

# abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Clipping da imprensa

*Brasília, 06 de janeiro de 2020 às 07h53*  
*Seleção de Notícias*

## Monitor Mercantil Digital online | RJ

Marco regulatório | INPI

**Descuido no monitoramento de marcas ..... 3**

## Migalhas | BR

Desenho Industrial

**Proteção da Propriedade Industrial dos produtos derivados da Cannabis no Brasil ..... 4**

## Descuido no monitoramento de marcas

A importância do registro da marca já está pacificada entre empresários, lojistas e empreendedores. Atualmente, a busca e os procedimentos de registro da marca são realizados logo no início do desenvolvimento e criação do produto ou serviço e, somente após constatar-se sua viabilidade, é que são iniciados os investimentos.

Com o aumento constante no número de negócios e produtos lançados no mercado a cada dia, o **Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)** vem modernizando seu sistema, oferecendo maior agilidade e eficácia na proteção da **propriedade** intelectual. Algo muito relevante diante dos números crescentes, como aponta o mais recente relatório do órgão.

Assim, este ano já se verifica considerável redução no prazo de processo de registro de marca, com alguns processos analisados e deferidos em apenas 12 meses, contra anteriores 36 meses. Melhor: em breve, teremos um sistema integrado que viabilizará o registro de marcas em mais de 120 países, tendo em vista a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri. Com isso, o trâmite do processo será mais rápido e menos custoso, principalmente para aqueles que desejam expandir seus negócios para o exterior e/ou licenciar sua marca.

Empresas copiam e vendem produtos

com design extremamente similares

Mas, após o efetivo registro da marca, muitos titulares limitam-se a controlar os prazos de prorrogação, deixando de manter o efetivo controle e

monitoramento da sua marca. Consultas temáticas nas diversas instâncias da justiça indicam crescente aumento de disputas judiciais. Envolvem registro de marcas semelhantes ou colidentes, uso indevido de marca, logomarca, nome comercial e trade dress.

Essa concorrência desleal afeta o caixa da empresa diretamente, mas, sobretudo, o valor intangível erigido a custo de investimentos importantes. A leniência com a responsabilidade de guarda da marca já tem custado o cargo de executivos, cobrados, duramente, por investidores.

Para enfrentar essa situação, a indicação é monitoramento semanal para detectar movimentos no mercado, os quais deverão ser investigados e ter as medidas cabíveis para correção, numa escala que vai da solicitação amigável ao uso do processo criminal e a reparação de danos, dependendo da complexidade.

Isso é muito importante porque numa realidade onde as informações e mensagens se dissipam de forma veloz, a falta de monitoramento da marca pode ocasionar prejuízos inestimáveis. Um exemplo que podemos citar vem ocorrendo com frequência no e-commerce, onde empresas copiam trade dress de sucesso e passam a vender produtos com design extremamente similares, desviando consumidor e impactando diretamente nas vendas do detentor original dos direitos.

Mariana Hamar Valverde Godoy

Sócia do Moreau Valverde Advogados.

## Proteção da Propriedade Industrial dos produtos derivados da Cannabis no Brasil



Como um dos alicerces para construção e progresso de uma economia competitiva, a proteção da **propriedade** industrial é requisito essencial para o desenvolvimento de uma nação. No Brasil esta proteção está inclusive positivada na Constituição Federal em seu Artigo 5º inciso XXIX, garantindo ao titular deste direito, o privilégio temporário para utilização e exploração econômica, com exclusividade, de suas criações<sup>1</sup>, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Com a entrada em vigor da lei 9279/96 (LPI), que foi formulada justamente para incorporar à legislação brasileira as resoluções contidas no Acordo dos Direitos de **Propriedade** Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), as proibições legais até então existentes que impediam a **concessão** de patentes no setor químico farmacêutico foram revogadas, abrindo caminho para as empresas atuantes neste setor e possibilitando a **concessão** de patentes relacionadas aos produtos e processos farmacêuticos no país.

Contudo, apesar das revogações que possibilitaram a concessão de patentes no setor químico farmacêutico, o processo para a concessão de patentes neste setor tramita da forma diversa ao convencional, pois, para a concessão destas patentes, é necessária a obtenção de prévia anuência da **Agência** Nacional de Vigilância Sanitária (**ANVISA**) conforme dispõe o Art. 229-C2 da LPI.

Nota-se que o legislador optou por adotar um pro-

cedimento mais criterioso de análise destas patentes, justamente pela relação direta destes produtos com a saúde dos consumidores, dando a agência o poder de assegurar que os medicamentos apresentem garantia de segurança, eficácia e qualidade.

Sendo assim, a atuação da **ANVISA** na concessão das patentes químico-farmacêuticas vai além da verificação dos requisitos de patenteabilidade de tais produtos, pois a agência desempenha o papel de observar os aspectos relevantes à saúde pública, visando o cumprimento da política nacional de acesso ao medicamento<sup>3</sup>.

Dito isto, nos últimos anos a ANVISA iniciou processo de regulamentação para a deliberação da **Cannabis** <sup>4</sup> para fins medicinais, que consiste na análise de requisitos técnicos e administrativos para o cultivo deste vegetal na produção de medicamentos, para o uso em pesquisas científicas e também para a regularização dos produtos farmacêuticos feitos a partir da exploração **Cannabis** no país.

Atualmente o plantio, cultura, colheita e exploração da **Cannabis** é proibido e constitui crime de tráfico de drogas nos termos da lei 11.343/06, desta forma, qualquer atividade que envolva o vegetal deve ser antecedida de licença prévia da autoridade competente.

Contudo, desde 2017 os debates acerca do assunto têm sido intensificados, a ANVISA já havia alterado a categoria da **Cannabis** para uma planta com possibilidade de uso medicinal elencando o vegetal, novamente, para o rol de substâncias terapêuticas em razão dos diversos estudos que atestam resultados positivos à saúde, especificamente, para o tratamento de enfermidades como epilepsia e esclerose múltipla.

O próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem adotado um posicionamento garantindo aos en-

Continuação: Proteção da Propriedade Industrial dos produtos derivados da Cannabis no Brasil

fermos acesso a medicação à base substâncias derivadas da **Cannabis**, sempre que comprovado que o paciente necessita desta medicação para seu tratamento. Nestes termos cabe destacar trecho do voto proferido em 17/12/18 no Agravo de Instrumento 2222 365-06.2018.8.26.0000 de Relatoria da Exma. Des. Heloísa Martins Mimessi do 05ª Câmara de Direito Público:

"Ademais, no caso em discussão, a ausência de registro do medicamento na ANVISA deve ser relevada, a fim de se preservar a integridade física e psíquica do impetrante, uma vez demonstrada a necessidade de seu uso por ser o medicamento mais eficaz para inibir ou amenizar os efeitos causados pela patologia que o comete. Não bastasse, a substância em questão deixou de ser proibida e passou a ser controlada pela ANVISA a partir do ano 2015, que instituiu processo simplificado de importação de medicamentos à base de Canabidiol, nos termos da RDC 17/15."

Destaca-se que a regulamentação deste setor interessa não somente aos pacientes que necessitam do uso de medicamentos elaborados à partir do cultivo da **Cannabis**, mas também as empresas que atuam no setor de pesquisa & desenvolvimento destes compostos químicos, pois sinaliza de forma positiva ao setor.

Diante deste cenário em 3/12/19 a Diretoria Colegiada da ANVISA aprovou um novo regulamento para produtos derivados de **Cannabis**. O texto elenca os requisitos necessários para a regularização desses produtos no país, estabelecendo parâmetros de qualidade e passará a vigor 90 dias após a sua publicação no Diário Oficial da União.

Em seu voto, o Diretor da ANVISA Sr. Fernando Mendes Garcia Neto, alegou dificuldade de se regulamentar o setor, conforme se observa abaixo:

"**Por** fim, não é simples entender os problemas sociais, científicos, clínicos e regulatórios que surgem

quando se considera a disponibilização de produtos de Cannabis para fins medicinais. Entretanto, esta douta colegiada busca sempre se modernizar, criar mecanismos e estratégias inovadoras para favorecer a regulação, possibilitando uma atuação mais dinâmica, aproximando o sistema regulatório da realidade do acesso universal aos bens de saúde com qualidade.

**Assim**, mantendo o entendimento de que os produtos de Cannabis para fins medicinais podem ser regulamentados e autorizados em condições especiais que favoreçam o acesso a pacientes portadores de condições terapêuticas refratárias, divirjo do voto condutor da proposta de RDC inicialmente apresentada, proponho regulação substitutiva - anexa a este voto e conhecida dos membros desta DICOL, e VOTO pela aprovação da proposta de RDC aqui relatada em substituição completa àquela proposta pelo Diretor Relator."

A decisão da Diretoria estabelece que a norma, denominada Resolução da Diretoria Colegiada (RDC), deverá ser revisada em até três anos após sua publicação. Desta forma as empresas não precisarão abandonar as suas estratégias de pesquisa para comprovação de eficácia e segurança de seus produtos, uma vez que as propostas para os produtos derivados de **Cannabis** se assemelham às mesmas estratégias terapêuticas de um medicamento.

Importante destacar que o marco regulatório criou uma nova categoria de produtos sujeito à vigilância sanitária: os produtos à base de **Cannabis**.

A RDC aprovada dispõe sobre os procedimentos para a concessão de uma Autorização Sanitária para a fabricação e a importação desses produtos, bem como estabelece requisitos para comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e fiscalização de produtos de **Cannabis** para fins medicinais.

O regulamento aprovado exige, para fins de fabricação e comercialização, além da autorização de

Continuação: Proteção da Propriedade Industrial dos produtos derivados da Cannabis no Brasil

funcionamento específica, o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) emitido pela ANVISA. A empresa requisitante obriga-se a ter um conjunto de dados e informações técnicas, em versão sempre atualizada, que comprovem a qualidade, limites de especificação e métodos de controle de qualidade, bem como estudos de estabilidade e relatórios periódicos de avaliação de uso.

Contudo o regulamento veda a manipulação de qualquer produto derivado de **Cannabis**. A comercialização no país ocorrerá exclusivamente em farmácias e drogarias sem manipulação e apenas mediante prescrição médica.

Com a regulamentação, espera-se que as diversas patentes depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e que atualmente estão sobrestadas, voltem a tramitar, garantindo o desenvolvimento de um mercado nacional e o próprio acesso da população à medicação e fomentando as discussões sobre o que atualmente encontra-se sob estado da técnica e o que é patenteável neste segmento.

Os reflexos da RDC também serão observados para os interessados em pleitear o registro de marcas dos produtos derivados de **Cannabis**, o que até então não era possível em razão do óbice legal existente no inciso III do artigo 1245 e no parágrafo primeiro do artigo 128 da LPI6.

Desta feita, com o afastamento do óbice legal existente na LPI, marcas relacionadas ao segmento de medicamentos derivados de **Cannabis** serão criadas e poderão ser registradas, garantindo distinção dos produtos semelhantes, não sendo mais necessário na descrição dos produtos (nesses casos permitidos pela ANVISA) usar de formas mais genéricas como plantas medicinais devendo o **INPI** aceitar produtos derivados da **Cannabis**, proporcionando um sistema de concorrência justo e que fomenta a economia nacional e ainda agrega valor às empresas habilitadas à produção destes medicamentos.

Além disso, a regulamentação possibilitará o desenvolvimento econômico tecnológico do país, pois estima-se, de acordo com o relatório veiculado pela NewFrontierData7, que a receita potencial de **Cannabis** medicinal possui um potencial de atingir um valor de R\$ 4,7 bilhões nos primeiros três anos da venda legal dos compostos produzidos à partir da exploração da **Cannabis**.

Portanto, conclui-se que a regulamentação do uso medicinal da **Cannabis** será benéfica, não somente para facilitar a distribuição de medicamentos à base do extrato deste vegetal aos pacientes que dependem do uso destes fármacos e que atualmente são submetidos ao um procedimento controlado pela ANVISA que consiste na importação do medicamento, mas também irá fomentar o setor econômico tecnológico do país, proporcionando os meios necessários para a pesquisa e desenvolvimento.

Por fim, produção de novos produtos químico-farmacêuticos a base da **Cannabis** sem a necessidade de importação destes medicamentos, criando e desenvolvendo um mercado interno do produto e contribuindo para a arrecadação de tributos com a comercialização desta medicação.

CFL/VAB - 9/12/19

1 Neste caso entende-se por criações todas as patentes, modelos de utilidade, **desenhos** industriais, marcas, cultivares, **inovações** tecnológicas, segredos industriais e demais produtos, serviços e métodos protegidos por **propriedade** industrial.

2 Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da **Agência** Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

3 Portaria 3.916, de 30 de outubro de 1998.

Continuação: Proteção da Propriedade Industrial dos produtos derivados da Cannabis no Brasil

**4** Cannabis é um gênero de angiospermas que inclui três variedades diferentes: Cannabis sativa, Cannabis indica e Cannabis ruderalis. A Cannabis tem sido muito utilizada para a fabricação de fibras (cânhamo), para sementes e óleos de sementes, para fins medicinais e como droga psicoativa (maconha, haxixe, skunk).

**5** Art. 124. Não são registráveis como marca:

II - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

**6** Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam

efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

**7** Disponível aqui. Acesso em 14.11.2019.

---

\***Cláudio** França Loureiro é sócio do escritório **Dannemann Siemsen**.

\***Victor** Amaral Abreu Di Sessa é advogado do escritório **Dannemann Siemsen**.

Cláudio França Loureiro e Victor Amaral Abreu Di Sessa

## Índice remissivo de assuntos

**Propriedade** Intelectual  
3, 4

**Marco** regulatório | INPI  
3, 4

**Inovação**  
4

**Marco** regulatório | Anvisa  
4

**Patentes**  
4

**Desenho** Industrial  
4

**Propriedade** Industrial  
4