



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria Jurídica
Fls. 50
Subst.

NOTA/INPI/PROC/CJCONS Nº 195/09

Em 10.08.09

Ref.: Processo INPI nº 1601/09

EMENTA: PROJETO DE LEI. ALTERAÇÃO DA LEI Nº 9.294/96. RESTRIÇÃO DE CORES NAS EMBALAGENS E PROPAGANDA DE PRODUTOS FUMÍGENOS. REFLEXOS NO REGISTRO DE MARCAS. INCONSISTÊNCIA COM LEGISLAÇÃO TRANSNACIONAL E NACIONAL SOBRE A MATÉRIA. ACORDO TRIPS, ARTS. 17 E 20. LPI, ART. 143, II. RESPEITO ÀS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM NÍVEL INTERNACIONAL. SUGESTÃO DE MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA À MODIFICAÇÃO PROPOSTA.

1. Cuida-se de Projeto de Lei em tramitação (PL 4.582/09) cujo escopo é o de introduzir modificação no § 3º do art. 3º da Lei nº 9.294/96, que "dispõe sobre as restrições ao



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria Jurídica
Fls. 51
Rubrica

uso e à propaganda de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 da Constituição Federal, para, segundo pretendido, *"restringir o uso de cores em embalagens de produtos fumígenos"*.

2. Em síntese, como visto no despacho anteriormente exarado em sede desta DIORJ às fls. 16/17, *retro*, pretende o autor do Projeto de Lei que as embalagens, maços e material de propaganda destinados ao comércio doméstico de produtos fumígenos sejam confeccionados tão-somente nas cores branca, preta e cinza, conforme as razões apresentadas na justificação da propositura de alteração no texto legal em vigor (v. fl. 5), passando o § 3º do art. 3º da Lei nº 9.294/96 a vigorar acrescido de dois incisos, o primeiro reproduzindo a obrigação constante da atual redação do *caput*, e o segundo, novo, estabelecendo que as embalagens e os maços de produtos fumígenos, salvo aqueles destinados à exportação, e o respectivo material de propaganda obrigatoriamente deverão *"ser confeccionadas (sic) somente nas cores branca, preta e cinza, reservando-se o uso das outras cores para a advertência e as imagens a que se refere o inciso anterior"*, conforme proposto.

3. Como igualmente observado naquela oportunidade, o suscitado Projeto de Lei já foi objeto de manifestação em sede da Coordenação-Geral de Agronegócios do Departamento de Indústrias Intensivas em Mão de Obra e Recursos Naturais da Secretaria do Desenvolvimento da Produção e, outrossim, da Secretaria de Tecnologia Industrial -



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria Jurídica Fls. 52 Pública
--

STI, ambas na esfera do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, cf. fls. 7/8 e 9/11, tendo ambos aqueles Órgãos se manifestado contrariamente à modificação proposta, por entenderem poder estar a mesma em desarmonia com estipulações previstas no Acordo TRIPs, sugerindo ainda a STI fosse inclusive consultada a Diretoria de Marcas deste Instituto.

4. O que foi feito, ao ensejo do prefalado despacho, retornando o processo agora a esta PROC com a manifestação da DIRMA de fl. 18 e exemplificação trazida às fls. 19/48, manifestando-se aquela Diretoria também contrária à alteração proposta, pelas razões ali expostas, endossando aquele opinamento emitido pela STI.

5. E entendo que, de fato, têm razão os órgãos manifestantes ao se oporem à modificação ora em discussão, afigurando-se-me de todo pertinentes as preocupações externadas no que concerne a uma possível alegação de descumprimento de preceitos estipulados no Acordo TRIPs, ao qual, como é ressabido, se obriga o Brasil, notadamente aquele inserto no art. 20 do Tratado, a meu ver por mais de uma razão, seja por se exigir "o uso em uma forma especial" (*in casu*, a restrição de cores a apenas três), seja por acarretar com que se dê "o uso em detrimento de sua capacidade [do signo marcário] de distinguir os bens e serviços de uma empresa daqueles de outra empresa", dada a virtual monocromia (apenas branco, preto e cinza), em contraposição ao emprego de cores mais vistosas e chamativas, que se veria imposta às marcas de



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria
Jurídica
Fls. 53
Rubrica

produtos fumígenos, dificultando sobremaneira uma rápida diferenciação dos produtos de um e de outro fabricante, produtos cuja aquisição, como se sabe, via de regra se dá sem análise e reflexão maiores - ambas aquelas hipóteses vedadas pelo Acordo.

6. Também oportuna se apresenta a remissão ao que estatui o art. 143 da LPI, Lei nº 9.279/96, haja vista a obrigatoriedade prevista de adequação das marcas registradas atualmente em vigor, ensejando, em tese - conquanto possível a submissão, no caso, à ressalva instituída no § 1º do mencionado artigo (razões legítimas justificadoras do desuso) -, a aplicação da sanção de caducidade do registro da marca por incidência na hipótese estipulada no inc. II do citado art. 143 (modificação do sinal registrado implicando alteração do seu caráter distintivo tal como originalmente apresentado).

7. Dessarte, em que pesem as relevantes razões que estariam a presidir o intento de se alterar a legislação vigente para tornar ainda mais restritas a forma de apresentação e a propaganda de produtos fumígenos, entendo, tal como nas manifestações que a esta antecederam, e aqui propositalmente tomando emprestadas as doutas considerações finais aduzidas na Nota Técnica exarada em sede da STI, que *"por maior que seja o entendimento da necessidade de desestímulo ao consumo de bens notoriamente prejudiciais à saúde pública, não há como ignorar obrigações internacionais assumidas pelo País"*, reiterando aquela Secretaria que *"ainda que a proposta de modificação da Lei demonstre relevante*



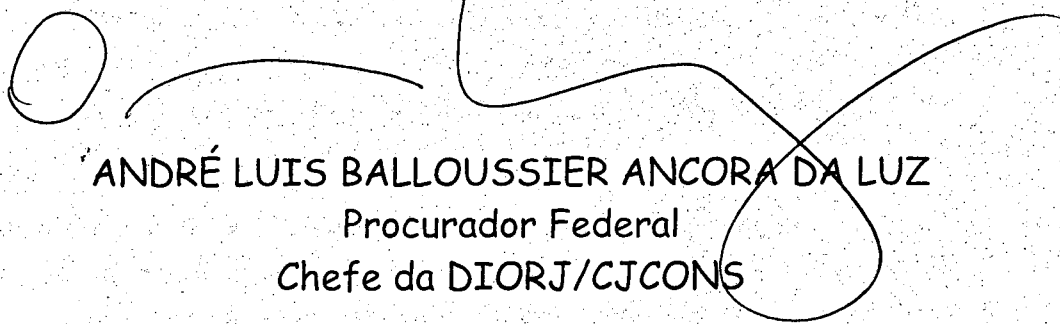
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI

Rua Mayrink Veiga nº 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria Jurídica
Fls. 54
Rubrica

comprometimento com a proteção da saúde pública, é necessário que a análise seja feita, também, considerando os atuais compromissos internacionais assumidos pelo País e os mecanismos legais já existentes em nosso ordenamento jurídico".

8. Razão pela qual opino por se manifestar o INPI **contrário** à modificação legislativa proposta, pelo que vim de expor, *sub censura* da Sr^a Coordenadora da CJCONS.



ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ
Procurador Federal
Chefe da DIORJ/CJCONS

Procuradoria
Jurídica
Fl. 55
Rubrica



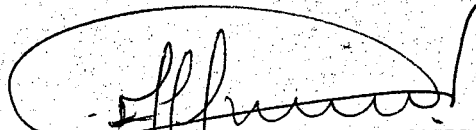
**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria**

Ref.: Processo/INPI/nº 1601/2009.

Em 11.08.2009.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 195/2009.

À Presidência.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Procuradora-Chefe Substituta