

**BM&A**  

---

**PROPRIEDADE INTELECTUAL**

---

## **2° Encontro Nacional de Inovação em Fármacos e Medicamentos**

# **Inovação, Regulação e Propriedade Industrial**

## **Identificação de Aspectos de PI Importantes para a Concretização do Negócio**

- Colaboração;
- Licença;
- Aquisição.

## Quais os ativos importantes para o negócio ?

- Patentes;
- Marcas;
- Segredo de Negócio ou outras Informações Proprietárias;
- Cultivar

## A Titularidade do Ativo foi Rastreada e Confirmada ?

- Qual a prática da *target company* em relação aos seus empregados / consultores?
- Todos assinaram acordos de sigilo ?
- O acordo de trabalho prevê cláusulas de PI e não competição ?

## **A Titularidade do Ativo foi Rastreada e Confirmada ?**

- Houve fontes de financiamento externa para a geração do resultado protegido ?
- Todos os pesquisadores trabalham em horário integral na empresa ou algum deles possui algum vínculo, mesmo que parcial, com o empregador anterior ou outra instituição ?
- O que fala a Lei sobre a titularidade do ativo intangível ?

## **Qual a Validade do Ativo Principal que vai influenciar o negócio ?**

- Há mudanças previstas nas legislações de PI, por exemplo ? Nos EUA há a previsão de reformas na sua legislação que podem impactar na estratégia de tramitação/concessão de patente.
- Foi feita busca de patenteabilidade/validade ? Qual o prazo de vigência do ativo ?
- Há alguma ação judicial de nulidade pendente ou oposição nos ativos ainda em exame ?

## **Há liberdade de exploração para usar / comercializar o ativo que está sendo adquirido ?**

- Foi feita análise de não infração ?
- Há tecnologias / patentes que podem bloquear a comercialização do ativo de PI que está sendo adquirido ?
- Em afirmativo, há alternativas? “Design around”; obter licença para exploração...

## **Há liberdade de exploração para usar / comercializar o ativo que está sendo adquirido ?**

• Outras possíveis restrições a comercialização como, por exemplo, aspectos regulatórios:

- ANVISA;
- MA;
- Questões de biossegurança;
- Acesso a recursos genéticos

## **Como a *Target Company* Gerencia seus Ativos ?**

- Estratégias para manter informações confidenciais em sigilo / restrição ao acesso;
- Realização de buscas para verificar/confirmar a patenteabilidade do ativo;
- Realização de buscas para monitoramento dos concorrentes;
- Políticas em relação à proteção (quando e onde proteger) ;

## **Estabelecer o Negócio em uma Colaboração / Licença entre Universidade - Empresa é Diferente de uma Transação Empresa - Empresa**

- Entender a diferença de perspectiva entre academia e empresa;
  - A missão e os objetivos de cada uma;
  - Diferença organizacional e cultural;
  - Diferentes legislações aplicáveis
- Qual a política de PI da *target company* ? Qual a política sobre publicação ?

## **Antes de iniciar ou contratar pesquisa:**

- **Formalizar Parcerias;**
- **Não divulgar;**
- **Se for divulgar - Confidencialidade;**
- **Realizar busca em documentos de patente;**
- **Definir titularidade;**
- **Manter os registros do pesquisador - (“livro preto”).**

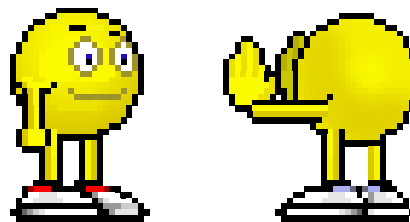
## **Loss of IP = Loss of Money**

- Na maioria dos casos, o conhecimento insuficiente das regras de PI, incluindo uma não implementação de política apropriada dentro da empresa / instituição pode levar a perda de oportunidades de negócio e/ou a possível violação de direitos de terceiros.
- Empresas e instituições de pesquisa perdem muito dinheiro quando PI permanece na mesa dos inventores ou não-protegida.

**BM&A**

PROPRIEDADE INTELECTUAL

**FIM**



**OBRIGADA!**

**[ana.muller@bmapi.com.br](mailto:ana.muller@bmapi.com.br)**

**Tel: (0xx21) 3824-5757**