture*, Leite, Dutra e Antunes, afirmam que:

Foram estabelecidos vários acordos com a Akzo Nobel, atualmente Albemarle, com o objetivo de implantar uma unidade de fabricação de catalisadores, a Fábrica Carioca de Catalisadores S.A., na zona industrial de Santa Cruz, Rio de Janeiro. Esses instrumentos compreendiam: um acordo entre Petrobras, Akzo Nobel e Oxiteno, que estabelecia as bases societárias e criava a *joint venture* FCC S.A.; um acordo de Cooperação em P&D, que contemplava uma etapa inicial de transferência de tecnologia na área de formulação, preparo, caracterização e avaliação de catalisadores; e um acordo que englobava projeto básico e assistência técnica à pré-operação e partida da nova unidade produtiva. (LEITE, DUTRA E ANTUNES, 2006, p. 307)

Contratualmente, é prevista a troca de informações, em um cenário onde as inovações e melhorias, patenteadas ou não, são de propriedade da Petrobrás, mas onde está também previsto que as informações podem ser utilizadas livremente pela Akzo Chemie, inclusive pela Akzo Chemie America, também conhecida como Akzo-Nobel (ANTUNES et al., 2000).

A conclusão de Antunes et al., 2000 a respeito da formação da FCC S.A. é que “Os fundamentos do contrato, que estabeleceram prioridades para a transferência de tecnologia e pesquisa e desenvolvimento, e não apenas para a produção, foram fundamentais para o sucesso do projeto” (tradução da autora).

Quanto aos resultados da formação da FCC S.A., Leite, Dutra e Antunes, 2006 mencionam com base em Castillero et al., 1994:

Na operação, atinge-se uma fase de plena maturidade, desenvolvendo simuladores e otimizadores de processo aplicáveis à previsão de rendimentos, ao planejamento da produção, às modificações e ao controle avançado das unidades. Passa-se a conhecer melhor a interação processo-equipamento-catalisador, gerando melhores resultados comerciais. (CASTILLERO *et al.*, 1994 *apud* LEITE, DUTRA e ANTUNES, 2006, p. 307)

Ainda no que tange aos resultados da formação da *joint venture*, Anne-Marie Maculan e Cláudia Inês Chamas afirmam que:

Um primeiro balanço dessa *joint venture* quanto a resultados alcançados e perspectivas de continuidade evidencia, em primeiro lugar, ter sido completada a nacionalização de todas as operações de refino de petróleo, garantindo maior autonomia e redução da dependência externa com relação a insumos estratégicos num mercado mundial frequentemente desestabilizado por acontecimentos geopolíticos, como a recente guerra do Golfo. Formou-se capacidade de produção com perspectivas de desdobramento positivo no mercado externo regional. Fortaleceu-se a base de P&D no CENPES¹¹, definindo mecanismos de intercâmbio tecnológico com o centro de pesquisa externo e de trocas recíprocas de informações. Novas parcerias com centros de pesquisa de universidades estão também se intensificando, visando a formação de recursos humanos de alta qualificação. (MACULAN e CHAMAS, 1993, p. 101)

Conforme detalhado no trabalho intitulado “*Formação de Joint Venture como estratégia de capacitação tecnológica: a experiência da Fábrica Carioca de Catalisadores*” da Dra. Cláudia Chamas, 1994, a realização da *joint venture* em questão completou a nacionalização de todas as operações de refino de petróleo e garantiu a formação de capacidade de produção de catalisadores no mercado latino-americano, aumentando a rede de parceiros e permitindo ganho de competitividade, entrada em novos mercados, obtenção de *expertise* e capacitação tecnológica (CHAMAS, 1994).

Atualmente, a Fábrica Carioca de Catalisadores é líder do mercado de catalisadores de craqueamento de petróleo na América do Sul e atualmente possui

¹¹ CENPES - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello, centro de pesquisas situado no Campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atende às demandas da Petrobrás. Fonte: http://www.ufrj.br/pr/conteudo_pr.php?sigla=CENPES. Informação inserida pela autora.

parceria com o grupo Albermale Corporation¹² e com a Petrobrás, ambos especialistas em Petróleo e Refino (LAGO e SANTOS, 2007; e FCC, 2013).

Isso demonstra que a estratégia de realização de uma *joint venture* visando o aprendizado tecnológico tem sido proveitosa até aqui. Adicionalmente, cabe mencionar que a parceria entre a Albermale Corporation (anteriormente Akzo Nobel) e a Petrobras através da Fábrica Carioca de Catalisadores perdura após mais de 25 anos.

É válido mencionar a importância do trabalho intitulado “*Formação de Joint Venture como estratégia de capacitação tecnológica: a experiência da Fábrica Carioca de Catalisadores*” resultante do mestrado da Dra. Cláudia Chamas, 1994, que aborda mais detalhadamente a formação da FCC S.A. Neste trabalho, Chamas, por meio do estudo de caso da Fábrica Carioca de Catalisadores, analisa a formação de *joint venture* como modalidade de cooperação entre empresas com o objetivo de transferir a tecnologia através do estímulo da capacitação tecnológica (CHAMAS, 1994).

6.4.1 Comparação entre a Bionovis S.A. e a FCC S.A.

Como principais similaridades entre a Bionovis S.A. e a FCC S.A. podem-se mencionar: (I) a necessidade de construção de uma unidade fabril para uma atividade especializada; (II) ambas possuem/possuíam apoio do governo brasileiro e acordo/garantia de compra da produção gerada; (III) ambas são sociedades por ações.

Entre as diferenças, podemos mencionar que: (I) enquanto na FCC S.A. a titularidade dos produtos intelectuais desenvolvidos é da Petrobrás (sendo de livre

¹² A Akzo Nobel é atualmente Albermale Corporation. Fonte: LEITE, DUTRA E ANTUNES, 2006

utilização pela Akzo e Akzo-Nobel), no caso da Bionovis S.A., a titularidade é da própria empresa formada na *joint venture*; (II) enquanto na FCC S.A. a motivação principal era a necessidade de *know-how* e aprendizado tecnológico pela empresa brasileira, na Bionovis S.A. a principal motivação relatada na resposta ao questionário é referente a questões financeiras que possibilitem os altos investimentos no segmento de interesse (sendo válido ressaltar que nenhuma das empresas formadoras possui reconhecido *know-how* em produtos biotecnológicos e que estão buscando aprendizado tecnológico nesta área); (III) enquanto na FCC S.A. as empresas formadoras atuam no mesmo segmento da *joint venture* formada e, para evitar concorrência acordaram o mercado (países) que seria abastecido por cada uma delas, na Bionovis, a disposição contratual faz referência expressa para no sentido de garantir que nenhuma das empresas acionistas produzirá produtos biotecnológicos; (IV) a FCC S.A. possui originalmente composição tripartite e é uma *joint venture* que conta com uma empresa formadora estrangeira, enquanto a Bionovis é uma empresa nacional que acordou não ser vendida para estrangeiros; (V) é de conhecimento que, costumeiramente, os produtos biotecnológicos, tal como a Bionovis pretende produzir, necessitam de maiores investimentos e apresentam riscos maiores, além de normalmente se tornarem obsoletos mais rapidamente do que os produtos de síntese química, tal como produzidos pela FCC S.A..

7 CONCLUSÃO

A partir do presente trabalho pode-se concluir que no momento da negociação referente à formação de uma *joint venture*, especialmente se a *joint venture* formada tiver como objetivo a formação de um produto, processo, sistema, método ou de qualquer resultado que possa no futuro ser passível de proteção patentária e/ou de comercialização ou transferência tecnológica, ou ainda que seja passível de lançamento no mercado utilizando uma marca, é importante que seja discutida como serão auferidos lucros a partir dos mesmos e, por conseguinte, como será tratada a titularidade dos ativos gerados, inclusive o conhecimento e o *know-how*. Da mesma forma, é importante que seja discutido previamente à formação da *joint venture*, a transferência de tecnologia envolvendo ativos que sejam de titularidade das empresas formadoras e a *joint venture*, caso as empresas possuam ativos que sejam interessantes para a *joint venture*.

Especialmente na Indústria Farmacêutica, pautada em ciência, e, por conseguinte, pautada em inovação, é fundamental que a titularidade dos produtos provenientes da *joint venture* seja utilizada como instrumento de negociação no momento da formação da *joint venture*.

Com base nos resultados do presente trabalho, resta claro que as medidas cabíveis em relação à titularidade dos ativos intangíveis, sobretudo marcas e patentes, gerados a partir da *joint venture*, além de considerar a estratégia das empresas formadoras da *joint venture*, devem ser pensadas em relação ao tipo de *joint venture*, que determinará as precauções necessárias no momento negocial que precede a formação da nova empresa.

Quanto ao estudo de caso realizado, referente à Bionovis S.A., a partir dos resultados obtidos, percebe-se que as empresas originárias aparentemente não

possuem ou ao menos não possuíam vocação inovativa clara na área farmacêutica, sobretudo na área biotecnológica, ressaltando-se apenas o documento de patente PI0406057-1¹³, depositado em nome de União Química Farmacêutica Nacional S/A, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP e Ana Marisa Chudzinski Tavassi, demonstrando que a referida empresa possivelmente está investindo na área biotecnológica.

As empresas envolvidas têm seu foco primordial na comercialização de medicamentos genéricos, similares ou na comercialização de produtos desenvolvidos por outras empresas por elas incorporadas por fusão ou aquisição. Conclui-se ainda que, aparentemente, as empresas formadoras da *joint venture* não possuem *expertise* no segmento biotecnológico, área específica de atuação da Bionovis S.A., portanto, a referida *joint venture*, possivelmente irá gerar um conhecimento que nenhuma delas detinha anteriormente, e, conforme disposição contratual, as quatro empresas formadoras se tornam impedidas de comercializar produtos biotecnológicos. Não obstante, a partir da parceria entre a Bionovis, Biomanguinhos e o Instituto Vital Brasil, concluímos que a Bionovis está buscando *players* no mercado que possuam maior *expertise* na área de interesse.

Quanto às motivações das empresas que formam *joint ventures* na Indústria Farmacêutica brasileira, utilizando como estudo de caso a *joint venture* Bionovis e a

¹³ O documento é intitulado “PROCESSO DE OBTENÇÃO DE UM INIBIDOR DE PROTEASES DO TIPO KUNITZ A PARTIR DE UMA BIBLIOTECA DE cDNA DE GLÂNDULAS SALIVARES DO CARRAPATO AMBLYOMMA CAJENNENSE: SEQUÊNCIA DE OLIGONUCLEOTÍDEOS DO CLONE, E SEQUÊNCIA DE AMINOÁCIDOS DA PROTEÍNA RECOMBINANTE, PROTEÍNA RECOMBINANTE; PROCESSO PARA DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE INIBITÓRIA SOBRE O FATOR X ATIVADO, PROCESSO PARA DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTICOAGULANTE EM PLASMA, PROCESSO PARA DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE APOPTÓTICA EM LINHAGENS DE CÉLULAS TUMORAIS HUMANAS E MURINAS, PROCESSO DE DETERMINAÇÃO DE ATIVIDADE ANTI-METASTÁTICA EM TUMOR DE MELANOMA, PROCESSO DE DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-CÂNCER, IN VITRO E IN VIVO, USO DO RECOMBINANTE EM DIFERENTES MECANISMOS HOMEOSTÁTICOS (COAGULAÇÃO E RESPOSTA IMUNOLÓGICA), ANTI-PROLIFERATIVOS, ANTI-APOPTÓTICOS E ANTI-ANGIOGÊNICOS”.

comparação com a FCC resta claro, conforme o previsto a partir dos conhecimentos teóricos, que dentro do mesmo contexto brasileiro, as motivações que levam a formação de *joint ventures* são diversas. Assim, pode-se ressaltar que, mesmo com motivações diferenciadas, no caso de necessidade de aprendizado tecnológico por parte da FCC e no caso de motivação financeira por parte da Bionovis - uma vez que o segmento em que atua, o de medicamentos biotecnológicos, exige investimentos elevados, possui grandes riscos e exige a construção de uma unidade de produção específica - as empresas possuíam o objetivo de fortalecer a indústria nacional através de parcerias de sucesso.

8 PERSPECTIVAS FUTURAS

Como perspectivas futuras sugere-se que sejam realizados trabalhos acompanhando o desenvolvimento da BIONOVIS no cenário brasileiro e mundial na área de biotecnológicos, incluindo a implantação da fábrica e a obtenção de registros de comercialização.

Adicionalmente, sugere-se que sejam realizados trabalhos relativos ao acompanhamento das joint ventures que vierem a ocorrer nos próximos anos na área farmacêutica no intuito de monitorar as motivações para a realização das mesmas, de forma a ser criado um panorama quantitativo referente a formação de *joint ventures* farmacêuticas no Brasil.

REFERÊNCIAS

ACHÉ Sobre o Aché: Quem somos: História, 2013. Disponível em:
<http://www.ache.com.br/Corp/historia.aspx>. Acesso em: 23/03/2013

ALBUQUERQUE, E. M. e CASSIOLATO, J. E. As Especificidades do Sistema de Inovação do Setor Saúde. **Revista de Economia Política**, vol. 22, nº 4 (88), p. 134-151, 2002

AGÊNCIA DA SAÚDE. Brasil amplia produção de medicamentos biológicos. Reportagem de: 18/06/2013. Disponível em:
<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.blog.saude.gov.br%2Fcomplexo-industrial-brasil-amplia-producao-de-medicamentos-biologicos%2F&ei=OozmUeaLFsPC4AOQ94D4Dw&usq=AFQjCNGAVBNW0B-q3f0WH1Uiq8DWsBc9DA&sig2=Urm81bt6AngyQFMw0y7PA>
Acesso em: 10/07/2013

ANTUNES, A. M. S.; SOUZA, C. M. G.; CHAMAS, C. I.; SOUZA-AGUIAR, E. F.; DUTRA, L.E.D. The Brazilian FCC Catalyst Plant: An Example of a Successful Joint Venture between Petrobrás and Akzo Bringing about Technological Innovation. **Journal of Technological Transfer**, v. 25, p. 37-42, 2000

ASCOFERJ Bionovis: Anvisa concede registro de 1º medicamento biológico 100% nacional, 2013. Disponível em: <http://www.ascoferj.com.br/noticias/bionovis-anvisa-concede-registro-de-1%C2%BA-medicamento-biologico-100-nacional>. Acesso em: 23/03/2013

DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL DE SÃO PAULO, 2012, nº184 – p. 9 -10. **Ata de Assembléia Geral Extraordinária de Transformação em Sociedade por Ações de Capital Fechado contendo anexo com o Estatuto Social da Bionovis S.A. – Companhia Brasileira de Biotecnologia Farmacêutica.** Disponível em:
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=/2012/empresarial/setembro/28/pag_0009_CRJ80JFPOSRRRe3CISL3PKNSVN2.pdf&página=9&data=28/09/2012&caderno=Empresarial&páginaordenacao=100009. Acesso em: 10/05/2013

BARBOSA, D. B. **O conceito de propriedade intelectual**, 2001. Disponível em:
http://denisbarbosa.addr.com/paginas/home/pi_definicao.html. Acesso em: 20/11/2012

BARBOSA, D. B. **Uma introdução à propriedade intelectual**, 2^a ed. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003

BASSO, M. ***Joint ventures: manual prático das associações empresariais***. 3^a Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002

BITTAR, C. A. **Contratos comerciais**. 2^a Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1994.

BUAINAIN, A. M. e CARVALHO, S. M. P. (2000). Propriedade Intelectual em um Mundo Globalizado. **Trabalho apresentado na Wipo International Conference on Intellectual Property, Trade, Technological Innovation and Competitiveness**, ocorrido no Rio de Janeiro, Junho/2010

CARVALHO, P. ***Joint venture – Uma visão econômico-jurídica para o desenvolvimento empresarial***. 1^a Ed. Curitiba: Juruá, 2009

CERQUEIRA, J. G. revisado por SILVEIRA, N. e BARBOSA, D. B. **Tratado da Propriedade Industrial – Volume I: Da Propriedade Industrial e do Objeto de Direitos**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CHAMAS, C. I. **Transferência de Tecnologia e a Formação de Joint Venture**. Tese de Mestrado, COPPE, 1993.

CHAMAS, C. I. **Formação de Joint Ventures como estratégia de capacitação tecnológica: a experiência da Fábrica Carioca de Catalisadores**. 1994. 94 f. Tese (Mestrado em Ciências em Engenharia de Produção) – COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1994.

CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS, 1883. Emendada em 1979. Disponível em: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html. Acesso em: 20/11/2012

ESTATUTO SOCIAL DA BIONOVIS

Disponível no site do Diário Oficial de São Paulo:

http://www.imprensaoficial.com.br/PortalDO/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=/2012/empresarial/setembro/28/pag_0009_CRJ80JFPOSRRRe3CISL3PKNSVN2.pdf&pagina=9&data=28/09/2012&caderno=Empresarial&paginaordenacao=100009 - Acesso em 20/05/2013

FÁBRICA CARIOLA DE CATALISADORES, 2013. Disponível em:

<http://www.fccsa.com.br/>. Acesso em: 26/05/2013

FEMENICK, T. R. **Joint Venture**, 2005. Disponível em:
<http://www.tomislav.com.br/joint-venture/>. Acesso em: 17/02/2013

HYPERMARCAS, 2013. **Perfil Corporativo**. Disponível em:
http://www.hypermarcas.com.br/perfil_corporativo.php. Acesso em: 23/03/2013

HYPERMARCAS, 2013. **Nossa História**. Disponível em:
<http://www.hypermarcas.com.br/historia.php>. Acesso em: 23/03/2013

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Guia Básico de Marcas**. Disponível em:
http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_de_marcas_e_manual_do_usuario_sistema_emarcas. Acesso em: 21/11/2012

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Guia Básico de Contratos de Tecnologia – Tipos de Contrato**. Disponível em:
http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/contratos/pdf/tipos_de_contrato.pdf
Acesso em: 05/05/2013

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Plataforma de Buscas de Patentes**. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/busca_patentes.
Acesso em: 13/03/2013, 24/03/2013, 25/03/2013 e 07/04/2013

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Plataforma de Buscas de Marcas**. Disponível em:
<http://formulario.inpi.gov.br/MarcaPatente/jsp/servimg/servimg.jsp?BasePesquisa=Marcas>. Acesso em: 13/03/2013, 24/03/2013, 25/03/2013 e 07/04/2013

IDS – INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Comentários à lei da propriedade industrial – edição revista e atualizada**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005

JANNUZZI, A. H. L.; VASCONCELOS; A. G. e SOUZA, C. G. Especificidades do patenteamento no setor farmacêutico: modalidades e aspectos da proteção intelectual. **Caderno de Saúde Pública**. Rio de Janeiro, vol. 24 (6), p. 1205-1218, 2008

JUCESP ONLINE Banco de dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 2013. Disponível em: <https://www.jucesponline.sp.gov.br>. Acesso em: 23/03/2013

KOGUT, B. The stability of joint ventures: reciprocity and competitive rivalry. **The Journal of Industrial Economics**. Vol. 38, nº 2, p. 183-198, 1989

LAGO, R. M. e SANTOS, E. N. Publicações na área de catálise envolvendo instituições brasileiras: uma comparação entre os periódicos especializados e os da SBQ. **Química Nova**, Vol. 30, nº 6, p. 1480-1483, 2007

LEITE, L. F.; DUTRA, L. E. D. e ANTUNES, A. M. S., Desenvolvimento tecnológico na indústria do petróleo: o ambiente organizacional e seus aspectos habilitadores e inibidores da inovação. **Revista de Administração**, São Paulo, v.41, nº 3, p.301-314, 2006

LEI 9,279/96 - LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 20/11/2012

LEI nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404consol.htm. Acesso em: 17/02/2013

MACULAN, A. e CHAMAS, C. I. *Joint Venture e o Desenvolvimento Tecnológico*. **Revista de Administração**, São Paulo, v.28, nº1, p. 97-101, 1993

MANSFIELD, E.; SCHUWATZ, M. & WAGNER, S. Imitation costs and patents: an empirical study. **The Economics Journal**, vol. 91, p. 907-9018, 1981

MANUAL DE OSLO, 2005. Disponível em: http://download.finep.gov.br/imprensa/manual_de_oslo.pdf. Acesso em: 23/03/2013

MARTINS, E. M. O. Parcerias empresariais “joint ventures”. In: **Âmbito Jurídico**, Rio Grande, XII, n. 69, out 2009. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6843>. Acesso em: 08/09/2011.

CHAVES, G. C.; OLIVEIRA, M. A.; HASENCLEVER, L.; MELO, L. M. A evolução do sistema internacional de propriedade intelectual: proteção patentária para o setor farmacêutico e acesso a medicamentos. **Cad. Saúde Pública**, vol. 23(2), p. 257-267, 2007

MIRANDA, M. B. A Formação de uma *Joint venture*. In: **Revista Virtual DireitoBrasil**, v. 2, nº 2, 2008. Disponível em: <http://www.direitobrasil.adv.br/arquivospdf/revista/revistav22/resenhas/jv2.pdf>. Acesso em: 01/05/2012.

MORTON, F. M. S. Barriers to entry, brand advertising, and generic entry in the US pharmaceutical industry. **International Journal of Industrial Organization**, v. 18, p. 1085 – 1104, 2000

PAVITT, K. Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and theory". **Research Policy**, North-Holland, vol. 13, p. 343-373, 1984

PINTEC, 2000. Pesquisa de Inovação. Disponível em: <http://www.pintec.ibge.gov.br/> Acesso em: 20/05/2013

RECEITA FEDERAL BRASILEIRA. **Transformação, Incorporação, Fusão e Cisão**. Disponível em:
<http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2005/pergresp2005/pr212a231.htm>. Acesso em: 17/02/2013

RESENDE, 2013. **CADE aprova criação da superfarmacêutica Bionovis**. Reportagem publicada no Valor Econômico em 20/02/2013. Disponível em:
<http://www.valor.com.br/empresas/3014432/cade-aprova-criacao-da-superfarmaceutica-bionovis>. Acesso em: 23/03/2013.

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA Nº50/2012 - ANVISA. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0050_13_09_2012.html
Acesso em: 15/07/2013

ROIJAKKERS, N.; HAGEDOORN, J. Inter-firm R&D partnering in pharmaceutical biotechnology since 1975: Trends, patterns, and networks. **Research Policy**, vol. 35, p. 431-446, 2006

SCARAMUZZO, M. 2012. **Laboratórios criam Grupo FarmaBrasil**. Reportagem publicada no Valor Econômico em 12/07/2012. Disponível em:
<http://www.valor.com.br/empresas/2748678/laboratorios-criam-grupo-farmabrasil>
Acesso em: 23/03/2013

SPITZ, C. 2013. Rio terá laboratório para medicamentos complexos. Reportagem publicada no jornal O Globo em 19/06/2013. Disponível em:

<http://oglobo.globo.com/economia/rio-tera-laboratorio-para-medicamentos-complexos-8748714>

Acesso em: 15/07/2013

TEECE, D. J. Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy. **Research Policy**, North-Holland, vol. 15, p. 285-305, 1986

TIGRE, P. B. **Gestão da inovação: a economia da tecnologia do Brasil.** 7^a reimpressão, Elservier: Rio de Janeiro, 2006.

UNIÃO QUÍMICA, 2013. **Bionovis: O superlaboratório.** Disponível em:
http://www.uniaoquimica.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=137%3Abionovis-o-superlaboratorio&catid=61%3Aimprensa&Itemid=242&lang=br
Acesso em: 23/03/2013

UNIÃO QUÍMICA, 2013. **Quem Somos.** Disponível em:
http://www.uniaoquimica.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=215&lang=br
Acesso em: 23/03/2013

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello. Disponível em:
http://www.ufrj.br/pr/conteudo_pr.php?sigla=CENPES. Acesso em: 26/05/2013.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **Website** - página principal. Disponível em: <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>. Acesso em: 20/11/2012

APÊNDICE I- QUESTIONÁRIO RESPONDIDO

1) Qual o objetivo da formação da Joint Venture (i.e. o que deseja produzir)?

O objetivo da Bionovis é atuar na pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica bem como produzir e comercializar medicamentos biotecnológicos.

A princípio serão produzidos biofármacos de 2^a geração, tais como anticorpos monoclonais terapêuticos para o tratamento de câncer e doenças autoimunes.

2) Qual a principal motivação para a formação da Joint Venture (i.e. o que levou a buscar empresas para a formação da Joint Venture)?

A principal motivação para a formação da JV foi financeira, uma vez que os investimentos necessários para atuar na área de medicamentos biotecnológicos são bastante elevados, bem como os riscos inerentes a esta atividade. Juntas as empresas possuem musculatura financeira para investir elevadas quantias em desenvolvimento clínico, inovação e na instalação de uma unidade de produção que atenda aos padrões internacionais de qualidade.

3) A Joint Venture formada possui alguma vigência pré-determinada (referente à sua existência)?

Não.

4) Qual a personalidade jurídica da Joint Venture formada?

SA de capital fechado.

5) Como é tratada a P&D pela Joint Venture? É o objetivo principal da Joint Venture realizar P&D em busca de novos produtos ou a Joint Venture pretende atuar no mercado de genéricos?

P,D&I é a prioridade da JV, sendo a busca por produtos inovadores o seu objetivo principal. Boa parte do orçamento da Bionovis será dedicado a atividades de pesquisa e desenvolvimento.

Ainda que o foco seja inovação, a Bionovis produzirá medicamentos biossimilares já a partir dos próximos anos.

6) Existe divisão de tarefas entre as empresas participantes no que tange à P&D?

Não, a Bionovis é uma empresa independente, com diretoria profissionalizada e suas atividades e rotina independem de suas empresas acionistas. A Bionovis possui um departamento de P,D&I próprio e independente.

7) Existe estipulação contratual envolvendo os frutos da P&D?

A Bionovis é regida por um estatuto social próprio onde são estabelecidas as regras para a propriedade intelectual e etc. Toda a propriedade intelectual gerada pela Bionovis será propriedade da empresa.

- 8) Existe estipulação contratual sobre a titularidade dos ativos intangíveis de Propriedade Intelectual (i.e. como fica a proteção intelectual dos produtos desenvolvidos pela Joint Venture das marcas envolvidas com a Joint Venture)?**

Sim, todas estas regras estão previstas no estatuto social da empresa. A titularidade dos ativos intangíveis licenciados, cedidos ou geradas pela Bionovis serão de propriedade da empresa.

- 9) Ocorreu movimentação de portfólio de marcas e patentes entre as empresas formadoras da Joint Venture e a nova empresa formada (i.e. licenciamento ou transferência de titularidade)?**

Marcas previamente depositadas pelas empresas acionistas serão, caso a Bionovis requeira, transferidas para a Bionovis, coo mesmo valendo para patentes, se aplicável.

APÊNDICE II- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado para participar da pesquisa Formação de *Joint Ventures* na Indústria Farmacêutica a qual está sendo realizada como parte para a obtenção do grau de Mestre no Mestrado de Inovação e Propriedade Intelectual no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento.

Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com o INPI.

O objetivo deste estudo é determinar quais são as precauções tomadas pelas empresas formadoras de *Joint Ventures* na Indústria Farmacêutica em relação aos ativos intangíveis de propriedade industrial.

Sua participação nesta pesquisa consistirá na resposta a um questionário que constará na dissertação resultante do trabalho em questão.

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço institucional do pesquisador principal e o CEP, sendo facultada a possibilidade de dirimir suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, a qualquer tempo.

Pesquisadora: Luisa Rezende Castro
 Clarke, Modet & Co.
 Endereço: Av. Marechal Câmara, 160, 12º andar (Edifício Le Bourget)
 CEP 20020-080 - Rio de Janeiro/RJ
 Tel: (21) 82554488

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em participar.

Fernando Tunes Fernandes