



**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria**

Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 2139-3731/2139-3208 – Fax.: (21) 2139-3206

NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 270/08

Em, 14/10/2008

REF. PROCESSO Nº 52400.003740/06

EMENTA: Propriedade Industrial. Marcas. Inteligência do inciso XX do art. 124, da Lei nº 9.279/96 – LPI. Interpretação equivocada da Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) acerca do dispositivo legal. A finalidade da norma é coibir o abuso das chamadas “marcas defensivas” ou de “reserva”, onde, por meio de sucessivos registros o titular burla o instituto da caducidade. Não pode, pois, a ANVISA usar dispositivo legal da LPI para fundamentar a sua proibição.

Senhora Coordenadora da CJCONS,

Veio o presente processo a esta Procuradoria, encaminhado pela Senhora Diretora de Marcas, no sentido de que, a pedido de CÔRTEZ E DAMASCO ADVOGADOS ASSOCIADOS, seja emitido por este órgão consultivo, um parecer quanto à correta interpretação da proibição contida no inciso XX do art. 124, da Lei nº 9.279/96 - LPI.

2. Tal solicitação se fundamenta no fato de ter a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através de sua Procuradoria Federal, emitido o Parecer nº 87/2004, que serviu de base para a Comissão de Medicamentos (COMED) elaborar a Nota Técnica nº 32/2004, dando uma interpretação além de inusitada, equivocada àquele dispositivo legal, estabelecendo que a sua inteligência é que uma mesma empresa não pode possuir mais de um registro de um mesmo produto com marcas comerciais distintas, ou seja, veda que um mesmo produto seja objeto de registro com duas marcas distintas.

3. Como conseqüência desta interpretação, segundo o interessado, tem a ANVISA reiteradamente decidido pelo indeferimento de pedidos ou cancelamento de registros de produtos farmacêuticos, impondo que titulares que possuam duas marcas para um mesmo produto deixem de usar uma delas, causando um impacto negativo junto às empresas, que vem sofrendo consideráveis perdas financeiras.

4. Além disso, no entender do interessado, ao que tudo indica estaria a ANVISA regulamentando também as questões afetas ao aspecto da concorrência, situação em que apenas em caso de concentração econômica, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, teria competência.

5. Cumpre inicialmente tecer escusa pelo lapso temporal na análise da presente questão, é que desde a sua distribuição, esta Coordenadoria tem envidado todos os esforços



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



no sentido de localizar e ter acesso ao inteiro teor das referidas normas citadas pelo missivista, inclusive junto ao órgão emissor, sem, contudo, lograr êxito.

6. Logo, o entendimento acerca da matéria será firmado com base, exclusivamente, na interpretação que o INPI dá ao presente tema, no cumprimento de seu poder-dever de executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

7. Consoante o que dispõe o inciso XX do art. 124 da Lei 9.279/96, *in verbis*:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

.....
XX – dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva”.

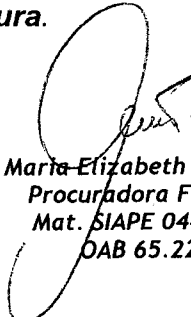
8. O texto retirado da Lei da Propriedade Industrial não deixa dúvidas que o que está vedado, portanto, é que um mesmo titular registre duas marcas idênticas, para assinalar produtos ou serviços igualmente idênticos, ressalvados os casos em que, sendo elas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva.

9. Necessário é frisar que, a finalidade desta norma é coibir o abuso das chamadas marcas “defensivas” ou de “reserva”, onde, por meio de sucessivos registros, o titular fraudava a ocorrência do instituto da caducidade.

10. Em virtude dessas considerações, o que se verifica é que na Lei da Propriedade Industrial - LPI não existe dispositivo que impeça que uma empresa venha a possuir mais de um registro para um mesmo produto, ainda que para a mesma finalidade terapêutica, com marcas distintas.

11. Assim é que, s.m.j., sem adentrar no mérito, se sob o aspecto sanitário é apropriado ou não que uma empresa detenha mais de um registro, de um mesmo produto com marcas comerciais distintas, entendo que não pode a Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) embasar a sua proibição no inciso XX do art. 124 da LPI, argumentando dualidade de ‘nomes comerciais’ (marcas), porquanto não é este o espírito da lei.

Era o que cabia informar. **Sub-censura.**


Maria-Elizabeth Broxado
Procuradora Federal
Mat. SIAPE 0449256
OAB 65.222



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**



52400.003740/08

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2008.

Sr. Procurador-Chefe

Deixo de examinar a nota de fls. 15/16, por comungar *in totum* com o entendimento de fl.12 da Sra. Coordenadora da CJCONS. Fundo este meu entendimento no estrito princípio da legalidade, onde se verifica não caber ao INPI, através de seus órgãos, prestar qualquer tipo consultoria a particulares ou pessoas estranhas ao orbe autárquico. O processo de consulta, quando regulado, encontra-se fixado em lei, como se verifica no Código Tributário Nacional (art. 161, §2º).

Não posso deixar de consignar todo o mérito na elaboração da Nota a Dra. Maria Elizabeth Broxado, porém causa-se me desconforto analisar procedimento não previsto pelo Regimento Interno, nem tampouco fixado pela Legislação, sob pena de estar abrindo perigoso precedente, eis que atribuindo função estranha ao INPI, com conseqüências incalculáveis, caso haja alteração futura de entendimento.

À consideração superior

Ricardo Luiz Sichel
Chefe da CJCONS Substituto
SIAPE 449644



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI
Rua Mayrink Veiga, 9, 22º andar, Centro-Rio de Janeiro
Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br

Processo nº 52400.003740/06

Em 20/10/2008

DESPACHO

Reconsidero o entendimento firmado à fl. 11, porquanto, no presente caso, a consulta submetida pela Diretoria de Marcas não produzirá efetividade alguma, uma vez que esta Procuradoria, e, tampouco o INPI não podem se imiscuir em seara da competência institucional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Assim, deve restar prejudicada e sem qualquer efeito a manifestação constante às fls. 15/16.

Registro que mantenho o entendimento de que esta Procuradoria deve, por competência originária, assessorar os órgãos desta autarquia, o que significa dizer que as consultas submetidas por qualquer Diretoria do INPI, ainda que provocadas por pessoas externas, devem ser respondidas.

À DIRMA.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe