

VOTO Nº 29/2021/SEI/DIRE5/ANVISA

Processos nº [25351.451347/2019-86](#)
[25351.451348/2019-21](#)

Expedientes nº 2844490/20-4
2844715/20-6
2844613/20-9

Analisa recursos administrativos interpostos pela empresa Clean Industria e Comércio de Cigarros Ltda. em face da decisão em 2^a instância que manteve o indeferimento de pedidos de Registro de Produto Fumígeno, motivado pela ausência do Certificado de Averbação do licenciamento de uso da marca pleiteada, documento obrigatório exigido pelo inciso III, art. 6º da RDC 226/2018. Ausência de fatos novos ou circunstância relevante que justifiquem a revisão da decisão. Manutenção do Aresto nº 1.382 publicado no DOU em 06/08/2020.

Posição do relator: NEGAR PROVIMENTO.

Área responsável: GGTAB

Empresa: Clean Industria e Comercio de Cigarros Ltda.

CNPJ: 18.804.581/0001-80

Relator: Alex Machado Campos

1. Relatório

Tratam-se de recursos administrativos interpostos pela empresa Clean Indústria e Comércio de Cigarros Ltda. em face da decisão proferida em 2^a instância pela Gerência-Geral de Recursos (GGREC) de "Conhecer e Negar Provimento" aos recursos de expedientes nº 0924037/20-3 e nº 0924126/20-4, referentes aos indeferimentos dos pedidos de Registro de Produto Fumígeno protocolizados por meio dos expedientes nº 1936662/19-1 (processo nº 25351.451347/2019-86) e nº 1936664/19-7 (processo nº 25351.451348/2019-21), conforme Aresto nº 1.382, publicado no DOU em 06/08/2020, motivados pela ausência do Certificado de Averbação do licenciamento de uso da marca GUDANG (GUDANG TRADICIONAL e GUDANG CLEAN), documento obrigatório exigido pelo inciso III, art. 6º da RDC nº 226, de 30 de abril de 2018.

Em sua defesa a empresa alega, em suma, que:

a) a decisão da Anvisa é ilegal, considerando que não há comprovante de que marca GUDANG esteja sob proteção junto ao INPI, tendo sido realizada pela área técnica apenas uma pesquisa na base de dados desse Instituto, em que se constatou que o direito de registro da referida marca ainda está ligada à

empresa PT GUDANG GARAM TBK. Que tal fato tornaria válida a condição de depositante de pedido de registro de marca no INPI à empresa.

b) os pedidos de registro de produtos fumígenos em comento atendem ao estabelecido na parte final do art. 6º, inciso II da RDC nº 226/2018, visto que a empresa é Depositante de Marca;

c) o produto em questão atendeu integralmente as normas sanitárias vigentes, não havendo motivo para o seu indeferimento;

d) a Anvisa ignora a Lei nº 5.648/70, que estabelece a competência do INPI para análise de registrabilidade de marcas e patentes;

e) finaliza, alegando que preencheu os requisitos estabelecidos pela RDC nº 226/2018 para registro de seu produto e o que o indeferimento se deu única e exclusivamente pelo fato da Anvisa ter usurpado a competência exclusiva do INPI para análise de Marca, em total incompetência funcional.

Por fim, a empresa pede que seja anulada ou reformada a decisão publicada no Aresto nº 1.382/2020, para deferir o registro de produto fumígeno GUDANG CLEAN, por todas as questões expostas.

Sem mais, passo à análise.

2. Análise

O registro de produtos fumígenos derivados do tabaco é regulamentado pela Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 226, de 2018, a qual estabelece em seu art. 6º que, previamente à solicitação da petição eletrônica de registro, as empresas fabricantes nacionais e importadoras de produtos fumígenos, derivados do tabaco, devem **possuir "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"**, e cito:

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:

I - o ato declaratório executivo (ADE) de concessão do Registro Especial de Fabricante ou importador, expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF/MF, nos termos da normatização em vigor, no caso de cigarrilhas e cigarros;

II - a concessão do registro ou do depósito do pedido de registro de marca expedido por meio oficial previsto pelo INPI quando se tratar de produto que possui marca sob proteção industrial;

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.

A principal alegação da empresa é de que a decisão da Anvisa é ilegal, pois não haveria comprovação de que a marca GUDAN esteja sob proteção junto ao INPI, e que o direito de registro da referida marca à empresa PT GUDANG GARAM TBK não configuraria impedimento para o seu uso pela requerente.

Em seu Despacho de Não Retratação, a GGREC afirma que a RDC nº 226, de 2018 é bem clara quanto a necessidade da apresentação, em arquivo eletrônico em PDF, do certificado de averbação de licenciamento do uso de marca por terceiro, nos termos do inciso

VII, do § 1º do art. 7º dessa norma:

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 peticionante de que o produto em questão atende aos requisitos previstos nos incisos I, II e III do art. 6º desta Resolução;

(...)

Entretanto, com a finalidade da análise dos presentes recursos, a Quinta Diretoria solicitou à Gerência-Geral de Registro e Fiscalização de Produtos Fumígenos Derivados ou Não do Tabaco - GGTAB esclarecimentos adicionais quanto à procedência das alegações da empresa e o racional técnico e legal que embasaram a decisão da área técnica, bem como, quanto à forma para se comprovar o atendimento a esse requisito, uma vez que o Art. 6º usa o termo "*posse da condição*" e que o Art. 7º exige apenas uma declaração da peticionante.

Por meio do Despacho nº 41/2021/SEI/GGTAB/DIRE3/ANVISA (1327804) a GGTAB respondeu que, conforme o parágrafo único do art. 6º da RDC nº 226/2018 "*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*".

Segundo a área, essas condições específicas envolvem o cumprimento de obrigações normativas previstas por outros órgãos da Administração Pública Federal, como emissão de certidões e ou certificados.

Assim, considerando a Lei nº 13.726, de 8 de outubro 2018, chamada de "lei da desburocratização", que racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, com o objetivo de simplificar a apresentação de documentos por parte das empresas peticionantes, a ANVISA optou por desobrigar a apresentação desses documentos, cabendo, nesse caso, à própria instituição, a obrigação de confirmar as condições prévias determinadas.

Desta forma, quando da apresentação de uma petição de registro de produto fumígeno, a CCTAB/GGTAB verifica junto ao sistema *e-marcas* do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI a situação de regularidade da marca.

No caso da solicitação de registro do produto utilizando a marca GUDANG, foi identificada a concessão do registro da marca GUDANG GARAH (processo 829374698), pelo INPI, para empresa PT. GUDANG GARAH TBK (sei! 1328258), empresa diferente da empresa que solicitava o registro do produto usando a marca junto à ANVISA, qual seja, a empresa CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA.

Então, foi encaminhada Exigência Técnica à empresa CLEAN para que esclarecesse se possuiria relação comercial com a empresa detentora do registro da marca junto ao INPI, e que apresentasse a averbação do licenciamento de uso da marca. No cumprimento de exigência técnica, a empresa não apresentou o certificado de averbação do uso e justificou a não necessidade de apresentar o documento requerido alegando ser detentora do depósito do registro de marca junto ao INPI. Entretanto, o depósito de pedido de registro somente é considerado no caso de marcas que ainda não possuem registro concedido.

Ainda assim, a CCTAB/GGTAB verificou a informação alegada pela empresa junto ao sistema e-marcas do INPI e identificou 7 depósitos realizado pela empresa CLEAN usando diferentes variações da marca GUDANG, sendo que todos os processos apresentavam a mesma situação: "aguardando fim de sobrerestamento". **A motivação do sobrerestamento é o processo de registro já concedido à empresa PT. GUDANG GARAM TBK.**

Cabe destacar que a ANVISA foi notificada de ação judicial nº 5026812-92.2018.4.02.5101 impetrada pela empresa PT. GUDANG GARAM TBK contra a empresa CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA e o INPI, para manifestar se teria interesse em ingressar no feito (sei! 25351.938572/2018-41). A ação visa garantir o direito exclusivo da empresa PT. GUDANG GARAM TBK de uso da marca GUDANG GARAM. Em que pese a manifestação de falta de interesse em ingressar no feito, a GGTAB permanece monitorando o andamento do processo em questão e, no momento, **permanece válida decisão judicial que concede à empresa PT. GUDANG GARAM TBK o direito exclusivo de uso da marca** (Sei! 1328259 e 1328261).

Portanto, fica evidenciado que não houve nenhum vício legal ou equívoco técnico por ocasião da análise dos pedidos iniciais e dos recursos administrativos, tão pouco, incompetência funcional.

Esclarece-se que a declaração prevista no inciso VII visa garantir a presunção de boa-fé do particular perante o poder público, aceitando que a empresa declare se atende ou não as condições prévias exigidas pelo art. 6º, uma vez que é possível obter diretamente pela Anvisa, por meio de consulta a outro órgão, o documento comprobatório, não significando uma análise "às cegas" da administração.

Oportunamente, alerto aos demais Diretores que tramitam nesta Agência outros recursos de mesma natureza destes, conforme informado pela GGTAB e GGREC no âmbito do processo Sei nº 25351.900326/2021-12.

3. Voto

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos recursos protocolizados sob expedientes nº 2844490/20-4, nº 2844715/20-6 e nº 2844613/20-9, mantendo-se o Aresto nº 1.382 publicado no DOU em 06/08/2020.



Documento assinado eletronicamente por **Alex Machado Campos, Diretor**, em 23/02/2021, às 15:32, 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 **1326362** e o código CRC **0816FE2A**.