



VOTO Nº 183/2020/SEI/DIRE3/ANVISA

Processo nº 25351.068607/2014-53

Expediente nº 2376932/20-7

Analisa recurso interposto sob expediente nº 2376932/20-7 pela empresa Reality Cigars Comércio Importação e Exportação Ltda em face da decisão proferida em 2^a instância pela Gerência-Geral de Recursos. Ausência de averbação do licenciamento da marca a terceiros, expedido por meio oficial previsto pelo INPI. CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto.

Empresa: Reality Cigars Comércio Importação e Exportação Ltda.

CNPJ: 07.756.070/0001-13

Relator: RÔMISON RODRIGUES MOTA

1. DO RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto sob expediente nº 2376932/20-7 pela empresa Reality Cigars Comércio Importação e Exportação Ltda em face da decisão proferida em 2^a instância pela Gerência-Geral de Recursos - GGREC[1], que decidiu negar provimento[2] ao recurso de 1^a instância[3] que solicitava a reconsideração do indeferimento[4] da petição de Renovação de Registro do charuto PHILLIES TITAN CHOCOLATE protocolada em 20/02/2019[5].

Não foi exarada notificação de exigência. O indeferimento do pleito se deu por ausência de averbação do licenciamento da marca a terceiros, expedido por meio oficial previsto pelo INPI; documento este que deve ser obtido previamente à petição de registro, quando o produto possuir marca sob proteção industrial licenciada a terceiros, nos termos do inciso III do art. 6º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 226/2018.

A empresa interpôs recurso administrativo contra a decisão citada em 10/09/2019, sob o expediente nº 2141516/19-1. Entendendo que a argumentação e a documentação peticionada no recurso foi insuficiente para reverter a decisão inicial de indeferimento, a área técnica emitiu o Despacho de Não Retratação em 04/10/2019. A GGREC conheceu e avaliou em segunda instância administrativa o recurso, decidindo por negar provimento a ele, decisão que consta publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 26/03/2020[6].

A GGREC comunicou a referida decisão à empresa, por meio de Ofício, ao qual fora anexado o Voto nº 63/2020/CRES3/GGREC. Diante da decisão da GGREC a Reality Cigars Comércio Importação e Exportação Ltda., interpôs, em 21/07/2020, o recurso administrativo[7] à Diretoria Colegiada.

Em etapa de juízo de retratação, a GGREC manteve a sua decisão de negar provimento ao recurso, conforme o Despacho nº 132/2020.

2. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Quanto ao juízo de admissibilidade, registre-se que o recurso de 2^a instância foi protocolado no dia 21/07/2020, sob expediente 2376932/20-7, estaria então, a peça recursal intempestiva. Entretanto, conforme estabelece a Resolução RDC nº 355/2020, alterada pela RDC nº 398/2020, suspendeu os prazos processuais afetos aos requerimentos de atos públicos de liberação de responsabilidade da Anvisa em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2:

Art. 1º Ficam suspensos os prazos processuais afetos aos requerimentos de atos públicos de liberação de responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, os previstos na Lei n. 6.437, de 20 de agosto de 1977, os dispostos na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 266, de 8 de fevereiro de 2019, e os definidos na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 336, de 30 de janeiro de 2020." (NR)

Assim, tendo em vista a suspensão da contagem dos prazos para recursos administrativos previsto pela RDC nº 355/2020, alterada pela RDC 398/2020, o recurso foi considerado tempestivo.

Diante do exposto, verifica-se o atendimento das condições para prosseguimento do feito, sendo o recurso tempestivo, interposto por pessoa legitimada perante a Anvisa, o órgão competente, e não tendo havido exaurimento da esfera administrativa. Assim, com fundamento no art. 63 da Lei nº 9.784, de 29/01/1999, decidido por CONHECER do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos de admissibilidade.

3. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

Em seu recurso de 2^a Instância, a Recorrente apresenta o histórico e a motivação do indeferimento e da decisão da GGREC. Alega que a GGREC simplesmente adotou o decidido no âmbito da GGTAB, deixando de analisar as considerações formuladas pela Recorrente.

De acordo com a empresa o indeferimento da renovação de registro do produto "Phillies Titan Chocolate" decorreu da equivocada informação de que não haveria a necessária certificação da averbação de uso de marca pelo INPI. Sustenta que a decisão deve ser reformada, já que o produto "Phillies Titan Chocolate" possui Certificado de Averbação expedido pelo INPI, conforme Certificado de Averbação nº 702020000217/01 (Documento 05 anexo ao recurso).

A requerente argumenta que a RDC traz a obrigatoriedade de que o certificado exista, bem como que a existência do certificado seja declarada pelo interessado, o que foi feito pela Recorrente com a juntada da Declaração nos moldes exigidos (Documento 07 anexo ao recurso).

Alega, ainda, que a RDC 226/18 é clara ao destacar que não se exige a apresentação do certificado de averbação, mas sim apenas que tal documento exista:

Art. 6º Previamente à solicitação da petição eletrônica de registro de produto fumígeno, as empresas fabricantes nacionais e importadoras de produtos fumígenos derivados do tabaco devem possuir as seguintes condições:

(...)

III - averbação do licenciamento da marca a terceiros expedido por meio oficial previsto pelo INPI, quando se tratar de produto que possui marca sob proteção industrial licenciada a terceiros.

Parágrafo único. Constatada, a qualquer tempo, a ausência das condições previstas nos incisos I, II, e III deste artigo, o pedido de registro será indeferido ou cancelado.

Art. 7º A petição eletrônica de registro de produto fumígeno deve ser gerada pelas empresas fabricantes nacionais e importadoras de produtos fumígenos derivados do tabaco, por meio do sistema de peticionamento eletrônico da Anvisa, de forma individualizada, por produto fumígeno derivado do tabaco.

§ 1º A petição de registro de produto fumígeno deve conter obrigatoriamente a documentação abaixo:

(...)

VII - arquivo eletrônico com declaração da empresa petionante de que o produto em questão atende aos requisitos previstos nos incisos I, II e III do art. 6º desta Resolução; VIII - arquivo eletrônico com a declaração da composição qualitativa e quantitativa, conforme Anexo III, quando aplicável." (grifamos)

Reforça assim que não há qualquer menção à necessidade de que seja juntado aos autos o certificado de averbação do uso da marca. O que seria exigido é que a empresa declare atender ao previsto no art. 6, III, da RDC 226/18, o que foi feito segundo a recorrente.

Afirma que bastaria uma simples leitura da RDC 226/18 e do recurso interposto anteriormente pela Recorrente para se identificar o equívoco, evitando-se que fosse necessário o acionamento desta Diretoria Colegiada.

Justifica que, ainda que a GGTAB quisesse exigir que a empresa trouxesse aos autos o certificado de averbação do uso da marca, deveria ter formulado exigência específica para tanto, nos termos do art. 15 da RDC 226/18, como já assim o fez em casos similares. Para exemplificar cita a exigência 0538318/19-8 formulada pela GGTAB à empresa atuante no setor quando da análise do pedido de registro do produto "Captain Black Gold" (Documento 08 anexo ao recurso).

Conforme argumentação da empresa, tal ponto foi expressamente abordado no recurso antes apresentado, tendo a GGREC se recusado a reconhecer a nulidade procedural consistente no fato de que toda a decisão se sustenta em uma leitura enviesada e equivocada dos requisitos necessários ao deferimento do registro. Afirma que a negativa ao deferimento do registro se funda no argumento de que não teria sido juntado ao processo documento que a própria Anvisa não exigiu que fosse apresentado no pedido de registro.

Requer, por fim, que o presente Recurso seja provido para anular as decisões anteriores proferidas no âmbito da ANVISA e, verificando-se que foi acostado o certificado de averbação do uso da marca do produto "Phillies Titan Chocolate", seja constatado o atendimento ao requisito previsto no art. 6º, III, da RDC 226/18 e deferida a renovação de registro.

4. DA ANÁLISE

Inicialmente esclarecemos que a declaração da Concessão do Registro ou do Depósito do Pedido de Registro de Marca expedido por meio oficial previsto pelo INPI é exigido para as petições de registro e renovação de registro, desde 06/08/18, data da entrada em vigor da Resolução RDC nº 226/2018, conforme transcreto abaixo:

Art. 6º - Previamente à solicitação da petição eletrônica de registro de produto fumígeno, as empresas fabricantes nacionais e importadoras de produtos fumígenos derivados do tabaco devem possuir as seguintes condições:

(...)

III - averbação do licenciamento da marca a terceiros expedido por meio oficial previsto pelo INPI, quando se tratar de produto que possui marca sob proteção industrial licenciada a terceiros.

Parágrafo único - Constatada, a qualquer tempo, a ausência das condições previstas nos incisos I, II, e III deste artigo, o pedido de registro será indeferido ou cancelado.

Art. 7º (...)

VII - arquivo eletrônico com declaração da empresa petionante de que o produto em questão atende aos requisitos previstos nos incisos I, II e III do art. 6º desta Resolução;

(...)

Seção II

Da Petição de Renovação de Registro de Produto Fumígeno Derivado do Tabaco

Art. 11 (...)

§ 1º Na petição de renovação do registro de produto fumígeno, devem ser apresentadas as informações exigidas no art. 7º, e devem ser observadas as disposições dos arts. 8º a 10 desta Resolução.

Dessa forma desde 2018, a empresa que desejava renovar o registro de um produto e que possua marca sob proteção industrial junto ao INPI concedido a uma outra empresa, deve possuir a averbação do licenciamento da marca a terceiros expedido por meio oficial previsto pelo INPI.

No momento da análise das petições, é feita uma consulta ao site do INPI, para comprovar se a marca possui proteção industrial e, em caso positivo, constatar se o registro da marca é para a empresa solicitante da renovação do produto, se não for, verifica-se se a empresa peticionante tem licenciamento para uso da marca.

Como pode ser observado, de acordo com a RDC 226/2018 no caso de constatação da ausência da licença a qualquer tempo, a consequência é o indeferimento ou o cancelamento do registro. A averiguação da certificação da averbação de uso de marca pelo INPI é necessária, pois a detentora da marca pode a qualquer momento cancelar o uso por outra empresa.

No caso em tela, foi verificado, ao contrário do declarado pela empresa, que não havia a averbação pelo INPI do instrumento de contrato para a produção de efeitos, razão pela qual a renovação foi indeferida. No recurso de primeira instância, protocolado em 10/09/2019, a recorrente anexou o documento da empresa TABACALERA BRANDS, Inc. titular da marca, autorizando a Recorrente a importar, distribuir, vender e registrar produto da marca PHILLIES no Brasil. No entanto, por si só tal documento não preenche o requisito do inciso III do art. 6º da RDC 226/2018, porque não foi averbado pelo INPI.

Destacamos a trecho do “Manual de Marcas” do INPI:

O Parecer INPI/PROC/DIRAD nº 12/08 estabelece ser possível a convivência de marcas semelhantes de titulares pertencentes a um mesmo grupo econômico, sem necessidade de autorização prévia do titular do registro anterior, ainda que caracterizada a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados. Vale ressaltar que a relação de grupo econômico entre empresas deve ser comprovada por meio de documento hábil, não sendo aceita a mera declaração, autorização ou, ainda, o fato de ambas as sociedades possuírem sócios em comum. Na ausência de tal documentação, será formulada exigência para a parte interessada. (grifo nosso)

De acordo ainda com a Lei nº 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, o contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros:

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório da empresa, foi realizada reunião entre seus representantes e esta Diretoria no dia 14/10/2020. Naquele momento a empresa informou que o certificado foi anexado ao processo posteriormente. Considerando que o documento anexado no recurso de segunda instância encontrava-se ilegível, a Assessoria da Terceira Diretoria solicitou que a empresa apresentasse o documento legível. No Certificado encaminhado pela empresa é possível verificar que a data do protocolo do pedido ao INPI é o dia 19/05/2020, ou seja, posteriormente a decisão do recurso de 1ª instância, que se deu em 27/03/2020.

Conclui-se, portanto que o indeferimento da petição não foi ocasionado por ausência do documento na petição de renovação, como alegado pela empresa, mas pela constatação de que a empresa não tinha o contrato de licenciamento da marca firmado com a empresa fabricante e titular da marca, averbado pelo INPI na data de análise de petição.

Desse modo, diante do exposto acima, conclui-se que o Recurso Administrativo interposto pela empresa não comprovou que houve ilegalidade do ato e nem erro técnico no indeferimento da referida petição.

5. VOTO

Dante de todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto.

[1] 12^a Sessão de Julgamento Ordinária (SJO), realizada no dia 25/03/2020.

[2] Voto nº 63/2020 – CRES3/GGREC/GADIP/ANVISA.

[3] Expediente nº 2141516/19-1.

[4] Publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 12/08/2019, por meio da Resolução Específica (RE) nº 2.213/2019.

[5] Expediente 0158367/19-1

[6] Conforme o Aresto nº 1.353/2020.

[7] expediente nº 2376932/20-7.



Documento assinado eletronicamente por **Romison Rodrigues Mota, Diretor Substituto**, em 04/11/2020, às 20:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **1184148** e o código CRC **5BC073CB**.
