



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar-Centro-Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 030/03

Ref.: Processo **52400.001106/03**

Em 15/07/2003

**EMENTA:DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROPRIEDADE
INTELECTUAL.**

I – O poder normativo conferido às agências reguladoras não as autoriza a disciplinar matéria sujeita à reserva absoluta de lei formal.

II – O regulamento administrativo que imponha novas obrigações e crie direitos, no âmbito da propriedade industrial, é inconstitucional.

III – O exercício do poder de polícia administrativa sanitária não deve adentar em atribuição legalmente deferida ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Senhor chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de comunicação feita pela Sra. Valéria Cristina Barcellos Faria, API 289, mediante a qual informa que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está adotando um sistema de “nomes comerciais” de medicamentos, cujos efeitos interfeririam em atribuições enfeixadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, juntado, para tanto, cópia de aviso de Consulta Pública nº 11, de 09 de abril de 2003, publicado no D.O.U de 11 de abril de 2003, no qual a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária torna pública minuta da Resolução da sua

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL**

Diretoria Colegiada para o regulamento técnico das regras para rotulagem de medicamentos (fls. 02/06).

02. Com o propósito de melhor instruir o conhecimento desta Procuradoria, solicitei, à fl. 08, diante de eventual conflito de atribuições entre o INPI e a Agência de Vigilância Sanitária, que a referida comunicação fosse submetida à apreciação da Diretoria de Marcas a fim de obter informações quanto ao registro de marcas de medicamentos.

03. A Diretoria de Marcas, à fl. 22, informou que o registro de marcas de medicamentos está sujeito ao mesmo tratamento dispensado às demais marcas de produtos e serviços, consoante as determinações da Lei nº 9.279/96 e, quanto ao conteúdo da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA colacionada aos autos, considerou que:

“Após leitura do texto que faz jus à Seção I, relativo ao Nome Comercial, da presente Resolução, no que se refere aos critérios a serem seguidos na formação de nomes comerciais (marcas), em casos de registros de medicamentos pela ANVISA, concluímos que, a princípio, não nos parece que a interpretação contida em cada item do referido documento tenha o propósito de coexistir simultaneamente e com a mesma intensidade, com o exato sentido previsto na Lei de Propriedade Industrial, quanto ao tratamento técnico dispensado às marca de medicamentos depositadas no INPI, uma vez que ambos parecem estar fundamentados em atribuições distintas, não existindo duplicidade de idéias e aplicações nos dispositivos legais.”

04. Para o adequado deslinde da questão apresentada, passo a examinar os principais pontos pertinentes a tal análise.

DO MÉRITO

I

05. As transformações sofridas pelo Estado exigem a contínua revisão dos paradigmas adotados pela Administração Pública. A passagem do Estado Liberal para o pós-modernismo, intermediada pela atuação intervencionista-distributiva do Estado Social, fez com que a eficiência se tornasse um princípio inafastável da atuação do administrador, atribuindo, à intervenção estatal no domínio econômico, a função de garantidora “da coerência e da segurança”¹ da economia de mercado. O malogro da reunião das funções estatais de administração e fiscalização em um só ente provocou, especialmente, no âmbito dos serviços públicos concedidos ao setor privado, a introdução de agências reguladoras, órgãos autônomos que, em um “espaço de legítima discricionariedade, com predomínio de juízos técnicos sobre as valorações políticas”², pudessem preservar a competição, proteger o consumidor e perpetrar um processo de regulação, implementando e operacionalizando-o³.

06. A par dos fatores de ordem econômica, a urgência de uma Administração Pública “plurifórmica e pluricêntrica”⁴ decorre da ampliação e diversificação das tarefas que lhe são incumbidas pelo pluralismo social que traz, em si, uma diversidade de apelos que tornam mais exíguas as aspirações comuns da coletividade, emergindo daí a necessidade de uma diferenciação político-administrativa que esteja apta a atender as demandas dirigidas ao Poder Público⁵.

¹ FONSECA, João Bosco Leopoldino da Fonseca. Direito econômico. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 257.

² BARROSO, Luís Roberto. Agências Reguladoras. Constituição, transformação do Estado e legitimidade democrática. Net, Jus Navigandi, Teresina, a.6, n. 59, out. 2002. Disponível em <http://www1.jus.com.br/doutrina>. Acesso em 04 jul. 2003.

³ SOUTO, Marcos Jurueña Villela. Agências reguladoras. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, abr./jun. 1999, p. 130-131. O autor colaciona perclara lição de Pedro Dutra (A fiscalização e os serviços públicos privatizados. Rio de Janeiro: gazeta Mercantil, 20.10.98, p. A-3):

“Quatro fatores concretos contribuíram para definir o modelo moderno de agências reguladoras. O primeiro, a necessidade de decisões em tempo econômico, dirimindo conflitos entre prestadores e entre estes e usuários. Setores como os de serviços públicos demandam altos investimentos de instalação e de manutenção e a solução tardia de conflito vulnera investimentos e compromete o devido atendimento ao consumidor. O segundo fator é a habilitação técnica da agência, que lhe permita enfrentar a complexidade inerente aos serviços regulados, inclusive exigindo dos prestadores obediência às inovações tecnológicas. O terceiro é de ordem econômica: a tensão a ser permanentemente dominada, entre a tendência ao monopólio natural inerente a esse serviços, e o fato de eles deverem ser prestados em um regime constitucional de livre mercado. O quarto fator opera no plano jurídico: aqui a tensão se acha na conciliação do interesse pública, imantado pelo conjunto dos consumidores, e o interesse privado, manifestado nas empresas prestadoras de serviços.”

⁴ MOREIRA, Vital. Administração autónoma e associações públicas. Coimbra, 1997, p.31.

⁵ ARAGÃO, Alexandre Santos de. As agências reguladoras independentes e a separação de poderes: uma contribuição da teoria dos ordenamentos setoriais. Revista Diálogo jurídico, Salvador, CAJ – Centro de

07. Das funções reunidas pelas atribuições das agências reguladoras, sobressai, para os propósitos desse exame, o seu poder normativo. Decerto, ao lado da multiplicação das atividades abarcadas pelo interesse do Estado, houve um crescimento da estrutura administrativa de elevada especialização técnica que exigia o desenvolvimento de ordenamentos setoriais⁶ - em detrimento de uma organização centralizadora - que se aliaram à consideração de que o condicionamento normativo da atividade econômica privada deve adequar-se a uma formulação célere que possa corresponder aos fins da intervenção regulatória de forma menos rígida, porém, não menos eficaz.

08. A autonomia e o poder normativo conferidos às agências reguladoras não as segregam do ordenamento jurídico estatal, geral, originário e soberano, que é a unidade matriz de sua conformação jurídica e com o qual sempre guardarão uma relação de referência. Em que pese a vigência de ordenamentos setoriais, estes somente terão coercitividade e legitimidade se forem observadas as normas do ordenamento jurídico estatal, sede originária daquele poder normativo. A atuação regulatória, do órgão independente especialmente criado para tal mister, deve se dar em bases legislativas amplas, que garantam a mobilidade necessária ao atendimento da complexidade técnica do objeto de fiscalização, e assegurem o exercício do poder de polícia da atividade privada de forma percuciente, fugindo de parâmetros estanques de ação que acabariam por corroer a sua autoridade. Portanto, entende-se porque os diplomas legais que criam estas agências apenas definam os princípios gerais que irão pautar a sua ação, dado o propósito de "introduzir uma vagueza que permita o trato de fenômenos sociais, muito fugazes para se prestarem ao aprisionamento em uma regra precisa."⁷

atualização Jurídica, nº 13, abr./maio 2002. Disponível em <http://www.direitopublico.com.br>. Consulta em 05 jul. 2003.

⁶ A teoria dos ordenamentos setoriais foi concebida por M.S. Giannini (*Diritto Amministrativo, Volume Primo, Terza Edizione, Giuffrè Editore, Milano*, 1993) a partir das idéias de Santi Romano.

⁷ BOURCIER, Danièle. *La décision artificielle*. Paris: PUF, 1995, p. 61. *Apud*: ARAGÃO, Alexandre Santos de. *op.cit.*, p. 43.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

09. Este fenômeno vem sendo percebido de modo não uniforme, parecendo para alguns ser possível compará-lo à deslegalização⁸ ou à delegificação que, segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto⁹, consiste na “retirada, pelo próprio legislador, de certas matérias, do domínio da lei (*domaine de la loi*) passando-as ao domínio do regulamento (*domaine de l’ordonnance*)”. A respeito deste tema, Eduardo García de Enterría¹⁰ conceituara a deslegalização como:

“a operação efetuada por uma lei que, sem entrar na regulação material do tema, até então regulada por uma lei anterior, abre tal tema à disponibilidade do poder regulamentar da Administração. Mediante o princípio do *contrarius actus*, quando uma matéria está regulada por determinada lei se produz o que chamamos de “congelamento do grau hierárquico” normativo que regula a matéria de modo que apenas por outra lei contrária poderá ser inovada dita regulação. Uma lei de deslegalização opera como *contrarius actus* da anterior lei de regulação material, porém, não para inovar diretamente esta regulação, mas para degradar formalmente o grau hierárquico da mesma de modo que, a partir de então, possa vir a ser regulada por simples regulamentos. Deste modo, simples regulamentos poderão inovar e, portanto, revogar leis formais anteriores, operação que, obviamente, não seria possível se não existisse previamente a lei degradadora.”

10. Tal construção, no entanto, deve ser acolhida com reservas.

11. A Constituição, norma hierarquicamente superior do ordenamento jurídico, adstringe o legislador aos seus preceitos, sendo írritos os atos que a ela se oponham. Ao declinar as competências legislativas, com a ressalva das expressas exceções positivadas pela Lei Maior, o constituinte estabelece ditames que não se sujeitam ao alvitre do legislador que não pode dispor deles livremente. Compreender, portanto, que uma lei ordinária possa atribuir a um regulamento administrativo a competência normativa que foi confiada ao Poder Legislativo federal seria errôneo, porquanto a legislação

⁸ BARROSO, Luís Roberto, *op.cit.*

⁹ Mutações do direito administrativo. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2000, p. 166.

¹⁰ *Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial*. 3ª ed. Madrid: Civitas, 1998, p 220-221. *Apud in* ARAGÃO, Alexandre Santos de, *op.cit.*, p. 46.

24

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

infraconstitucional não se equipara às emendas constitucionais. Neste sentido, trago à colação trecho da ementa da ADINMC 2.364-1 (DJ 14.12.2001, Ementário nº 2.053-3, j. 01.08.2001, Rel. Min. Celso de Mello):

“- O desrespeito à cláusula de iniciativa reservada de leis, em qualquer das hipóteses taxativamente previstas no texto da Carta Política, traduz situação configuradora de inconstitucionalidade formal, insuscetível de produzir qualquer consequência válida de ordem jurídica.

A usurpação da prerrogativa de iniciar o processo legislativo qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da lei que dele resulte. Precedentes. Doutrina.”

12. A Constituição da República de 1988 dispõe em seu art. 5º, XXIX, *in verbis*:

“XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”

13. A dicção expressa do dispositivo acima transcrito conduz à conclusão de que a disciplina da propriedade industrial é matéria de reserva absoluta de lei¹¹. Soma-se a este entendimento, a lição de José Afonso da Silva¹² ao afirmar que: “só o Poder Legislativo pode criar regras que contenham, originariamente, novidade modificativa da ordem jurídico-formal, o que faz coincidir a competência da fonte legislativa com o conteúdo inovativo de suas estatuições, com a consequência de distingui-la da competência regulamentar.”. Portanto, inconstitucional é qualquer regulamento, ainda que emitido sob os auspícios de poder normativo das agências reguladoras, que pretenda impor novos deveres e instituir novos direitos no âmbito da propriedade industrial.

¹¹ “É absoluta a reserva constitucional de lei quando a disciplina da matéria é reservada pela Constituição à lei, com exclusão, portanto, de qualquer outra fonte infralegal, o que ocorre quando ela emprega fórmulas como: “a lei regulará”, “a lei disporá”, “a lei complementar organizará”, “a lei criará”, “a lei poderá definir” etc.” SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 16ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1999, p. 424.

¹² SILVA, José Afonso da. *Idem*, p. 421-422.

II

14. A proposta de Resolução, que dispõe sobre as regras gerais para rotulagem de medicamentos, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, traz em seu Capítulo I, subitem 1.24, a definição de nome comercial abaixo reproduzida:

“1.24 – Nome comercial – designação do produto, para distingui-lo de outros, ainda que do mesmo fabricante ou da mesma espécie, qualidade ou natureza.”

15. Em sua Seção I, a aludida proposta preconiza que:

“Seção I – Nome comercial

1.A – A formação de nomes comerciais para medicamentos deve seguir os critérios abaixo:

1.A.1 – O nome não pode ser assemelhado ou gerar confusão com outro nome de medicamento já registrado ou protocolado na ANVISA na forma impressa, manuscrita ou falada.

1.A.2 – O nome comercial não pode causar confusão ou semelhança com denominação genérica da substância ativa conforme DCB, DCI, CAS ou sinônimas destes adotadas para estes compostos.

1.A.3 – O nome comercial não pode causar confusão ou semelhança com quaisquer letra ou números na forma impressa, manuscrita ou falada. Em caso de medicamentos com mesmo nome comercial que possuam apresentações com diferentes concentrações deve apresentar complemento indicando a concentração do princípio ativo seguido obrigatoriamente da unidade de medida.

1.A.4 – Pode ser utilizado nome assemelhado a outro já registrado, desde que, possuam a(s) mesma(s) substância(s) ativa(s), mesma indicação terapêutica e que se diferencie por no mínimo 2 letras distintas, presentes ou ausentes, limitando a probabilidade de haver confusão na escrita.

1.A.5 – No caso de polivitamínicos, poliminerais e ou poliaminoácidos pode-se adotar os sinônimos usuais apresentados na literatura técnica. Os nomes ainda podem estar acrescidos de uma sigla ou parte do nome do laboratório de reconhecida propriedade do mesmo.

1.A.6 – Os medicamentos fitoterápicos devem usar a nomenclatura botânica (gênero e espécie), seguindo as seguintes determinações:

1.A.6.1 – Colocar o nome comercial do produto, que poderá ser o nome popular ou sinônimo usual na literatura técnica; na falta de um nome popular ou sinônimo, poderá ser adotada uma parte do nome oficial, associado ao nome da empresa.

1.A.7 – Nos casos de medicamentos isentos de registro, os nomes adotados devem ser aqueles inscritos na Farmacopéia ou compêndio oficial, ou ainda, os nomes tradicionalmente atribuídos a estes produtos.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

1.A.8 - É válida a adoção de denominação genérica para os produtos ou casos estabelecidos em legislação específica tais como:

1.A.8.1 - Os laboratórios oficiais reconhecidos pelo Ministério da Saúde, para adquirirem um nome comercial para seus medicamentos similares, podem adotar o nome do próprio laboratório ou uma outra marca de propriedade deste, anterior ao nome da substância ativa.

1.A.8.2 - Os imunoterápicos não podem, em hipótese alguma, ter nomes ou designações de fantasia, de acordo com o artigo 5º, § 4º, Lei n.º 6360, de 23 de setembro de 1976, alterado pela Lei n.º 6480, de 1º de dezembro de 1977.

1.A.8.3 - Os produtos biológicos, hemoderivados, as soluções parenterais de pequeno volume (sppv) e soluções parenterais de grande volume (spgv) unitárias, isentas de fármacos, tais como, água para injeção, soluções de glicose, cloreto de sódio, demais compostos eletrolíticos ou açúcares, podem utilizar a denominação genérica, empregando a DCB ou DCI, ou, na sua ausência, a denominação descrita no Chemical Abstract Substance (CAS), respeitando-se esta ordem de prioridade.

1.A.8.4 - Os produtos obtidos por biotecnologia, com exceção dos antibióticos e antifúngicos, podem usar a denominação genérica conforme estabelecido para os compostos citados no item anterior.

1.A.9 - Os medicamentos com associações de substâncias podem ostentar o mesmo nome comercial do produto original com ele relacionado e da própria empresa, diferenciando-os apenas por algum complemento adequado segundo regras acima, se as alterações não ultrapassarem 50% do número de ativos integrantes da fórmula e esta alteração não trocar a restrição de uso e ou venda do medicamento.

1.A.10 - Os medicamentos com princípios ativos isolados que derivem produtos com indicações terapêuticas distintas, com ou sem restrição de venda, devem ter nomes comerciais distintos.

1.A.11 - Para os medicamentos fitoterápicos, não é permitida referências à "Medicamento Natural" ou congêneres, que transmitam ao consumidor a idéia de produto inócuo ou possuidor de propriedades especiais.

1.A.12 - Não é permitido o uso de expressões ou referências que valorizem uma ação terapêutica, induzindo o consumidor a acreditar que este medicamento tenha um efeito terapêutico maior que outro medicamento com mesmos princípios ativos e concentrações, a não ser que apresente ensaios clínicos comprovando maior eficácia mantendo os mesmos níveis de segurança.

16. Conquanto a lei nº 9.279/96 não discipline a proteção do nome comercial, ela faz referências a ele ou, alternativamente, ao nome empresarial (arts. 124, V; 191; 195,V). Antes, os arts. 33 e 34, da Lei nº 8.934/94, afins com a doutrina da teoria da empresa, haviam instituído a tutela do nome empresarial, que seria confirmada pelo

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Capítulo II, do Título V, do Código Civil, que, em seu art. 1.155, dispõe que “considera-se nome empresarial a firma ou denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício da empresa.”

17. Cumpre, de início, registrar que a distinção entre nome empresarial e nome comercial não ganha relevância para efeito deste exame, pois, aduzindo ao magistério de Rubens Requião¹³, “basta-nos a noção de que o nome comercial, ou o nome de empresa, ou ainda o nome empresarial, é a designação que tanto serve para denominar o do comerciante como o do exercício da atividade que empreende. Essa atividade pode ser de um comerciante individual, pessoa natural ou física, ou de sociedade comercial, pessoa jurídica.”. O desenvolvimento econômico e a expansão dos mercados consumidores mitigaram a importância do nome comercial como elemento atrativo da clientela, em concomitância com a crescente relevância da marca identificadora de produtos e serviços. Posto que longa, é de significativa valia a lição de Fábio Ulhoa Coelho¹⁴:

“Vai longe o tempo em que o empresário se valia deste expediente para se distinguir da concorrência. Hoje em dia, o nome empresarial não cumpre mais a função mercadológica do passado. Foi substituído, na função, pela marca. Se antes, os consumidores formulavam o conceito acerca da qualidade dos produtos, pelo prestígio do nome do comerciante que os vendia, na economia de massa opera-se uma inversão: conhece-se a marca, e é através dela que, indiretamente, se identifica o empresário.”

18. A distinção entre marca e nome comercial e de igual modo empreendida por Luiz Guilherme de A. V. Loureiro¹⁵:

¹³ Curso de direito comercial. 23 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1998, 1º volume, p. 200. De igual conteúdo são os conceitos dados por Gabriel F. Leonardos: “O ‘nome comercial’ é o nome sob o qual o comerciante ou industrial, pessoa física ou jurídica, exerce o comércio ou indústria (...)” (A proteção jurídica ao nome comercial, ao título de estabelecimento e à insígnia no Brasil. Revista da ABPI, nº 13, nov/dez. 1994, p. 04.); e por Fábio Ulhoa Coelho: “Nome empresarial é aquele utilizado pelo empresário para se identificar, enquanto sujeito exercente de uma atividade econômica”. (Curso de direito comercial, 7ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2003, p. 175).

¹⁴ COELHO, Fábio Ulhoa, *op. cit.*, p. 176.

¹⁵ LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. Loureiro. A lei de propriedade industrial comentada. São Paulo: LEJUS, 1999, p. 234. Vale assinalar que o “nome comercial ou industrial” já foi utilizado como sinônimo de marca de indústria e comércio pelo art. 15, do Decreto nº 916, de 24 de outubro de 1890 (*Apud in* LEONARDOS, Gabriel F., *op. cit.*, p. 4).

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

“A marca não se confunde com o nome comercial, embora ambos tenham finalidade designativa. O nome comercial se destina a designar uma empresa e serve para distingui-la de outras empresas. A marca designa o produto ou serviço, para diferenciá-lo dos outros produtos ou serviços homogêneos (...).

Uma empresa tem um só nome comercial, mas pode possuir várias marcas registradas. O nome comercial, se não for notório, é protegido apenas em uma certa região. A marca, ao contrário, impede que o mesmo sinal distintivo seja usado em outros produtos ou serviços em todo o território nacional. O nome comercial é protegido pela ação de concorrência desleal. A marca registrada é protegida de forma mais eficaz, pela ação de contrafação.”

19. No ordenamento jurídico pátrio, o conceito de marca é positivado pelo art. 122, da Lei nº 9.279/96, ao determinar que podem ser registrados como marca “os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”; em seguida, o art. 123, I, define, como marca de produto ou serviço, “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”.

20. Retomando a leitura do subitem 1.24, da proposta de Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, verifica-se que o conceito de “nome comercial” ali empregado não se desvia da definição de marca positivada pela Lei nº 9.276/96.

21. A marca, bem imaterial da propriedade do empresário¹⁶, uma vez validamente registrada, faz com que seu proprietário, dentro dos limites impostos pelo princípio da especificidade, desfrute de um direito de eficácia *erga omnes*¹⁷, titularizando as faculdades de uso, gozo e disposição no âmbito das finalidades que são subjacentes a tais prerrogativas. O seu exercício, no entanto, tal como genericamente observado no direito da propriedade, não é absoluto, podendo sofrer limitações que correspondam a

¹⁶ COELHO, Fábio Ulhoa, *op. cit.*, p. 143, para Luiz Guilherme A. V. Loureiro, a marca é um bem móvel, “elemento incorpóreo do fundo de comércio ao qual é ligada” (p.227); no mesmo sentido, leciona Rubens Requião: “o direito sobre a marca é patrimonial e tem por objeto bens incorpóreos” (p.215)

¹⁷ RESP 119.998-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 09.03.1999, DJ 10.05.1999.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

demandas de interesse público que, no entanto, não poderão extrair o conteúdo do uso e da exclusividade que lhe é ínsito. Destarte, embora possam ser instituídos registros especiais que procurem promover a fiscalização de serviços públicos e que, para tanto, adotem regras específicas e novos padrões visando à melhor persecução da atividade fiscalizatória, não se poderá malferir os atributos do direito de propriedade que não se relacionem com o objeto daquele serviço público.

22. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, cuja finalidade institucional é “promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de porto, aeroportos e de fronteiras.” (art. 6º, da Lei nº 9.782/99) possui competência para regulamentar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública (art. 8º). Despiciendo afirmar que o poder de polícia administrativa sanitária não poderá corromper atos jurídicos perfeitos dado o imperativo constitucional de segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da Constituição da República de 1988).

23. Ao se apontar os fundamentos jurídicos que subsidiaram a elaboração da aludida proposta de Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é feita referência à Lei nº 6.330, de 23 de setembro de 1976, que, em seu art. 5º, dispõe, *in verbis*:

Art 5º Os produtos de que trata esta Lei não poderão ter nome ou designação que induza a erro quanto à sua composição, qualidade, finalidade, suas indicações, suas aplicações, seu modo de usar ou sua procedência; as drogas e insumos farmacêuticos em hipótese nenhuma poderão ostentar nomes ou designações de fantasia.

§ 1º É vedada a adoção de nome igual ou assemelhado para produtos de diferente composição, ainda que do mesmo fabricante, assegurando-se a prioridade do registro com a ordem cronológica da entrada dos pedidos na repartição competente do Ministério da Saúde, quando inexistir registro anterior.

§ 2º Poderá ser aprovado o nome de produto cujo registro for requerido posteriormente, desde que denegado pedido de registro anterior, por motivos de ordem técnica ou científica.

§ 3º Comprovada a colidência de marcas, deverá ser requerida a modificação do nome ou designação do produto, no prazo de 90 (noventa) dias da data da publicação do despacho no

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Diário Oficial da União, sob pena de indeferimento do registro.

24. Ainda que não se pretenda adentrar na análise da revogação de tal dispositivo pelos arts. 155 a 164, da Lei nº 9.279/96, que cuidam da competência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial para receber o pedido de depósito, proceder o seu exame e expedir o certificado de registro de marca, não ressalvando os produtos relacionados a medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros, a nova disciplina do registro das marca referentes a tais produtos, promovida pela ANVISA, estaria prejudicada se já houve o registro perante o órgão responsável pela propriedade industrial. Neste sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal (RE 59.220-GB, Primeira Turma, Rel. Min. Eloy da Rocha, j. 04.03.1975, DJ 11.04.1975), à luz do antigo Código de Propriedade Industrial:

“Mantido, pelo Supremo Tribunal Federal, embora em outro processo, o mandado de segurança concedido à Farbwerke Hoescht A.G. Vormals Meister Lucius & Brüning, para assegurar-lhe a anotação, no antigo Departamento Nacional da Propriedade Industrial, da transferência das marcas Novalgina e Novalgin para o seu nome, na qualidade de sucessora da primitiva titular, não se compreende que pudesse prevalecer, no caso dos autos, o ato do Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, de revogação das licenças concedidas à recorrida, “por não ter sido provada a real propriedade do referido produto” (informação da autoridade coatora, f. 105, in fine). Segundo o Regulamento da Indústria Farmacêutica – D. nº 20.937, de 14.1.1946 -, há relação de dependência entre a licença do Serviço Nacional de fiscalização da Medicina e Farmácia e o registro da marca, correspondente ao produto ou à mercadoria, na repartição competente, o antigo Departamento Nacional de Propriedade Industrial, como de resto, declarou a autoridade coatora, na fundamentação do ato atacado no mandado de segurança.”

DA CONCLUSÃO

25. Diante do exposto, verifica-se que a referida proposta da Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ao intentar disciplinar o “nome comercial” de medicamentos impôs deveres e criou direitos relativos ao direito

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

de marca, adentrando em matéria sujeita à reserva legal absoluta, bem como, tratou de atribuição legalmente deferida ao INPI, como se extrai, especialmente, da ilação dos subitens 1.A3 e 1. A4.

À superior consideração.

Fábio Cesar dos Santos Oliveira
FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA
Procurador Federal
Mat. SIAPE nº 1.380.374



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar-Centro-Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

Ref.: Processo 52400001106/03

Em 25/08/2003

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/DICONS/nº 030/03.

A consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria

*De acordo
A Presidência, para
conhecer*

26/8/03