



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0346-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1
PROCESSO Nº 52400.001198-2009
INTERESSADO: Coordenação-Geral de Vinhos e Bebidas – CGVB/MAPA
ASSUNTO: Rotulagem de bebidas

Senhor Procurador Chefe do INPI,

1. Trata-se de consulta formulada pela Coordenação-Geral de Vinhos e Bebidas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) a respeito do sinal marcário na rotulagem de bebidas. Após a explanação acerca das normas jurídicas pertinentes, a consulta formulou os seguintes questionamentos (fls. 02):

- “1) O INPI entende que marcas registradas no âmbito de sua competência se sobrepõem aos dispositivos legais estabelecidos na Lei nº 8.078/90 e nos Decretos nº 2.314/97 e 99.066/90? Por exemplo, a marca ‘Caninha 51’, se registrada, poderá ser utilizada em rótulos de vinhos?
- 2) Qual o procedimento a adotar para adequação de marcas já registradas, de modo a atender ao Código de Defesa do Consumidor e à legislação de vinhos e bebidas?
- 3) É possível para o INPI modificar os procedimentos preliminares à concessão de registro de marca, a fim de possibilitar, ainda na fase de análise, o atendimento à legislação acima citada?”

2. A presente nota técnica tem por finalidade responder objetivamente as três perguntas acima. Antes de cuidar do mérito da consulta, *mister* relatar os pronunciamentos anteriores do INPI e do MAPA sobre a matéria.

I. ENTENDIMENTO DA DIRETORIA DE MARCAS/INPI

3. Às fls. 10/13, a Diretoria de Marcas tratou do tema sob o ponto de vista da aplicação técnica e dos art. 124, VI e X da LPI. A Diretoria esclareceu que o exame realizado dos pedidos de registro de marca é dissociado da forma de exploração futura comercial.



4. Isso significa que o INPI não requer a prova de uso da marca para fins de registro, mas sim a prova de atividade social efetiva e lícita relacionada com os produtos e serviços referidos no pedido.

5. A suspeita por parte do INPI de uso incorreto de uma marca não constitui fundamento legal para indeferir o pedido de registro de um signo distintivo. Neste contexto, a expressão "uso incorreto" de uma marca significa a utilização em desconformidade com outras leis, particularmente as existentes para a defesa do consumidor.

6. Em outros termos, o direito que rege o deferimento ou indeferimento do registro de uma marca não compreende a legislação sanitária, e tampouco o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a legislação destinada à proteção do consumidor não constitui fundamento para indeferimento do pedido de registro de marca.

7. O registro de uma marca distingue-se do seu uso. O registro cabe ao INPI, e não pode ser denegado em razão do potencial uso desvirtuado, nos termos da legislação sanitária. A fiscalização de controle sobre o uso da marca registrada cabe aos órgãos de vigilância e de fiscalização.

8. Os órgãos de vigilância e de fiscalização possuem a atribuição para suspender a exploração comercial dos produtos ou serviços, de acordo com a legislação sanitária. A fiscalização sanitária não afeta o ato concessório.

9. O INPI reconhece as decisões do MAPA relativas à proibição do uso de marcas em rótulos de produtos. O MAPA quando assim procede exerce o Poder de Polícia que lhe é próprio. As ações do MAPA nessa esfera não conflitam com o registro de marca pelo INPI. Trata-se de ações diversas, cada uma restrita à sua área de competência.

10. Em síntese, a concessão do registro de um signo distintivo garante a titularidade da marca ao depositante, mas não a exploração comercial do produto ou serviço.

11. Um novo exame da matéria pela Diretoria de Marcas do INPI foi realizado às fls. 34/35. A Diretoria esclareceu a falta de competência técnica e laboratorial da autarquia para análise da composição dos produtos cujas marcas são requeridas. Assim, o pedido de registro de marca é analisado levando-se em conta o sinal e a declaração da natureza/especificação dos produtos/serviços, o que ocorre mediante indicações genéricas.

II. PARECER DO MAPA

12. O Parecer nº 15/2010/DPTN/CGJAA/CONJUR/AGU (fls. 24/25) examinou a competência para fiscalização de marca comercial projetada em rótulos de bebidas. Houve o



reconhecimento de que o registro da marca no INPI não confere o uso irrestrito do signo distintivo.

13. Desse modo, reafirmou-se a atribuição do MAPA para restringir o uso da marca nos rótulos de bebida, em atenção com o previsto no Código de Defesa do Consumidor e legislação correlata.

14. Impõe-se a restrição do uso de marcas no rótulo de bebidas quando o consumidor for induzido a equívoco, erro, confusão ou engano no tocante à sua identidade, composição, classificação, padronização, natureza, origem, tipo, qualidade, rendimento ou forma de consumo. O mesmo se aplica em relação a produtos com qualidade terapêutica ou medicamentosa.

15. As hipóteses de restrição de uso de marcas nos rótulos de bebidas não alteram a validade das marcas. Essas restrições ensejam a inviabilidade de uso da marca nos produtos registrados pelo MAPA.

III. PARECER DA ANVISA

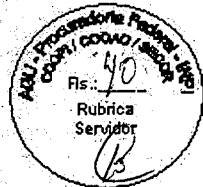
16. O Parecer Cons. Nº 86/2009-PROCR/ANVISA (fls. 26/28-v) distinguiu os escopos da atuação do INPI e da ANVISA. De acordo com essa manifestação, a marca comercial, registrada pelo INPI, não concede ao titular o direito de utilizá-la em produtos alimentícios submetidos ao registro sanitários. Assim, cabe à autoridade sanitária avaliar se a marca pode ou não ser utilizada no rótulo do produto alimentício.

17. Foi esclarecida a competência normativa da ANVISA relativa à disciplina de produção de comercialização de alimentos, particularmente no que se refere à apresentação dos produtos aos consumidores.

18. A ANVISA reafirma a sua atribuição na disciplina do uso da marca em alimentos, quando destinados ao consumo humano, e o princípio regente de sua atuação, a saber, o interesse público na proteção e promoção da saúde pública.

19. Como o MAPA, a ANVISA compreende que o direito à propriedade industrial, consubstanciado na marca, não possui a sua validade menoscabada mediante a aplicação das normas pertinentes ao registro sanitário, *in verbis*:

“[...] a regulação da ANVISA em nada diminui, cerceia ou apequena o direito de propriedade industrial sobre a marca regularmente concedido pelo INPI. A marca permanecerá válida e merecedora de toda proteção conferida pela Lei nº 9.279/96. Apenas não poderá ser utilizada no alimento submetido ao registro sanitário na ANVISA, por



não atender às regras legais e regulamentares aplicáveis à espécie”
(grifo nosso)

IV. DISTINÇÃO ENTRE REGISTRO E USO DE MARCA

20. A Lei nº 9.279/96 prevê o prazo de até cinco anos a partir da concessão do registro para que o depositante inicie a exploração comercial do marca. Ou seja, o pedido de marca pode ser depositado no INPI sem que exista, nesse momento, o produto apto à comercialização.

Lei nº 9.279/96, art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

21. É inviável ao INPI requerer a prova de uso da marca, no momento da concessão do registro, mas somente prova de atividade social efetiva e lícita relacionada com os produtos e serviços relacionados, desde que se trata de atividade lícita.

22. O art. 7º da Convenção da União de Paris impede que a natureza do produto obste o registro da marca.

CUP, art. 7º - A natureza do produto em que a marca de fábrica ou de comércio deve ser aposta não pode, em caso algum, obstar ao registro da marca.

23. Assim, havendo um produto cuja exploração comercial viole o direito do consumidor, cabe aos órgãos de fiscalização, ou outras autoridades, proibir o uso do mesmo, mas não anular o ato administrativo de concessão do registro feito pelo INPI.

24. Frise-se, quantas vezes for necessário, o registro de uma marca não se confunde com o seu uso.

25. Das manifestações emitidas pela Diretoria de Marcas do INPI, do MAPA e da ANVISA, verifica-se a convergência de entendimentos. A atribuição do INPI relativa à concessão do registro da marca não interfere nas atribuições do MAPA, pertinentes ao registro dos produtos alimentícios. As atribuições são distintas (registro de marca e registro de produto alimentício). Não há choque de atribuições.

V. RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS FORMULADOS PELO MAPA



26. O primeiro questionamento do MAPA é apresentado abaixo, acompanhado da respectiva resposta.

O INPI entende que marcas registradas no âmbito de sua competência se sobrepõem aos dispositivos legais estabelecidos na Lei nº 8.078/90 e nos Decretos nº 2.314/97 e 99.066/90? Por exemplo, a marca 'Caninha 51', se registrada, poderá ser utilizada em rótulos de vinhos?

27. As marcas registradas pelo INPI **não se sobrepõem** aos dispositivos estabelecidos na Lei nº 8.078/90 e nos Decretos nº 2.314/97 e 99.066/90. Não compete ao INPI pronunciar-se quanto ao uso da marca Caninha 51 na rotulagem de vinhos. A rotulagem de vinhos possui sua normativa prevista nos referidos diplomas legais, cuja aprovação e fiscalização não se encontram no rol de atribuições do INPI.

28. A aprovação dos rótulos de vinhos não compete ao INPI. Logo, não compete a este pronunciar-se sobre a utilização da marca Caninha 51 no rótulo de vinho.

29. O segundo questionamento do MAPA refere-se aos procedimentos para adequar as marcas registradas ao que dispõe o Código de Defesa do Consumidor e a legislação de vinhos e bebidas.

2) Qual o procedimento a adotar para adequação de marcas já registradas, de modo a atender ao Código de Defesa do Consumidor e à legislação de vinhos e bebidas?

30. A premissa do segundo questionamento é a inadequação das normas relativas às marcas, previstas na Lei nº 9.279/96, com o Código de Defesa do Consumidor e a legislação de vinhos e bebidas. Essa premissa não foi verificada pelo INPI, tampouco pelos pareceres do MAPA e da ANVISA.

31. Como as normas dedicadas às marcas, constantes da Lei nº 9.279/96, não divergem das outras leis dedicadas à proteção do consumidor, não há que se falar de adoção de um procedimento para adequar as marcas registradas ao disposto no Código de Defesa do Consumidor e legislação correlata.

32. O terceiro questionamento do MAPA repete a premissa do segundo questionamento, a saber, um conflito legal entre as normas de concessão de marcas, constantes da Lei 9.279/96, e o Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 8.078/90 e nos Decretos nº 2.314/97 e 99.066/90.

3) É possível para o INPI modificar os procedimentos preliminares à concessão de registro de marca, a fim de possibilitar, ainda na fase de análise, o atendimento à legislação acima citada?"



33. A premissa do terceiro questionamento, idêntica a do segundo questionamento, não foi confirmada nas manifestações do INPI, do MAPA e da ANVISA, como visto nos tópicos anteriores. Portanto, o tratamento legal do registro de marca já é adequado à legislação dedicada à proteção do consumidor.

34. Cogitar uma alteração da Lei nº 9.279/96 para incluir um exame prévio por parte do INPI quanto ao exame das características dos produtos citados nos pedidos de registro de marca ensejaria uma sobreposição de atribuições em um serviço. Essa sobreposição não existe, atualmente. O INPI registra a marca. O MAPA autoriza a utilização da marca no rótulo do produto.

35. Qualquer inovação legislativa ou administrativa para tornar o INPI como competente para analisar laboratorialmente a composição dos produtos ou requerer prova de uso do produto implicaria um choque de atribuições com o MAPA, o que seria danoso para o sistema de defesa do consumidor.

36. Ainda, o sistema de proteção de propriedade industrial seria prejudicado com uma inovação legislativa atribuindo ao INPI a atribuição de conferir o atendimento do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 8.078/90 e nos Decretos nº 2.314/97 e 99.066/90 no exame do pedido de marca. Isso dilataria o prazo de concessão de registro de marca e não tornaria mais eficaz a proteção do consumidor.

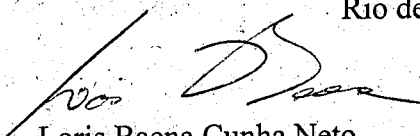
V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

37. Houve consenso por parte do INPI, do MAPA e da ANVISA quanto à inexistência de conflito entre as legislações pertinentes ao registro e uso de marca.

38. A concessão do registro de marca constitui atribuição do INPI. O registro de uma marca não se confunde com o seu uso. A vedação de uso de uma marca nos rótulos de produtos alimentícios é atribuição do MAPA, reconhecida como legítima pelo INPI, a qual não conflita com a Lei nº 9.279/96.

A consideração superior.

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2012.


Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



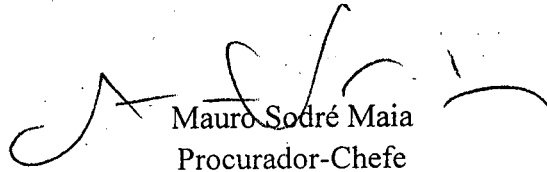
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0591/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.001198/09

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0346/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1. elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.
2. À DIRMA.

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 2012.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe