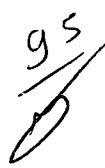
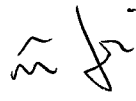


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

95




PARECER/INPI/PROC/DICONS/N° 023/99 Em, 28/04/99

Ref.: Proc. n° 813.896.967

EMENTA: PEDIDO DE
CADUCIDADE. MARCA
GENÉRICA. CLASSE 05-
MEDICAMENTO. AUTORIZAÇÃO
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
PARA COMERCIALIZAR. DESUSO
JUSTIFICADO. AMPARO LEGAL:
ITEM 4 E § ÚNICO DO ARTIGO
61 DO CPI.

Ao Sr. Chefe da DICONS,

A consulta em espécie prende-se ao pedido de caducidade da marca "PHARMAKRON", nominativa, inserida na classe 05/00, concedida em 21/05/91 ao "LABORATÓRIO PHARMAKRON LTDA".

Em 05/11/96, através da petição de n° 035.555, a empresa "CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA" requereu a caducidade do registro em epígrafe.

O titular do registro caducando foi devidamente notificado em 27/01/98, conforme publicação efetuada na RPI n° 1414.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

96
/

Dentre as várias justificativas apresentadas em sua manifestação de fls. 45/50, a meu ver, a mais importante, é o fato de que o desuso da marca em apreço ocorreu porque o seu titular estava impedido de comercializar os produtos de sua fabricação, devido a exigência do Ministério da Saúde, calcada na Lei nº 6.630/76 e Decreto nº 79.904/77. Daí a impossibilidade de comprovar o uso efetivo da marca genérica "PHARMAKRON", nos termos do artigo 94 do CPI.

A Lei nº 6.630/76 invocada pelo titular do registro dispõe que:

"Art. 1º - Ficam sujeitos às normas de vigilância instituídas por esta Lei os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei nº 5.991/73, bem como os produtos de higiene, os cosméticos, os perfumes, saneantes, domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros adiante definidos.

Art. 2º - Somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir os produtos de que trata o artigo 1º as empresas para tal fim AUTORIZADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE e cujos

/

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

estabelecimentos hajam sido
licenciados pelo órgão
sanitário das unidades
federativas em que se localizem.

**Art. 12 - NEHUM DOS PRODUTOS DE
QUE TRATA ESTA LEI, INCLUSIVE OS
IMPORTADOS, PODERÁ SER
INDUSTRIALIZADO, EXPOSTO À VENDA
OU ENTREGUE AO CONSUMO ANTES DE
REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE."**

Visando ao cumprimento daquela
determinação, o "Laboratório Pharmakron"
providenciou junto ao Ministério da Saúde o
protocolo, em 17/12/1992, de seus dois primeiros
pedidos de registro sob os números 034305 e
034306.

Através das publicações efetuadas
em 08/03/95 e 21/03/95, no Diário Oficial da
União, foram noticiadas às famigeradas concessões
dos registros requeridos para os produtos
"PROMENAXINA" e "ACOLDE", conforme documentos
acostados nos presentes autos de fls. 12 e 13.

Cabendo salientar, ainda que,
tais expressões estão devidamente registradas,
também, no INPI, desde 1984 e 1992,
respectivamente, conforme o "espelho de
titulares", que segue em anexo.

98
/

Ademais, releva consignar que o "LABORATÓRIO PHARMAKRON LTDA" é uma empresa legalmente constituída perante à Junta Comercial do Estado de São Paulo, desde 06/11/1975, o equivale dizer, que há 23 anos utiliza a referida denominação social, sem jamais ter modificado o seu objeto social. Por mais este fato, a titular da marca caducanda invocou a proteção prevista no art. 8º da Convenção da União de Paris - CUP.

Por outro lado, verifica-se que a empresa - "CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA" - requereu a presente caducidade depois de ter depositado, junto ao INPI, o seu pedido de registro da marca "PHARMACON", protocolado sob o nº 819.057.223, o que veio a causar espécie ao titular da marca visada, pelo fato de ambas atuarem no mesmo segmento farmacêutico, não podendo, portanto, ignorar sua existência.

Vale, preliminarmente, observar que a marca "sub-examine" encontra-se definida no item 4 do artigo 61, do Código da Propriedade Industrial - CPI e segundo, o Ato Normativo nº 123/94, que estabelece as Diretrizes de Análises de Marcas, tem função designativa ou identificadora da origem de uma série de produtos/artigos, que por sua vez é de "per se" caracterizada por outra de natureza específica.

Em conseqüência de tal função, a Lei exige que seu uso se faça sempre acompanhado do signo específico, conforme prevê o parágrafo único do precitado artigo.



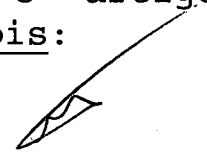
99
B

Por sua vez, determina o artigo 94 do mesmo diploma legal, que o prazo para início da utilização da marca é de 2 (dois) anos contados da concessão do registro, ou se for interrompido por mais de 2 anos consecutivos.

No entanto, dispõe o AN n° 123/94, que o pedido de declaração de caducidade não será conhecido se o desuso da marca tiver sido justificado. Bastando para tanto que, reste provada a não ocorrência de inação ou negligência, por parte do titular para dar início ao uso, ou seja, que comprove que foram empreendidos sérios e efetivos esforços nesse sentido.

Considerando-se, no caso vertente, que o titular da marca caducanda tomou todas as providências no sentido de obter a autorização necessária do Órgão da vigilância sanitária para comercializar seu produto, enquanto marca genérica de medicamento e, que o período de tramitação dos referidos pedidos ultrapassou o prazo exigido no artigo 94, do CPI, a sua revelia, entendo que os aspectos da invencibilidade e irresistibilidade exigíveis para a ocorrência da força maior, tornam-se evidentes.

Nesse sentido dispõe o artigo 1.058 do Código Civil Brasileiro, in verbis:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

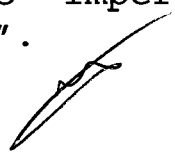
100
B

"Art. 1.058 - O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado, exceto nos casos dos arts. 955, 956 e 957.

Parágrafo único - O caso fortuito ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir."

O Código da Propriedade Industrial, por sua vez, confere ao titular da marca caducanda o direito de provar o uso ou "o desuso da marca por motivo de força maior" (parágrafo único do artigo 94).

Nessa mesma direção, torna-se obrigatória a menção ao conceito de "força maior" consignado pelo eminente vernaculista De Plácido e Silva, no Vocabulário Jurídico, a saber: " é a razão de ordem superior, justificativa do inadimplemento da obrigação ou da responsabilidade, que se quer atribuir a outrem, por ato imperioso que veio sem ser por ele querido".



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

101
B

Assim sendo, entendo que o pedido de caducidade deve ser rejeitado, eis que, restou comprovado que o desuso da marca em apreço foi em decorrência de acontecimento provocado por terceiro, do qual o titular não teve culpa.

À consideração superior.


Márcia Affonso Moura

DADOS DO TITULAR

CGC/CPF/Nº INPI: 47240783000144
NOME: LABORATORIO PHARMAKRON LTDA
ENDEREÇO: R FRANCISCO S.L. FILHO 1039
CENTRO BRAGANÇA PAULISTA
01290- BR

DADOS DA MARCA

Nº DO PEDIDO/REGISTRO: 815895461

MARCA: ÁCOLDE

DATAS: **DEPÓSITO:** 30/11/1990
CONCESSÃO: 29/09/1992
VIGÊNCIA: 29/09/1992
CADUCIDADE:

CÓDIGOS: **SITUAÇÃO:** 60 Registro
CLASSE: 05
PRODUTOS: 14
APRESENTAÇÃO: 1 Nominativa
NATUREZA: 1 De Produto
FIGURAS:

PRIORIDADE UNIONISTA: **DATA:**
NÚMERO:
PAÍS:

REGISTRO INVIABILIZADOR:

APOSTILA:

ESPECIFICAÇÃO:

PROCURADOR: LUIZ ROBERTO FERNANDES

HISTÓRICO:	RPI	DATA	DESPACHO	SITUAÇÃO
	1404	28/10/1997	565	60 Registro
	1139	29/09/1992	400	60 Registro
	1120	19/05/1992	250	41 Ped.Notif.
	1105	04/02/1992	350	40 Deferido
	1072	18/06/1991	300	30 Viável
	1057	05/03/1991	000	10 Depositado

DADOS DO TITULAR

CGC/CPF/Nº INPI: 47240783000144
NOME: LABORATORIO PHARMAKRON LTDA
ENDEREÇO: R FRANCISCO S.L. FILHO 1039
CENTRO BRAGANÇA PAULISTA
01290- BR

DADOS DA MARCA

Nº DO PEDIDO/REGISTRO: 810866188

MARCA: PROMENAXINA

DATAS: **DEPÓSITO:** 27/05/1982
CONCESSÃO: 17/01/1984
VIGÊNCIA: 17/01/1994
CADUCIDADE:

CÓDIGOS: **SITUAÇÃO:** 60 Registro
CLASSE: 05
PRODUTOS: 50
APRESENTAÇÃO: 1 Nominativa
NATUREZA: 1 De Produto
FIGURAS:

PRIORIDADE UNIONISTA: **DATA:**
NÚMERO:
PAÍS:

REGISTRO INVIABILIZADOR:

APOSTILA:

ESPECIFICAÇÃO:

PROCURADOR: LUIZ ROBERTO FERNANDES

HISTÓRICO:	RPI	DATA	DESPACHO	SITUAÇÃO
	1404	28/10/1997	565	60 Registro
	1195	26/10/1993	990	60 Registro