

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 07 de outubro de 2019 às 11h05
Seleção de Notícias

Folha de S.Paulo | BR

Marco regulatório | INPI

Evite clichês tipo 'novo conceito' ao divulgar sua marca online 3
MPME

Consultor Jurídico | BR

04 de outubro de 2019 | Marco regulatório | INPI

As indicações geográficas no acordo entre Mercosul e União Europeia 5

Migalhas | BR

04 de outubro de 2019 | Marco regulatório | INPI

INPI e ANVISA: razões legítimas para o desuso de marcas farmacêuticas 8

Evite clichês tipo 'novo conceito' ao divulgar sua marca online

MPME

Fechar parceria com empresas sem considerar o público-alvo mais atrapalha do que ajuda, diz consultora

Carolina Muniz

Com as redes sociais, o acesso aos canais de comunicação ficou mais fácil para pequenos empresários. Muitos deles, porém, não planejam como transmitir sua mensagem e acabam propensos a cometer erros, diz Ligya Aliberti, diretora da consultoria Multivias, especializada em pequenas e médias empresas.

Para ajudá-los, a consultoria elaborou o livro "Comunicação (Des)orientada para PM Es: 30 Armadilhas que Pegam ou Vão Pegar sua Empresa" (EcL Traços e Idéias, 96 págs., R\$ 30), sobre o qual Ligya falará na Feira do Empreendedor, em São Paulo, às 10h5 de segunda-feira (7).

A seguir, ela explica cinco dessas armadilhas e o que fazer para evitá-las.

Dizer que seu negócio tem um "novo conceito"

Na dúvida sobre como anunciar seus produtos e serviços, muitas empresas recorrem a chavões. Um dos mais comuns é dizer que seu negócio tem um "novo conceito".

O problema é que nem sempre ele tem uma concepção tão inovadora assim. Se tiver, o melhor, então, é explicar qual é a novidade.

"A companhia não diz que conceito novo é esse, e o público fica sem entendê-lo", afirma a consultora.

Antes de fazer a divulgação, é importante entender qual é o diferencial do que se está oferecendo e como

isso muda de fato a vida dos consumidores. A partir daí, deve-se pensar na melhor maneira de transmitir essa mensagem de forma clara e direta.

Acreditar que antecipar problemas é ser pessimista

Segundo Aliberti, muitos empresários não têm o costume de planejar a comunicação nem de avaliar todos os fatores que podem dar errado nessa área. Com isso, correm o risco de ter seu conteúdo mal interpretado.

O que diminui as chances de transmitir uma mensagem de forma equivocada ou sem o impacto desejado é envolver mais gente no processo.

"Comunicação é algo muito complexo para se pensar sozinho", diz. Afinal, a interpretação de uma fala pode mudar radicalmente de acordo com o contexto de quem ouve.

Se o empreendedor não conta com uma equipe dedicada à área, pode mostrar o conteúdo que pretende divulgar a funcionários e até a clientes mais próximos. Mas é fundamental não induzir suas respostas.

Pensar que qualquer divulgação vale a pena

Fazer permutas com outras empresas é um jeito de conquistar novos clientes sem precisar de um investimento pesado. O empreendedor oferece o seu serviço em troca de visibilidade na rede social ou no evento de um parceiro.

Muitas vezes, os pequenos empresários têm a impressão de que a permuta sai de graça e que, assim, esse tipo de divulgação sempre vale a pena. Mas isso não é verdade, afirma Aliberti.

Oferecer um serviço tem um custo, e é preciso calcular se esse investimento terá retorno. Não adianta nada divulgar a marca para um público que não é o alvo.

Além de não ajudar, a ação pode atrapalhar o negócio. Se o parceiro tiver propostas e valores muito diferentes, isso pode confundir o consumidor e até mesmo manchar a imagem da empresa.

Parar de checar se pode mesmo usar o nome escolhido

O empreendedor escolhe um nome para a sua empresa. Quando começa a expandir seu negócio, descobre que a marca já está sendo usada por outra companhia. "É bem comum e dá muita dor de cabeça", diz a consultora.

Isso porque o empresário constrói um nome e, quando os consumidores passam a decorá-lo, é necessário fazer a mudança. "Aí, ele tem que fazer uma campanha gigante para acostumar o pessoal com o novo nome e, mesmo assim, vai levar um bom tempo para alcançar o nível que tinha antes", afirma.

Por isso, é importante consultar não só os registros na Junta Comercial, mas também no **INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial)**.

Microempresas e pessoas físicas têm desconto para o

Continuação: Evite clichês tipo 'novo conceito' ao divulgar sua marca online

registro de suas marcas. No site do **INPI (inpi.gov.br)**, é possível encontrar mais informações.

Achar que os posts vão viralizar de primeira

Quando criam suas páginas nas redes sociais, os empresários querem "viralizar" - o que não é muito simples.

O desejo, claro, é atingir o maior número de pessoas. Mas isso não pode ser feito a qualquer custo. Até porque é mais fácil viralizar a partir de uma repercussão negativa.

Nas redes sociais, o mais importante é oferecer um conteúdo consistente, diz Aliberti. "É transmitir uma mensagem alinhada à marca e ao público. E ter paciência."

A consultora desaconselha firmemente a compra de seguidores. Mais importante que o número de usuários é o quanto as pessoas interagem de verdade com o conteúdo.

-

Nas redes sociais, o mais importante é oferecer um conteúdo consistente, transmitir uma mensagem alinhada à marca e ao público. E ter paciência

As indicações geográficas no acordo entre Mercosul e União Europeia

DIREITO DO AGRONEGÓCIO

Já discutimos nessa coluna aspectos essenciais das **indicações** geográficas e como essa temática fora incluída na negociação do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE). Passado um ano e meio desde aquelas considerações, o acordo de livre comércio mostra-se hoje paradoxalmente mais próximo e mais distante de ser concretizado na medida que as negociações pelos blocos regionais foram concluídas em julho enquanto o recente "não" do parlamento austríaco reacendeu debates[1].

As **indicações** geográficas estão longe de ser o centro do debate que ainda pode obstaculizar a vigência do acordo. Enquanto suas discussões foram pujantes em temáticas como reserva de mercado e concorrência entre produtos dos dois blocos, chegou-se a um "meio-termo" benéfico.

Nossos estudos sobre o tema pautam-se por um pressuposto que igualmente embasará a breve discussão aqui exposta: é necessário compreender a estrutura jurídica interna dos países, no caso do Mercosul, e do bloco, no caso da União Europeia, no que tange às **indicações** geográficas e contextualizá-las enquanto objeto de políticas econômicas e agrícolas nacionais e internacionais.

Para trás, no curso da história, as **indicações** geográficas foram estratégia comunitária iniciada em 1992 que, junto com outros instrumentos, permitiu à União Europeia mudar sua política agrícola de qualidade superando, ou ao menos prometendo superar, uma estratégia de produção excessiva com subsídios vinculados à quantidade[2].

O compromisso assumido pela UE permitiu a diminuição dos atritos com os EUA quanto à produção agrícola e viabilizou o Tratado de Marraquexe de 1994 com a conseqüente criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) e a consolidação do

Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade de Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC), sendo esse o primeiro acordo internacional a definir e proteger as **indicações** geográficas. Evidentemente, se a União Europeia abrisse mão de subsídios agrícolas seria interessante proteger o instrumento das **indicações** geográficas no bojo do novo acordo garantindo que sua nova política não se restringisse a uma proteção interna.

Foi com a conceituação internacional das **indicações** geográficas que o tema ganhou força nos países do Mercosul e a tendência internacional traduziu-se no Protocolo sobre Harmonização de Indicações de Procedência e **Denominações** de Origem de 1995 que não foi efetivamente implementado. Mesmo assim, os Estados desenvolveram legislações nacionais sobre o tema.

No caso do Brasil, foram criadas as indicações de procedência e as **denominações** de origem trazidas pela Lei 9.279/1996. Caso representativo em nosso país foi a mudança da nomenclatura "Champagne" que passou de nome genérico conforme julgamento do STF em 1974[3] para **denominação** de origem registrada no **Instituto** Nacional de Propriedade Industrial (**INPI**) em 2012[4].

Superado os olhares da história e voltando-se ao presente, com o acordo, a União Europeia consolida nos Estados do Mercosul sua política de reconhecimento e proteção de suas **indicações** geográficas. No regime do bloco europeu, as **indicações** geográficas dividem-se em **denominações** de origem e **indicações** geográficas protegidas e possuem tratamento exclusivo pela União, conforme concluiu o Tribunal de Justiça da União Europeia em julgados envolvendo cerveja (causa 478/07) e vinho (causa 56/16)[5].

Por volta de 2007, a UE alterou sua estratégia internacional de negociação das **indicações** geo-

Continuação: As indicações geográficas no acordo entre Mercosul e União Europeia

gráficas e, atualmente, negocia o reconhecimento de **indicações** geográficas dentro de acordos de livre comércio[6]. A estratégia tem-se mostrado benéfica ao bloco porque supera os gargalos de uma revisão do ADPIC sobre o tema, travada desde 2015 na longa e ainda inconclusiva Rodada Doha[7].

Ao mesmo tempo, incluir as **indicações** geográficas em acordo multitemático possibilita mais dinamicidade em suas negociações. O reconhecimento das **indicações** geográficas não precisa, necessariamente, ser compensado pelo reconhecimento de **indicações** geográficas da outra parte negociante. Como exemplo, o acordo celebrado entre a União Europeia e o Canadá resultou em 143 **indicações** geográficas[8] europeias protegidas no país norte-americano e nenhum reconhecimento na via oposta[9].

Para o Mercosul, abre-se momento propício ao desenvolvimento de estratégias econômicas que impulsionem suas **indicações** geográficas ao mercado internacional, bem como um convite à rediscussão de uma melhor coordenação sobre o tema a nível interno do bloco. Isso porque o Protocolo de Harmonização intentado por suas partes em 1995 frustrou-se com a não ratificação da Argentina e do Brasil e pareceu abandonado considerando as mudanças legislativas no Paraguai em 2013.

Concomitantemente, verifica-se um esforço dos Estados do Mercosul em incentivar o conhecimento de suas **indicações** geográficas e incluí-las dentro de estratégias de política econômica e agrícola, a depender da abrangência da legislação de cada país. Como exemplo nesse campo, cita-se atuação da Direção Nacional de Propriedade Intelectual (DINAPI) do Paraguai que corre para conscientizar produtores e proceder a registros de **indicações** geográficas[10], dentre elas várias que serão reconhecidas no acordo de livre comércio apenas após o efetivo registro nacional.

Passando do presente ao futuro, restam as projeções

atuais que esperamos ver concretizadas. Uma maior integração do Mercosul sobre o tema pode elevar níveis de controle e respeito às etapas de produção das **indicações** geográficas, problema ainda constante tendo em vista o predomínio de autorregulação pelas próprias associações de produtores. Ao mesmo tempo, os reflexos do acordo fizeram com que a popularidade do tema **indicações** geográficas crescesse no Mercosul o que potencialmente significará um maior prestígio dos produtos aqui produzidos tanto a nível nacional, como dentro do próprio bloco e em âmbito internacional.

Finalmente, a celebração do reconhecimento mútuo de **indicações** geográficas entre União Europeia e Mercosul representa um pequeno passo na alteração do cenário internacional de **indicações** geográficas. As proximidades dos mecanismos de registro, titularidade e uso dos nomes protegidos em ambos os blocos representam, até o momento, o maior consenso sobre o tema entre países do "velho mundo" e do "novo mundo", tendo em vista: 1) a dificuldade histórica entre os dois grupos de negociar nomes principalmente em virtude da herança cultural dos povos; 2) os instrumentos jurídicos discrepantes adotados pelos países "novo mundo" de origem anglo-saxã em relação aos instrumentos europeus de proteção.

Se o primeiro problema de natureza social e histórica pode ser superado por meio da negociação e adaptação temporal dos produtos produzidos, é no segundo aspecto que reside a novidade relevante do acordo celebrado. Enquanto as negociações da União Europeia com a Austrália ou com o Canadá centram-se em limites apertados para proteger as **indicações** geográficas europeias em países que possuem instrumentos jurídicos diferentes, a semelhança jurídica do tema entre o bloco europeu e o Mercosul representa terreno fértil para um consenso e melhor tratamento do tema a longo prazo.

Assim, "velho e novo mundo" possuem no acordo em questão um impulso ao consenso sobre a dis-

Continuação: As indicações geográficas no acordo entre Mercosul e União Europeia

ciplina jurídica das **indicações** geográficas para além do ADPIC muito mais tangível do que qualquer outra iniciativa anterior.

[1] Sobre o tema vide a seguinte notícia <https://exame.abril.com.br/economia/parlamento-da-austria-veta-acordo-comercial-entre-ue-e-mercosul/>. Acesso em: 25 set. 2019.

[2] COSTATO, Luigi. Diritto alimentare e diritto al cibo: dal I Piano Mansholt alla Riforma del 2013. Rivista di Diritto Agrario. Milão: Giuffrè, 2015. v. 3, p. 306-321.

[3] BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2ª turma) Recurso Extraordinário nº 78.835 - Guanabara. Brasília, 26 de novembro de 1974. Disponível em: <http://redecid.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=174237>. Acesso em: 25 set. 2019.

[4] Informação disponível na relação de **denominações** de origem registradas publicada no site do **INPI**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/mediaservicos/indicacao-geografica/pedidos-de-indicacao-geografica-no-brasil>. Acesso em: 25 set. 2019

[5] Acesso a ambos os acordões disponível no site: <http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pt>

[6] MORONI, Alesandra. New generation of free trade agreements: Towards international European geographical indications. George Mason Journal of International Commercial Law. Fairfax: George Mason University, 2017, v. 8(3), p. 286-313.

[7] FRANTZ, Frederick. Twenty Years of Trips, Twenty Years of Debate: The Extension of High Le-

vel Protection of Geographical Indications - Arguments, State of Negotiations and Prospects. 21st Annual Survey of International and Comparative Law. São Francisco: Golden Gate University School of Law, 2016, p. 93-117.

[8] HUYSMANS, Martijn. Exporting Protection: Geographical Indications in EU Trade Agreements. 93rd Annual Conference, April 15-17, 2019, Warwick University. Disponível em: <https://agecons.econ.umn.edu/record/289668/>. Acesso em: 07 jul. 2019.

[9] COMISSÃO EUROPEIA. GIs from non-EU countries protected in the EU under bilateral agreements. 1 abr. 2019. Disponível em: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-and-forestry-food_safety_and_quality/documents/list-gis-non-eu-countries-protected-in-eu_en.pdf. Acesso em: 25 set. 2019.

[10] Vide notícias do próprio governo paraguaio: <http://www.dinapi.gov.py/index.php/noticias/promue-planes-geograficas-para-producciones-nacionales-e-competencias-geograficas> e <https://www.dinapi.gov.py/ip/mediante-campanas-ferias-capacitaciones-y-asistencia-para-competencias-geograficas>. Acesso em: 25 set. 2019.

Fábio Pallaretti Calcini é advogado tributarista, sócio do Brasil Salomão e Matthes Advocacia. É doutor e mestre em Direito do Estado pela PUC-SP, pós-doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra (Portugal) e ex-membro do Carf.

INPI e ANVISA: razões legítimas para o desuso de marcas farmacêuticas



A função social da marca é de suma importância para atender aos interesses coletivos e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, auxiliar o consumidor na escolha adequada do produto ou serviço de interesse, e também para não gerar um acúmulo de registros ociosos na base de dados Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**). Esse aspecto se torna ainda mais relevante ao se levar em consideração que as opções de marcas disponíveis estão cada vez menores, em razão do aumento do número de depósitos de marcas perante o Instituto nos últimos anos. Só em 2018, o **INPI** recebeu 204.419 pedidos de registro de marcas, representando um crescimento de 9,8% em relação a 2017 (186.103 pedidos).



Com o intuito de consolidar a função social da marca, a lei 9.279/96, a lei da Propriedade Industrial em vigor (LPI), estabelece que qualquer pessoa com legítimo interesse pode requerer a declaração de caducidade de um registro de marca concedido e não utilizado há mais de 5 (cinco) anos e, conseqüentemente, tornar essa marca disponível para novo registro por um terceiro interessado.

Não obstante, existem casos em que o titular da marca fica impedido de utilizá-la por motivos alheios à sua vontade, estando esse desuso respaldado no art. 143, §1º, da LPI.



Para as marcas farmacêuticas, alguns dos entraves ao uso da marca são causados pela **Agência** Nacional de Vigilância Sanitária (**ANVISA**), órgão responsável pelo registro de medicamentos no país, entre outras atribuições. Em alguns casos, a demora da Agência em registrar o medicamento justifica a impossibilidade de utilizar a marca que o identifica. Toma-se como exemplo a marca VITATY, da Zydus NIKKHO, cujo registro sofreu processo administrativo de caducidade perante o **INPI**, o qual foi indeferido em virtude da configuração de razão legítima para o

Continuação: INPI e ANVISA: razões legítimas para o desuso de marcas farmacêuticas

desuso, mediante a comprovação, pelo titular, da morosidade da **ANVISA** no registro do medicamento identificado por tal marca.

Outro obstáculo enfrentado pelas empresas é a demora da Agência em finalizar a análise do Ensaio Clínico do medicamento, como ocorreu com o medicamento identificado pela marca ESPERION, da Esperion Therapeutics. O registro dessa marca também foi alvo de processo administrativo de caducidade perante o **INPI**, o qual foi igualmente indeferido devido à caracterização de razão legítima para o desuso, uma vez que o titular comprovou que a análise do ensaio clínico do medicamento identificado pela referida marca ainda não havia sido finalizada pela **ANVISA**.

Mais uma hipótese de razão legítima para o desuso se refere a marcas que identificam medicamentos imunoterápicos. Conforme prevê a lei 6.360/76, em seu Art. 5º, §4º, reiterado pela Resolução da **ANVISA** 92/00, os medicamentos imunoterápicos (entre os quais se incluem vacinas) devem ser identificados sempre pela denominação constante na Farmacopéia Brasileira, não podendo ostentar "nomes de fantasia". Foi o caso da marca VARIVAX, da Merck, Sharp & Dohme¹, cujo registro também sofreu processo administrativo de caducidade perante o **INPI**, que o manteve em vigor em razão da demonstração do desuso por motivos alheios à vontade do titular, qual seja a vedação legal supramencionada.

Outro problema no âmbito das duas Autarquias é o indeferimento no **INPI** e o deferimento na **ANVISA** de uma mesma marca/nome de medicamento, o que ocasiona o uso da marca sem registro e, em outros casos, o indeferimento na **ANVISA** e o deferimento no **INPI**, o que ocasiona o desuso da marca registrada por uma razão legítima, qual seja o indeferimento do nome do medicamento na **ANVISA**. Esse ponto traz grande fragilidade ao titular da marca/nome do medicamento, uma vez que a ausência de homogeneidade entre tais decisões acarreta o dispêndio de tempo e de recursos para a empresa.

Nesse sentido, a fim de evitar o registro de nomes de medicamentos semelhantes que possam induzir os médicos, farmacêuticos e consumidores a erro ou confusão, a Resolução da **ANVISA** 59/14 trouxe algumas hipóteses proibitivas na criação de nomes de medicamentos, tais como (i) a parte da denominação comum do fármaco, (ii) abreviaturas, letras isoladas, sequências aleatórias de letras, algarismos arábicos ou romanos, sem significado evidente ao consumidor ou que não possuam relação com as características do produto e (iii) palavras ou expressões que valorizem uma ação terapêutica sem comprovação clínica, e que possam induzir o consumidor a entender que tal medicamento teria efeito terapêutico superior a outro medicamento de igual composição.

Posteriormente, com o objetivo de tornar suas decisões mais alinhadas às decisões do **INPI**, a **ANVISA** publicou a Orientação de Serviço 43/17, na qual foi instituído o procedimento de pesquisa na base de dados do **INPI** pela autoridade decisória da **ANVISA**, a Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos (GGMED), para a verificação da existência de pedido de registro ou registro do nome do medicamento como marca (Art. 3º, III). Foi também instituído o procedimento de análise de colidência gráfica e fonética pela GGMED, assim como é feito pelo **INPI**.

Com isso, a tendência é haver uma harmonização entre as decisões da **ANVISA** e do **INPI**, mas o caminho é longo para se chegar ao cenário ideal, com o cruzamento de informações das bases de dados dessas Autarquias e a otimização de tempo e de recursos.

1 - Mesmo após decisão judicial permitindo o uso da referida marca para vacina, esse nome de medicamento foi indeferido pela **ANVISA** em razão do deferimento de nome de medicamento idêntico (para produto diverso) solicitado posteriormente, mas deferido antes do trânsito em julgado da ação judicial, devido à ausência de proibição legal ao seu de-

Continuação: INPI e ANVISA: razões legítimas para o desuso de marcas farmacêuticas

ferimento.

membro da Comissão de Propriedade Intelectual da
OAB-SP.

Natália Maranhão

***Natália** Maranhão é advogada do escritório
Gusmão & Labrunie - Propriedade Intelectual e

Índice remissivo de assuntos

Marco regulatório | INPI
3, 5, 8

Denominação de Origem
5

Marco regulatório | Anvisa
8