

## **Marcas de produtos biotecnológicos: alguns apontamentos.**

*Paulo Parente Marques Mendes*

*Felipe Barros Oquendo*

---

**Resumo:** O presente artigo aborda a questão das marcas de produtos biotecnológicos, sob uma perspectiva da legislação marcária, consumerista e da Constituição brasileira, bem como à luz dos tratados internacionais sobre a matéria. Traçando um paralelo com o tratamento dado a marcas de medicamentos (estes, por sua vez, respondendo por grande parte dos produtos biotecnológicos), o artigo se aprofunda na ponderação de princípios constitucionais que regem a matéria, bem como faz uma análise crítica da atuação da ANVISA e do INPI.

**Palavras-chaves:** biotecnologia, marcas, ANVISA, INPI, CUP, TRIPS, proteção ao consumidor, proteção à saúde, medicamentos.

### **1. Introdução**

Ao se deparar com a desnordeante quantidade de informações, notícias e estudos produzidos sobre o tema “Biotecnologia”, o pesquisador pode imaginar que de tanto debate o tema já deva estar estabilizado, que um número grande de pontos ultrapassados permitiriam deixar o assunto de lado como premissa aceita coletivamente.

O que se percebe, no entanto, é o robustecimento ininterrupto da discussão, que vem desde a década de 1970, com o advento tecnologia do DNA recombinante, e periodicamente atinge os noticiários, subindo aos níveis de consciência imediata da população em geral. E tal não ocorre por acaso: a biotecnologia apresenta desafios científicos, tecnológicos, éticos e jurídicos sem precedentes. Estando fixados em nossa alma coletiva os arquétipos da caixa de pandora, do monstro de Frankenstein e da ilha do Dr. Moreau, a impressão de que a intervenção humana em material biológico traz algo de desafio e de desconhecido torna-se inevitável. Impressão essa confirmada pela desconfiança e falta de aceitação do público, apurada em pesquisas que serão devidamente analisadas nesse capítulo.

Não obstante, enquanto os profissionais e estudiosos dos mais diversos setores se esforçam para compreender o fenômeno, as pesquisas na área continuam e se especializam, tornando-o mais complexo. Assim, sem dúvida a continuada discussão do tema não se traduz em um falatório sem

nexo, mas numa revisão dinâmica do progresso biotecnológico, que deve ser fomentada. É com base nas conclusões de especialistas que as autoridades adotam posturas administrativas e legais sobre um tema, e caso tais conclusões não venham a público rapidamente, o governo se vê na contingência de atuar sem parâmetros seguros, muitas vezes de maneira danosa.

Segundo avaliação do engenheiro agrônomo Anderson Galvão, membro do Conselho de Informações sobre Biotecnologia (CIB), “*após anos de indecisão, o governo brasileiro passou a adotar postura pró-ativa em relação à biotecnologia, consolidando ambiente legal e administrativo para que ela se desenvolvesse no País*”<sup>1</sup>. Ainda na opinião do engenheiro, a evidência dos benefícios dos transgênicos e a capacidade de empresas como a EMBRAPA de levar a cabo pesquisa de ponta nesse ramo gerou essa alteração na postura do governo.

Tal opinião ultrapassa os limites da agropecuária e encontra eco também em outros setores da biotecnologia, como o dos medicamentos e das recentes terapias gênicas e farmacogenéticas, sinalizando ao público com a possibilidade de individualização de tratamentos e medicamentos<sup>2</sup>.

A produção legislativa não deixou de acompanhar essa virada na aceitação da biotecnologia. Podemos citar aqui a Lei de Cultivares<sup>3</sup>, a Lei de Inovação<sup>4</sup>, a própria Lei da Propriedade Industrial<sup>5</sup>, e especialmente a Política Nacional de Biossegurança<sup>6</sup>, que gerou momento para a criação de conselhos de bioética e a edição de regulamentos, nas autarquias e órgãos públicos cabíveis, legitimando um tratamento especial para a biotecnologia. Esse espírito geral de cuidado e tratamento diferenciado da matéria biotecnológica será esmiuçado mais adiante, quando adentrarmos o tema.

Também a jurisprudência fomenta discussões. Veja-se a exemplo a recente decisão do Tribunal Federal de Recursos dos Estados Unidos, que reconheceu a patenteabilidade de genes isolados, porquanto estes seriam distintos daqueles encontrados nos cromossomos, não podendo ser considerados mera descoberta de algo que já estava na natureza<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> BIOTECNOLOGIA mudou perfil da agricultura. *Correio do Estado*. Disponível em: <[http://www.correiadoestado.com.br/noticias/biotecnologia-mudou-perfil-da-agricultura\\_120175/](http://www.correiadoestado.com.br/noticias/biotecnologia-mudou-perfil-da-agricultura_120175/)> Acesso em: 06 ago.2011

<sup>2</sup> REMÉDIOS sob medida. *Isto é*. n. 2085, 28.out.2009. Caderno Medicina & Bem-Estar. Disponível em: <[http://www.istoe.com.br/reportagens/43989\\_REMEDIOS+SOB+MEDIDA](http://www.istoe.com.br/reportagens/43989_REMEDIOS+SOB+MEDIDA)> Acesso em: 05ago.2011

<sup>3</sup> Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997.

<sup>4</sup> Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004.

<sup>5</sup> Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996.

<sup>6</sup> Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005.

<sup>7</sup> *TITOLO, Danny*. Federal circuit ruling in myriad genetics: genes are patentable. Disponível em:

Mesmo gozando o debate sobre a biotecnologia de tanta vitalidade, um estranho silêncio perpassa a comunidade de juristas de propriedade industrial sobre o assunto. Afora excelentes contribuições da doutrina, em geral restritas a patentes e cultivares, não se verifica nos últimos anos a produção de diretrizes, análises ou pareceres emanados de associações e entidades congregadores de profissionais da área acerca da biotecnologia nas suas facetas em comum com a propriedade industrial e, mesmo quando o fazem, em geral restringem-se à análise patentária, que, sendo reconhecidamente o segmento da propriedade industrial que guarda relevância direta com a biotecnologia, não deve excluir a abordagem de outros prismas, como o que se pretende neste trabalho. Com efeito, o acompanhar as inovações biotecnológicas permite tanto ao curioso diletante como ao pesquisador empenhado prever com um grau razoável de certeza que as marcas de produtos biotecnológicos estão entre nós e estarão mais amiúde com o passar do tempo.

Nessa esteira vêm esses apontamentos, com o objetivo de verificar se há ou deveria haver algum tratamento especial para as marcas de produtos biotecnológicos. Vale dizer, busca-se saber se o chamado “biorisco” é suficiente para que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, os Tribunais, o Legislativo e as Agências Reguladoras se debrucem sobre os sinais distintivos desse tipo de forma especial, e se essa forma deve ser repressiva ou preventiva.

Como base, investigar-se-á o tratamento especial que sempre foi dado às marcas de medicamentos no Brasil (valendo lembrar que medicamentos são uns dos principais produtos *biotech*), verificando se os fundamentos que permitem e justificam esse tratamento se aplicam aos produtos biotecnológicos, e a quais destes especificamente, bem como se há diretrizes a serem retiradas das normas internacionais sobre propriedade industrial e da Constituição para regulação desses produtos específicos.

Para tanto, deveremos começar com um conceito, e preferencialmente uma definição de biotecnologia, identificando sua diferença específica com relação a outras áreas do conhecimento e da técnica, e verificando quais são seus produtos mais usuais. Por outro lado, fixaremos o conceito legal de marca, formando um recorte epistemológico ao menos razoável, que permite colocar em rédeas um turbilhão de informações e opiniões.

Enfim, o que se busca aqui é dar uma humilde, mas, espera-se, fundamentada contribuição, no recorte proposto à pergunta do Dr. Wilhelm Hofmeister, na apresentação dos “Cadernos de Biotecnologia”: *quais os limites do admissível?*<sup>8</sup>

---

<<http://www.iposgoode.ca/2011/08/federal-circuit-ruling-in-myriad-genetics-genes-are-patentable/>> Acesso em: 04 ago. 2011

<sup>8</sup> BIOTECNOLOGIA em Discussão. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer: 2000. p. 8 (Cadernos

## 2. Definindo os objetos: biotecnologia e produtos biotecnológicos.

Antes de mais nada é preciso que fiquem definidos, ou ao menos bem conceituados, os objetos de que trataremos nesse trabalho, isto é, a biotecnologia e sua diferença específica em relação a outros setores da ciência e da técnica, e os produtos biotecnológicos mais usuais.

Segundo o artigo 2º da Convenção sobre Diversidade Biológica, documento da Organização das Nações Unidas firmado em 1992<sup>9</sup>, biotecnologia significa “*any technological application that uses biological systems, living organisms, or derivatives thereof, to make or modify products or processes for specific use.*”<sup>10</sup>

A doutrina jurídica nacional nos fornece conceituação um pouco diversa: a biotecnologia é “*o conjunto de processos biológicos que, direta ou indiretamente, permitem controlar, alterar e transferir a informação genética de sistemas vivos com fins utilitários.*”<sup>11</sup>

Tirante talvez a especificação trazida pela palavra “processos” e sua diferença do termo “aplicação”, é razoável dizer que a diferença específica entre biotecnologia e outras tecnologias é que o objeto com que lida é invariavelmente matéria relacionada aos seres vivos, excluindo-se *in limine* os minerais e elementos que, isoladamente, não possuem função na cadeia vital dos seres. É justamente o elemento *vida* que explica toda a problemática em torno do tema.

Por outro lado, difere da biologia em si, pois não é um ramo orientado somente pelo mister científico, mas tem como objetivo preponderante a resolução técnica de problemas técnicos, o que reclama, justamente, a atração do sistema de patentes.

Dentre os produtos dessa específica área tecnológica, os de maior destaque são<sup>12</sup>:

---

Adenauer, n. 8)

<sup>9</sup> Assinada pelo governo brasileiro em 5 de junho de 1992, passou a vigorar no Brasil em 20 de maio de 1994, tendo sido promulgada pelo Decreto n. 2.519, de 16 de março de 1998.

<sup>10</sup> “Qualquer aplicação tecnológica que se utiliza de sistemas biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, seja para criá-los como para modificá-los, com vistas a usos específicos”. (tradução livre) Disponível em: <<http://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02>> Acesso em: 02 ago. 2011

<sup>11</sup> FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei N.º. 9.279, de 14 de Maio de 1996*. Brasília: Brasília Jurídica, 1996 *apud* BOTTON, Leonor Galvão de. *Biotecnologia: novas conquistas, novos desafios*. In: 2º Fórum Iberoamericano sobre Inovação, Propriedade Industrial e Intelectual e Desenvolvimento. Lisboa, 2003, p.17.

<sup>12</sup> BOREM, Aluizio; Santos, Fabrício R. *Biotecnologia simplificada*. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2002. p. 65-84. Evidentemente tal listagem não é exaustiva.

- alimentos transgênicos, isto é, vegetais, grãos e variedades de plantas transgênicos em si ou produtos destinados à alimentação que os incorporem;
- hormônios transgênicos, aplicados especialmente na pecuária das mais variadas matizes;
- animais transgênicos, isto é, cujo componente genético original foi criado ou modificado pelo engenho do homem;
- medicamentos biotecnológicos, dentre eles os farmacogênicos, e produtos terapêuticos em geral
- suplementos alimentares os mais variados, tendo como princípio ativo um derivado de variedades de plantas (cultivares) ou do uso de microorganismos transgênicos; e
- derivados alimentícios, cosméticos e do vestuário oriundos de animais que consumiram algum produto transgênico.

Não se considerarão neste capítulo produtos que poderiam ser abarcados sob um conceito mais amplo de biotecnologia, como, por exemplo, equipamentos utilizados tão somente em terapia gênica e biomedicina em geral. Além de específicos a um público consumidor de formação técnica diferenciada, tais produtos da indústria não incorporam essencialmente matéria biológica, excluindo-os da definição proposta.

### **3. Percepção pública da biotecnologia e popularização de seus produtos. A importância das marcas.**

Os produtos listados, é certo, já estão entre nós. Nos supermercados, nas farmácias, nas lojas de produtos naturais, incorporados na carne, no leite, nos ovos, nos cosméticos e nos alimentos industrializados. Já no início deste século, 80% a 90% do óleo de soja consumido no mundo provém de fonte transgênica<sup>13</sup>.

Muito embora boa parte dos transgênicos visem em última análise a uma redução nos custos de produção, outra grande parte tem por finalidade o aumento substancial de uma qualidade do vegetal ou dos produtos que o incorporem, como é o caso dos ovos com ômega três, das frutas e do leite vitaminado, etc. Os medicamentos ou produtos terapêuticos em geral, que incorporam

---

<sup>13</sup> ODA, Leila Macedo; SOARES, Bernardo Elias Correa. Biotecnologia no Brasil: aceitabilidade pública e desenvolvimento econômico. In: *BIOTECNOLOGIA em Discussão*. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer: 2000. p.52 (Cadernos Adenauer, n. 8)

biotecnologia, trazem sempre a esperança de fornecer uma cura inaudita ou de melhorar uma terapia já existente, eliminando ou minimizando efeitos colaterais.

Evidentemente esses últimos terão seus usualmente enormes custos de desenvolvimento e produção justificados no momento do retorno mercadológico. E é nessa seara que entra em cena a marca, o sinal distintivo perceptível aos consumidores, que irá diferenciar um produto de seus concorrentes e realçar, se possível, as qualidades que deverão cativar a clientela-alvo. E é nesse momento chave, quando estratégias de marketing são tudo, que tais produtos enfrentam um desafio a mais.

Considerável parcela da população, onde ficam os “homens médios”, não é estranha às grandes esperanças que permeiam e fomentam a pesquisa biotecnológica. Principalmente quanto à manutenção da saúde e cura de doenças, muitos foram os prognósticos acertados dos cientistas e pesquisadores da década de 80, o que fomenta uma credibilidade pública nesse mesmo sentido. Contudo, uma pesquisa da Comissão Europeia de Opinião Pública demonstrou que, apesar da confiança geral na aplicação médica da biotecnologia, a população vê com reservas os alimentos transgênicos e, em geral, todos os produtos biotecnológicos que podem chegar às nossas prateleiras.

Os brasileiros espelham essa tendência. Apertada entre os resultados e promessas da biotecnologia de um lado e as constantes denúncias de Organizações Não Governamentais de outro, a população leiga acaba por tomar o partido da desconfiança, onde os riscos são menores.

Mesmo após a criação da CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança), do Conselho Nacional de Biossegurança, e da edição de diversas normas buscando a segurança e informação dos consumidores sobre produtos transgênicos, o abismo entre público e organismos geneticamente modificados (OGM) permanece enorme, havendo razão para insegurança<sup>14</sup>.

Assim, ultrapassar essa barreira psicológica com vistas a obter o retorno do investimento e os lucros esperados é um fator que certamente deve estar na mente dos empresários ao delinear suas estratégias de entrada no mercado. Como a marca de um produto é um dos elementos essenciais na sua aceitabilidade no mercado, cabe às empresas conceder atenção redobrada às suas escolhas, tendo em vista a lei marcária e a proteção conferida aos consumidores.

---

<sup>14</sup> FALCÃO, Rosa. Consumidores ainda não sabem avaliar alimentos transgênicos. *Diário de Pernambuco*. Disponível em:

<<http://www.pernambuco.com/ultimas/nota.asp?materia=20110717122847&assunto=69&onde=Economia>>  
Acesso em: 06 ago. 2011

Tendo em vista, por um lado, a inarredável cautela que o governo e a sociedade têm com a biotecnologia e seus produtos e, de outro, a falta de regras claras sobre aspecto marcário do comércio dos bens de consumo *biotech*, cabe investigar se há ou não regras e princípios a serem aplicados às marcas de tais produtos ou, ao menos, se há bases constitucionais para uma restrição, por parte do poder público, em uma esfera essencialmente privada.

#### **4. As marcas e o interesse público no Brasil: o caso dos medicamentos.**

O estudo do tratamento dado às marcas de medicamentos pelas leis e regulamentos brasileiros apresenta duas vantagens para a investigação referente às marcas biotecnológicas: a uma, porque grande parte dos produtos biotecnológicos que chegam ao consumidor médio são medicamentos; a duas, porque o grande “x” do problema biotecnológico quanto à mercabilidade de seus produtos é, justamente, a segurança física e a saúde do público consumidor, mesmos valores que inspiraram as normas referentes aos fármacos.

Por outro lado, as mesmas críticas do ponto de vista da legislação de propriedade industrial podem ser feitas a um como a outro tratamento.

Luiz Leonardos levou a público em 1995 um vigoroso e sucinto estudo acerca das marcas farmacêuticas no Brasil, num contexto ainda prévio à legislação atual<sup>15</sup>. Nessa peça de crítica, o autor elenca o que chama de “Ataques às Marcas dos Produtos Farmacêuticos”, campo que seria em seu entender um “prodígio de exemplos de medidas inúteis ou contraproducentes, que restringem os investimentos no setor”<sup>16</sup>.

Segundo o autor, ao Decreto n.º. 19.606, de 19 de janeiro de 1931 caberia o título de primeiro diploma republicano de restrição às marcas de medicamentos. Nele, e no subsequente Decreto n.º. 20.377, de 8 de setembro do mesmo ano, a concessão do registro de marca de produto farmacêutico tinha como condição impreterível a obtenção prévia de licença junto à autoridade sanitária para comercializar o produto. Os dispositivos foram descartados pelo Supremo Tribunal Federal<sup>17</sup> em razão de violarem o artigo 7º da Convenção da União de Paris, segundo o qual a natureza do produto sob hipótese alguma pode servir de obstáculo ao registro de marca.

---

<sup>15</sup> LEONARDOS, Luiz. As marcas farmacêuticas no Brasil: genéricos e proteção. In: *Revista da ABPI*. São Paulo: ABPI, n. 14, jan-fev 1995.

<sup>16</sup> *Ibid.*, p.31

<sup>17</sup> *Ibid.*, p.32

Desde então, se registra o persistente conflito entre o princípio da autonomia das marcas, esposado naquele dispositivo, e as tentativas do governo em restringir, preventiva ou repressivamente, as marcas farmacêuticas.

Ao largo da decisão do STF se desenharam outras tentativas de dispor em norma a obtenção prévia de licenças como condição de registrabilidade de marcas de medicamentos, como no Decreto n.º 20.397, de 14 de janeiro de 1946.

Abordagem diversa foi esposada nos artigos 80 e 81 do vetusto Código da Propriedade Industrial de 1971<sup>18</sup>, *verbis*:

Art. 80. Poderão ser registradas como marcas, denominações semelhantes destinadas a distinguir produtos farmacêuticos ou veterinários com a mesma finalidade terapêutica, salvo se houver flagrante possibilidade de erro,[sic] dúvida ou confusão para o consumidor.

Art. 81. A marca destinada a distinguir produto farmacêutico ou veterinário só poderá ser usada com a marca genérica a que se refere o artigo 61, e com igual destaque.

Interessa notar que, embora a disposição do artigo 81 tenha sido totalmente abandonada<sup>19</sup>, o artigo 80 teve seus efeitos prolongados após o fim da vigência do Código, subsistindo na herança dos inúmeros registros de marca ainda ativos, concedidos em nome de titulares diversos, para sinais formados por agrupamento de radicais genéricos quanto ao princípio ativo, a finalidade terapêutica, a região afetada, ou a doença tratada.

Afinal, a simples existência de um ambiente marcário, subsistente sob a atual Lei da Propriedade Industrial, onde se verifica a coexistência de registros para marcas farmacêuticas semelhantes, visando a assinalar medicamentos com o mesmo princípio ativo, já é fonte, de certa forma, de uma regulação “difusa” ou, ao menos, de uma situação fática especial das marcas para produtos farmacêuticos.

A coexistência pacífica dessas marcas já gerou nos consumidores o costume e até mesmo a expectativa de atentar para a presença de tais radicais e relacioná-los com o medicamento

---

<sup>18</sup> Lei n.º 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

<sup>19</sup> Registrem-se as tentativas posteriores, ainda mais agressivas aos direitos sobre as marcas, trazidas na Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1972 e no inconstitucional Decreto n.º 793, de 5 de abril de 1993.

pretendido. Tal situação é ainda mais clara com relação aos fármacos que se vendem sem necessidade de receita. Nesse panorama, vige a chamada Teoria da Distância, segundo a qual o risco de confusão entre duas ou mais marcas deve ser analisado tendo em vista uma situação real, ou seja, verificando-se a coexistência pacífica de marcas com um mesmo elemento ou elementos semelhantes, registradas para assinalar serviços iguais ou similares, em nome de titulares diferentes.

Mas seria apenas a contingência dos registros vigentes no INPI que criaria essa situação? Em outras palavras, na hipótese de todos os atuais registros restarem extintos ou cancelados, o contexto marcário, no INPI, se alteraria?

Para começar a responder essa pergunta, vale retornar à precisa lição de Gama Cerqueira, presente desde sua primeira edição, antes mesmo da vigência do Código da Propriedade Industrial de 1971:

Na composição de marcas desse gênero, sobretudo na indústria farmacêutica, é comum o emprego de radicais tirados de palavras de uso comum, de prefixos e sufixos, para com eles formar nomes originais por meio dos processos lingüísticos de justaposição e aglutinação.

(...)

É certo que o número limitado desses elementos não permite a formação de marcas absolutamente distintas, havendo certa semelhança entre as que se compõem com os mesmos radicais e sufixos. Daí resulta que as questões entre marcas dessa espécie não podem ser examinadas com o mesmo rigor que se justificaria em relação a denominações completamente arbitrárias. **No que toca, principalmente, aos produtos farmacêuticos, uma relativa semelhança é inevitável e injusto seria o rigor de apreciação nesses casos**, sob pena de se tolher a liberdade de comércio de um concorrente em favor de outro.<sup>20</sup> (grifo nosso)

O laureado mestre explica de forma altamente didática a razão por trás da norma, razão essa que não nos é dada conhecer de plano, devido à ausência de uma exposição de motivos que acompanhasse o referido Código.

<sup>20</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. v.I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 284

O artigo 80 do Código da Propriedade Industrial de 1971 e os entendimentos não formalizados do INPI refletem um compromisso entre o direito marcário, eminentemente particular, e a saúde pública e bem-estar dos consumidores, ambos valores constitucionalmente garantidos. O que tentou a lei nesses anos foi fazer uma ponderação de princípios constitucionais *avant la lettre*. O que os críticos do governo identificaram foi, a seu ver, uma falta de razoabilidade nesse compromisso, nessa ponderação.

Mas as investidas do governo continuaram, encontrando sempre vigilantes os juristas de propriedade industrial e os titulares e interessados na boa manutenção do sistema de marcas. Se até o Código de 71 a lei marcária trazia regras especiais para marcas de produtos farmacêuticos, hoje em dia as normas restritivas vêm da legislação e regulação sanitária.

A advogada e professora Deborah Portilho vem registrando em uma série de artigos sobre o tema, que “o INPI e a ANVISA divergem sobre os critérios de registrabilidade, ou seja, o que pode e o que não pode constituir uma marca de medicamento.”<sup>21</sup>

No caso específico que tratava em um de seus artigos, a especialista expõe o conflito entre norma de registro de marca – Lei da Propriedade Industrial – e de aprovação para uso de produto – Resoluções da ANVISA. Enquanto no Código de 1971 constava a proibição de que o nome do fabricante figurasse como marca do produto, sendo, ao revés, denominado de “marca genérica” (isto é, a marca do fabricante, que não pode ser confundida com o próprio produto)<sup>22</sup>, nada na atual legislação impede que, por exemplo, a NOVARTIS registre a marca “NOVARTIS”, na classe internacional 05, visando a assinalar um medicamento específico de sua linha. Todavia, também é certo que tal medicamento não vai obter a licença da ANVISA, em razão de ser proibido que, no rótulo, o nome da fabricante seja adotado como marca.

Além disso, disposição que vem desde a Resolução RDC n°. 333 de 2003, emitida pela ANVISA, mantida no atual regulamento sobre a matéria – Resolução RDC n°. 71 de 2009 -, criou um estranho critério de colidência de marcas, que se pode resumir no seguinte: para que a marca de um medicamento se diferencie o suficiente da marca anterior de um medicamento de terceiro, com o mesmo princípio ativo e finalidade terapêutica (isto é, concorrente), basta que tenha três letras diferentes.

---

<sup>21</sup> PORTILHO, Débora. A questão do registro das marcas de medicamentos, *Gazeta Mercantil*, em 25.06.2003.

<sup>22</sup> Tal restrição estava disposta no artigo 81, já mencionado.

Tal critério, bastante criticável, carece de sintonia com o artigo 124, inciso XIX da Lei da Propriedade Industrial, ao não se estribar no parâmetro do *risco de confusão ou associação ao público*, adotado em nossas legislações marcárias<sup>23</sup>.

Somando-se a isso o fato de que é muito pouco prático, em termos de investimentos necessários, apostar numa marca de fantasia para identificar medicamentos similares, vê-se porque, na prática, as farmacêuticas no Brasil continuam a seguir a regra do artigo 80 do Código da Propriedade Industrial de 1971, num curioso caso de eficácia *post mortem* de um dispositivo.

O quadro atual da legislação é definido pela especialista:

De fato, os produtos de referência, que são os inovadores, podem ser identificados por marcas fantasiosas, como no caso do ALLEGRA — o Fexofenadine da Aventis. Além disso, os fabricantes de produtos de referência, (...) têm a prerrogativa de adotar a Denominação Comum Brasileira (o nome do princípio ativo) (...). Uma outra opção para estas empresas é a adoção de somente parte da Denominação Comum, como a marca CIPRO da Bayer para seu produto Ciprofloxacine.

Os medicamentos similares, entretanto, têm uma escolha muito mais limitada, em termos práticos. (...) para ganhar o reconhecimento de médicos e consumidores e também para poder competir com outros medicamentos já estabelecidos na respectiva categoria, a marca de um similar deve, de preferência, atender a uma das seguintes condições:

- i) lembrar a marca do produto de referência;
- ii) usar o radical do nome da substância química, de acordo com a Denominação Internacional ou Denominação Comum Brasileira para formar sua marca;
- iii) lembrar o problema de saúde ou doença para qual o produto está direcionado;  
ou
- iv) indicar qual é a finalidade terapêutica do produto.

Note-se ainda que Lei de Vigilância Sanitária<sup>24</sup>, em conjunção com a Resolução RDC n°.71/2009 da ANVISA, estabelecem as seguintes restrições às marcas, atualmente vigentes:

---

<sup>23</sup> PORTILHO, Débora. Normas sobre rotulagem de medicamentos, *Valor Econômico*. Caderno Legislação e Tributos, em 25 de março de 2010.

- i) os medicamentos contendo uma única substância ativa **sobejamente conhecida**, a critério do Ministério da Saúde, e os imunoterápicos, drogas e insumos farmacêuticos **deverão ser identificados pela denominação constante da Farmacopéia Brasileira, não podendo, em hipótese alguma, ter nomes ou designações de fantasia**. (§4º do art. 5º da Lei de Vigilância Sanitária, grifo nosso);
- ii) além do nome comercial ou marca, os medicamentos deverão obrigatoriamente exibir (...) nas embalagens e nos materiais promocionais a Denominação Comum Brasileira ou, quando for o caso, a Denominação Comum Internacional, **em letras e caracteres com tamanho nunca inferior à metade do tamanho das letras e caracteres do nome comercial ou marca**. (art. 57, par. un. da Lei de Vigilância Sanitária, grifo nosso.);
- iii) **É vedada a adoção de nome igual ou assemelhado para produtos de diferente composição, ainda que do mesmo fabricante**, assegurando-se a prioridade do registro com a ordem cronológica da entrada dos pedidos na repartição competente do Ministério da Saúde, quando inexistir registro anterior. (artigo 5º, §1º da Lei de Vigilância Sanitária, grifo nosso);
- iv) No caso de medicamento genérico e imunoterápico, **é proibido usar nome comercial**<sup>25</sup>, devendo ser adotada apenas a denominação genérica. (artigo 5º, §1º da Resolução RDC nº. 71/2009); e
- v) No caso de medicamentos fitoterápicos, deve-se utilizar a nomenclatura botânica, indicando espécie (Gênero + epíteto específico) para sua denominação genérica. (§3º do artigo 5º da Resolução RDC nº. 71/2009)

Curioso notar que, se era questionável perante o artigo 7º da Convenção da União de Paris a legalidade do vetusto artigo 80 do Código da Propriedade Industrial de 1971, que se limitava a *permitir* a coexistência de marcas semelhantes para medicamentos com o mesmo princípio ativo e finalidade terapêutica, ressalvado o risco de confusão aos consumidores – o que tão somente consolidava uma tendência que era percebida pela doutrina já na década de 50 – é no mínimo instigante que normas sanitárias que estabelecem proibições e deveres no tocante a marcas de

---

<sup>24</sup> Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976.

<sup>25</sup> Esclarece-se que o termo “nome comercial” deve ser entendido como marca, tratando-se de uma atecnia que se repete há muito nas resoluções da ANVISA sobre medicamentos (v. PORTILHO)

medicamentos sejam editadas e executadas sem sanções ao Brasil por um suposto descumprimento do referido tratado internacional.

Pode-se concluir do histórico de tratamento das marcas de produtos farmacêuticos no Brasil que:

- a) Elas sempre tiveram tratamento mais restritivo, seja na legislação marcária, seja por via das normas vigilância sanitária;
- b) O próprio mercado, nacional ou internacional, já estabeleceu a prática de adotar radicais genéricos na composição dos sinais marcários; e
- c) Há inspirando as normas e entendimentos sobre marcas de medicamentos uma ponderação, por vezes inconsciente e nem sempre atingindo resultados razoáveis, de princípios constitucionais.

Estabelecidos esses pontos, é nosso mister neste trabalho investigar quais exatamente são esses princípios constitucionais, qual seria o ponto de razoabilidade na sua ponderação, se há descumprimento do princípio da autonomia das marcas e, finalmente, se é possível trazer para o campo dos produtos biotecnológicos esse panorama jurídico e principiológico.

## **5. Os princípios constitucionais presentes na análise de marcas de produtos farmacêuticos.**

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXIX, garante a propriedade das marcas e demais sinais distintivos, dando a tal proteção o caráter finalístico de assegurar o desenvolvimento econômico e tecnológico do País, bem como de atender ao interesse social:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Entenda-se bem que um julgamento antecipado, que procura encontrar nessa cláusula finalística uma autorização direta para intervenção no direito de propriedade marcária, deve ser elidido por uma interpretação sistemática da constituição. Com efeito, o capítulo da Carta Maior dedicado à ordem econômica já inicia com o artigo 170, de vocação principiológica, que em seu parágrafo único dispõe que: *É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.* Tal disposição cria uma reserva legal para intervenção do Estado na economia e na propriedade privada, objetivando garantir um mínimo de segurança jurídica e previsibilidade empresarial.

Não obstante, é preciso conceder que já nesse artigo estão elencados os princípios que deverão ser ponderados na produção de normas econômicas, regulação de atividades empresariais, e aplicação das leis correlatas. Dentre esses, destacamos a coexistência da propriedade privada (e sua função social), a livre concorrência e a defesa do consumidor.

Portanto, ainda que haja uma ausência de regras específicas na Lei da Propriedade Industrial, cuja vocação primordial é evitar a concorrência desleal e apenas reflexamente assegurar a saúde e bem-estar dos consumidores<sup>26</sup>, é preciso que uma análise jurídica das marcas de medicamentos, assim como das marcas de produtos biotecnológicos, leve em conta todas as normas que podem incidir sobre a comercialização dos produtos, bem como os entendimentos que podem ser adotados pelo judiciário nesse tocante.

Pensar a Lei da Propriedade Industrial como um ordenamento insular, sem conexão com as demais normas do ordenamento, é não só um erro hermenêutico, mas também a receita para imprevistos e enorme insegurança na atividade empresarial. Por exemplo, a indústria farmacêutica que se orienta simplesmente pela legislação estritamente marcária obterá um registro no INPI que, esbarrando na regulação sanitária, será perfeitamente inútil, embora existente, válido e eficaz.

---

<sup>26</sup> Tal é a visão em outros países também: The Court discussed these competing issues, but concluded that trademark law is a more suitable instrument for ensuring fair competition than for protecting the health of individuals. In: ITMA INTERNATIONAL CONFERENCE, 2000, London. *Recent pharmaceutical trade mark cases – PTGM.* Spring Meeting, London: Mar. 2000. p. 5. No mesmo sentido, confira-se a lição de CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial.* v.I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 284.

Sobre a Constituição como norte de ponderação entre interesses particulares e públicos, leciona Karl Larenz<sup>27</sup> que os princípios constitucionais devem ser observados na interpretação da legislação ordinária, devendo atuar, também, na concretização de cláusulas gerais.

Com efeito, a influência dinâmica e recíproca dos princípios da ordem econômica trouxe, por exemplo, para o âmbito do Código de Defesa do Consumidor<sup>28</sup> questões de propriedade industrial e concorrência desleal, no conhecido inciso VI do artigo 4º do Código:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

(...)

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais, das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

Quanto aos princípios endógenos da ordem econômica, portanto, não há dúvida de que há na prática um entrelaçamento entre proteção ao consumidor e regulação da livre iniciativa e concorrência, onde, por sua vez, se encontram os direitos às marcas e sinais distintivos.

Contudo, no caso das marcas de medicamentos, como já visto, outro valor constitucional se insinua, vindo atualmente das regulações sanitárias: a saúde pública e segurança sanitária dos consumidores finais de fármacos.

Se a proteção geral ao consumidor é um princípio arrolado no mesmo rol que a propriedade e a livre iniciativa e concorrência, a saúde pública é, em face da ordem econômica como disposta na constituição, um princípio externo, exógeno, que se aplica não a todos os direitos de propriedade industrial, mas apenas àqueles que digam respeito a produtos e processos que, por essência, trazem um risco de dano à saúde.

---

<sup>27</sup> LARENZ, Karl. *Metodologia da ciência do direito*. 3 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 1997. p. 479.

<sup>28</sup> Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

No texto constitucional, a saúde pública tem papel duplo: ao mesmo tempo que se afigura como direito social no artigo 6º<sup>29</sup>, tem toda uma seção dedicada à sua consecução pelo governo, tornando-se no atual texto constitucional fonte de dever do Estado perante os administrados. Em outras palavras, é mister constitucional do Estado intervir nas situações em que a saúde de seus administrados esteja em risco, sob pena de sofrer as sanções legais cabíveis.

É nessa esteira, portanto, que vêm as disposições da Lei de Vigilância Sanitária e os regulamentos da ANVISA. De fato, não se questiona que as normas sanitárias devam ponderar princípios e, eventualmente, regular o uso de sinais distintivos de propriedade de titulares; negar isso seria criar um escudo artificioso sobre os direitos de propriedade intelectual e industrial e contribuir, em última análise, para a *débâcle* de sua eficácia social. Lado outro, é inegável que a sanha regulatória da ANVISA muitas vezes se afasta da razoabilidade, ameaçando os direitos legítimos dos titulares e contribuindo para a perda de sua credibilidade como Agência Reguladora.

De toda sorte, a discussão de qual ou tal dispositivo da legislação de vigilância sanitária ultrapassa o escopo deste artigo. Apenas se procurou atentar para o fato de que da proteção à saúde pública e direitos do consumidor se originam restrições aos direitos de propriedade sobre sinais distintivos e que tais restrições são – caso razoáveis e não tendentes à desapropriação indireta – legítimas do ponto de vista constitucional. Essa conclusão, tirada da coexistência de normas sobre uso de marcas de fármacos e da necessidade de sua integração, não é todavia terminativa quanto ao assunto.

Deixando temporariamente de lado as normas referentes à segurança dos consumidores e a saúde pública, é possível mesmo buscar na Lei da Propriedade Industrial princípios que adquirem maior ou menor densidade na proteção de terceiros alheios ao jogo da concorrência.

Com efeito, os princípios da licitude e veracidade das marcas, tradicionalmente identificados na legislação de propriedade industrial, não se restringem ao que está posto na lei específica, mas podem, como todos os princípios legais, assumir facetas de interesse público segundo o caso, transcendendo a proteção da concorrência.

Apenas a título de exemplo da possibilidade dessa transcendência, ressaltem-se alguns dos incisos do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial, que são identificados pela doutrina e jurisprudência como de ordem pública, afastando até mesmo o prazo para propositura de ação de nulidade dos registros concedidos ao seu arripio<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Da mesma estirpe é o princípio da veracidade. Uma marca inverídica, é fato, pode prejudicar a concorrência, especialmente quando essa inveracidade ultrapassa o limite do *dolus bonus*, trazendo vantagens indevidas ao seu titular. Marcas dessa qualidade são, por exemplo, as que trazem falsa indicação de origem e as que geram risco de confusão, associação ou erro nos consumidores.

Mas outro tipo de marca inverídica é aquela que tanto foge aos usuais exageros do mercado, enganando de fato o público quanto às qualidades do produto. Por exemplo, imagine-se a marca “GLUTENLESS” que, apesar do que sugere, identifica um pão com glúten: o dano ao consumidor alérgico, por exemplo, é certo.

Sobre a importância e abrangência do princípio da veracidade em determinados casos leciona Gama Cerqueira:

Ao lado dessa função, entretanto, a marca ainda desempenha outra, de natureza indireta, em relação ao consumidor, constituindo para este a garantia de legitimidade da origem do artigo que adquire.<sup>31</sup> E, mais adiante: “O princípio da veracidade aplica-se também às marcas suscetíveis de induzir o consumidor em erro acerca da natureza, qualidade e composição do produto a que se aplica.”<sup>32</sup>

No mesmo sentido, Carvalho de Mendonça quando expõe que:

(...) converter-se-ia a marca em instrumento de fraude, se seu titular a usasse visando enganar o público sobre a origem ou a qualidade do produto, que assinalasse. Para evitar tão má aplicação, exige-se a sua veracidade.<sup>33</sup>

Tendo portanto tal peso o princípio da veracidade, e estando implícito na legislação da propriedade industrial, poderá e deverá o INPI levá-lo em conta, no limite das informações de que

<sup>30</sup> Vide SCHMIDT, Lélío Denicoli. A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário. In: *Revista da ABPI*, São Paulo: ABPI, n. 38, p.11-19. jan-fev. 1999.

<sup>31</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. v.I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 243

<sup>32</sup> CERQUEIRA, op. cit., p. 262

<sup>33</sup> MENDONÇA, J.X. Carvalho de. *Tratado de direito comercial brasileiro*. 6.ed. Rio de Janeiro; Freitas Bastos, 1959 apud CERQUEIRA, op. cit., p. 261.

dispõe quando da análise do pedido de registro. Tal orientação, diga-se de passagem, está registrada nas Diretrizes de Análise de Marcas<sup>34</sup>.

Nesse tocante, registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado posição ainda mais protetiva do que a delineada na doutrina:

**A proteção da marca tem um duplo objetivo. Por um lado, garante o interesse de seu titular. Por outro, protege o consumidor, que não pode ser enganado quanto ao produto que compra ou ao serviço que lhe é prestado.**  
(grifo nosso)<sup>35</sup>

Evidentemente, se ao consumidor é devida uma proteção mesmo quando da análise de registrabilidade de marcas, a cautela necessária nesse exame será proporcional ao potencial dano decorrente do erro ao consumidor. Nessa esteira, resta evidente que o dano potencial dos medicamentos – em especial aqueles que se vendem sem necessidade de receita – é muito maior que, para ficarmos em nosso exemplo hipotético, o de um pão com glúten.

Confirmando tal evidência, os casos judiciais de marcas de fármacos trazem amiúde ao julgamento o elemento da saúde pública:

não há como garantir efetivamente que a imposição de tais procedimentos não esteja sujeita a falhas de ordem prática, servindo tal circunstância como mais um óbice a ser erigido contra a coexistência das marcas, **considerando sempre como paradigma de análise a prevalência da saúde e da vida dos consumidores**<sup>36</sup> (grifo nosso).

---

<sup>34</sup> Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Diretoria de Marcas. Diretrizes de Análise de Marcas, publicadas em 28 de dezembro de 2010. p. 21.

<sup>35</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. Recurso especial nº 989.105. Relatora Nancy Andrighi. Diário da Justiça Eletrônico, Coordenadoria da Terceira Turma, Brasília, DF, Ed. 448, 28 set. 2009. Disponível em:  
<[https://ww2.stj.jus.br/processo/jsp/dj/abreDocumento.jsp?seq\\_publicacao=2267&seq\\_documento=2492423&data\\_pesquisa=28/09/2009&versao=impressao&nu\\_seguimento=00001&tipo\\_documento=documento&ids=2492382,2492383,2492384,2492385,2492386,2492387,2492388,2492389,2492390,2492391,2492392,2492393,2492394,2492395,2492396,2492397,2492398,2492399,2492400,2492401,2492402,2492403,2492404,2492405,2492406,2492407,2492408,2492409,2492410,2492411,2492412,2492413,2492414,2492415,2492416,2492417,2492418,2492419,2492420,2492421,2492422,2492423,2492424,2492425,2492426,2492427,2492428,2492429,2492430,2492431](https://ww2.stj.jus.br/processo/jsp/dj/abreDocumento.jsp?seq_publicacao=2267&seq_documento=2492423&data_pesquisa=28/09/2009&versao=impressao&nu_seguimento=00001&tipo_documento=documento&ids=2492382,2492383,2492384,2492385,2492386,2492387,2492388,2492389,2492390,2492391,2492392,2492393,2492394,2492395,2492396,2492397,2492398,2492399,2492400,2492401,2492402,2492403,2492404,2492405,2492406,2492407,2492408,2492409,2492410,2492411,2492412,2492413,2492414,2492415,2492416,2492417,2492418,2492419,2492420,2492421,2492422,2492423,2492424,2492425,2492426,2492427,2492428,2492429,2492430,2492431)> Acesso em: 04 ago. 2011.

<sup>36</sup> BRASIL, Tribunal Regional Federal (2. Região). Segunda Turma Especializada. Apelação cível nº

Portanto, não só da legislação sanitária como da própria análise do INPI, nos limites de sua atuação, podem e devem ser levantadas cautelas quanto às marcas de produtos e serviços farmacêuticos.

## **6. Interesse público e o artigo 7º da Convenção da União de Paris.**

Muito embora não seja nosso objetivo discutir a legalidade das normas e práticas atualmente vigentes no que concerne às marcas farmacêuticas, não se pode fugir do confronto com o princípio da autonomia das marcas, esposado no artigo 7º da Convenção da União de Paris, até mesmo porque tal conflito também subjaz à aplicação de restrições especiais às marcas de produtos biotecnológicos. Diz o referido artigo, em sua tradução oficial para a língua portuguesa:

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.

O grande respaldo que esse dispositivo tem trazido aos críticos do tratamento diferenciado às marcas farmacêuticas é o texto “em caso algum”, que atribui uma absoluta autonomia às marcas, em relação aos produtos que visam identificar.

Contudo, é preciso verificar que o alcance pretendido da norma nem sempre é aquele sustentado pela crítica.

Na lição de Bodenhausen, um dos grandes comentadores e intérpretes da Convenção, o propósito do artigo 7º é

to make the protection of industrial property independent of the question whether goods in respect of which such protection would apply may or may not be sold in the country concerned. For example, the situation in which a trademark is intended to be used on a pharmaceutical product which has not as such been

---

450471. Relatora Liliane Roriz. Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2. Região, 22 mar. 2010 p.48-49. Disponível em: < <http://dje.trf2.gov.br/DJE/Paginas/Externas/inicial.aspx>>. No mesmo sentido, vejam-se outros julgados do TRF da 2ª Região: AC 200451015372379 e AC 9302125270.

approved by the competent authorities of a country, and whose sale is consequently not allowed, must not lead to a refusal to register the trademark<sup>37</sup>.

Mais adiante, complementa:

The Article under consideration **has a rather narrow scope**, as became clear when attempts failed (...) to extend it to renewals of registrations and to the duration of the exclusive right to use the trademark.<sup>38</sup> (grifo nosso)

Em linhas gerais, o que se verifica é que a lei de marcas de cada um dos países signatários da convenção não pode estabelecer disposição que obste **o registro de marca** em razão do produto ou serviço que visa a assinalar. Isto implica, por outro lado, que em sua atuação, pode e deve o INPI levar em conta, no exame de registrabilidade de uma marca concreta, se aquele determinado produto ou serviço, e o respectivo ramo mercadológico, possuem tais ou quais qualidades das quais se possa extrair a licitude ou ilicitude da marca no caso concreto.

Pensamento contrário levaria à simples abolição do princípio da veracidade e mesmo da especialidade, porquanto, para informar a aplicação dos dispositivos referentes às marcas, devem sempre se adequar às circunstâncias de cada caso. Nos socorre o exemplo tradicionalmente aceito pela doutrina e jurisprudência de que determinados produtos, especialmente equipamentos industriais, têm um público alvo muito especializado, razão pela qual o risco de confusão nesses casos deve ser analisado de forma mais restrita.

Some-se a isso o fato de que o artigo 7º em referência não impede *a priori* e absolutamente que as demais leis do ordenamento jurídico disponham sobre a regulação do uso de marca em razão do dano potencial que advém das qualidades de determinado produto ou serviço. Restará respeitada

---

<sup>37</sup> BODENHAUSEN, G. H. C. *Guide to the application of the Paris Convention for The Protection of Industrial Property, as revised at Stockholm in 1967*. BIRPI: Genebra, Suíça, 1968. p.128. “fazer com que a proteção da propriedade industrial seja independente de se os produtos protegidos podem ou não se comercializados no país em questão. Por exemplo, caso uma marca vise a assinalar um produto farmacêutico que não tenha sido aprovado pelas autoridades competentes de um país, e cuja venda consequentemente não é permitida, seu registro não pode ser impedido.” (tradução livre)

<sup>38</sup> BODENHAUSEN, G. H. C. *Guide to the application of the Paris Convention for The Protection of Industrial Property, as revised at Stockholm in 1967*. BIRPI: Genebra, Suíça, 1968. p. 128. “O artigo em comento tem um escopo bastante limitado, o que ficou claro pelas tentativas mal sucedidas de estendê-lo às renovações de registros e à duração do direito de uso exclusivo da marca”. (tradução livre)

a disposição da Convenção da União de Paris caso a restrição não se afigure injustificada e seja razoável, harmonizando-se com o ordenamento jurídico.

A grande maioria, senão todos os países signatários da Convenção da União de Paris, trazem em suas diretrizes de análise de marcas e aplicação da legislação de propriedade industrial elementos estranhos à mera concorrência, que influenciam o exame de acordo com a qualidade do produto ou serviço. Esse é o caso das *deceptive marks* e das regras especiais para a análise de pedido de registro de marcas de variedades de plantas, presentes no *Trademark Manual of Examining Procedure* (7ª Edição), do Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos<sup>39</sup>. Especialmente quanto às marcas “enganadoras”, as diretrizes norte-americanas abordam diversos aspectos complexos que levam sempre em conta os direitos dos consumidores à informação, à livre escolha e à saúde.

As diretrizes de análise de marcas do Escritório Japonês são ainda mais expressas quanto à proteção do consumidor no que toca à informação transmitida pela marca, ao determinar que não é registrável “*in addition to those listed in each of the preceding items, a trademark by which consumers are not able to recognize the goods or services as those pertaining to a business of a particular person.*”<sup>40</sup>

Portanto, não é razoável dar foros de norma absoluta ao artigo 7º da Convenção da União de Paris, levando em conta que a mesma apenas impede que a legislação de propriedade industrial obste o registro de marca em razão de produto ou serviço específico de antemão, *in abstracto*, e de forma genérica.

## **7. Aplicabilidade do tratamento dado às marcas farmacêuticas às marcas de produtos biotecnológicos. Fundamentos e Limites.**

Verificamos que o tratamento especial dado às marcas de medicamentos decorre da necessidade de ponderar no caso concreto o direito constitucionalmente garantido à propriedade das marcas e o desenvolvimento econômico, de um lado, e o interesse social, a função social da propriedade, o direito dos consumidores e a saúde pública, de outro. Devido à natureza dos

<sup>39</sup>*Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) – 7 Ed. Disponível em: <<http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/>> Acesso em: 07 ago. 2011. As deceptive marks são tratadas no item 1203.02 e ss. e as marcas de cultivares são abordadas no item 1202.12.*

<sup>40</sup> Examination Guidelines for Trademarks. Disponível em: <[http://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/pdf/tt1303-061\\_2.pdf](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/pdf/tt1303-061_2.pdf)>, item VI. “Além do já listado nos itens anteriores, uma marca por meio da qual os consumidores não são capazes de reconhecer os produtos ou serviços como pertinentes ao negócio de uma pessoa em particular.” (tradução livre)

medicamentos, um cuidado diferenciado é necessário quanto à sua comercialização, cuidado ao qual não escapam as marcas.

Ponderamos, por outro lado, que a Lei da Propriedade Industrial não pode dar um tratamento normativo diferenciado quanto à registrabilidade de marcas desse tipo, cabendo às diretrizes de análise do INPI, bem como à jurisprudência irem informando o que de específico há quanto aos sinais distintivos farmacêuticos.

Por outro lado, enquanto pode-se até admitir que a legislação e regulação sanitárias regulem o uso de marcas em nome da saúde pública, por força do artigo 7º da Convenção da União de Paris essa intervenção não pode impedir o registro e, no tocante ao uso, deve procurar se harmonizar o máximo possível com as vigentes normas marcárias, evitando antinomias e insegurança jurídica e econômica para os titulares.

Resta saber, então, se as marcas de produtos biotecnológicos têm essa mesma carga principiológica que demanda um tratamento diferenciado por parte do ordenamento jurídico.

Como visto, conclusão diversa é impossível no caso dos produtos farmacêuticos que incorporem biotecnologia.

Quanto aos demais produtos, há que se considerar o grau de risco que apresentam ao público. A Política Nacional de Biossegurança é bastante clara nesse sentido, ao dispor, em seu primeiro artigo, que

**Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre** a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, **o consumo**, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, **tendo como diretrizes** o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, **a proteção à vida e à saúde humana**, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente. (grifo nosso)

Tratando-se de uma política nacional, todos os setores da administração cujo mister tenha conexão com a biossegurança devem se adaptar. Esse foi o caso, por exemplo, do próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que emitiu diretrizes específicas para análise de pedidos de patente na área de biotecnologia<sup>41</sup>.

Assim, dúvidas não há que a matéria biotecnológica, incluídos aí seus produtos, têm um caráter mais delicado para o ordenamento jurídico do que se poderia imaginar de início.

Some-se a isso o fato de que as regras sobre rotulagem nesses casos têm se demonstrado ineficazes, porquanto a maioria dos consumidores é incapaz de identificar um produto transgênico, durante as compras nos mercados. Essas dificuldades impedem o exercício da escolha livre e informada, o que acaba por violar a *bioética*, e podem acarretar em danos reais aos consumidores, violando a *biossegurança*. Ressalte-se nesse sentido que mesmo os especialistas reconhecem não se saber todos os desdobramentos possíveis, para o bem ou para o mal, da biotecnologia e, mais especificamente, dos organismos geneticamente modificados: “*Os transgênicos existem a relativamente pouco tempo e ainda se desconhece os verdadeiros impactos que estes possam ter no meio ambiente.*”<sup>42</sup>

Levando-se em consideração que a preocupação explícita do governo brasileiro com a biossegurança e a bioética foram requisitos de legitimidade para que a pesquisa biotecnológica se desenvolvesse no país, parece bastante razoável concluir que esses são princípios que devem ser ponderados com relação às marcas de tais produtos, uma vez que a política nacional de biossegurança se estende ao consumo, aplicando-se nesse caso o tecido de princípios e diretrizes cabíveis às marcas farmacêuticas.

De toda sorte, para que a razoabilidade seja observada, é preciso que se diferenciem os produtos, merecendo especial atenção aqueles que: a) são acessíveis ao público em geral e b) se destinam ao consumo interno, humano ou animal. Por exemplo, a uma bactéria transgênica que digere o petróleo, ou aos ratos de laboratório geneticamente modificados, essa restrição não se aplica, em razão da especialidade dos consumidores – em geral o próprio governo ou grandes empresas e laboratórios. Por sua vez, uma madeira geneticamente modificada para durar mais ou uma variedade de planta com finalidade puramente ornamental podem ser considerados produtos de menor potencial ofensivo à saúde e ao senso ético dos consumidores, reduzindo-se aqui também o rigor quanto à análise das respectivas marcas.

Registre-se ainda que, embora uma faceta repressiva difusa, baseada na ponderação proporcional de princípios, seja em geral mais razoável e mais tendente a resguardar os direitos

---

<sup>41</sup> *DIRETRIZES para o exame de pedidos de patente nas áreas de biotecnologia e farmacêutica depositados após 31/12/1994*. Disponível em: < <http://www.inpi.gov.br/>>. Acesso em: 04 ago. 2011.

<sup>42</sup> BOTTON, Leonor Galvão de. *Biotecnologia: novas conquistas, novos desafios*. In: 2º Fórum Iberoamericano sobre Inovação, Propriedade Industrial e Intelectual e Desenvolvimento. Lisboa, 2003. p. 12.

sobre as marcas, estão dentro do âmbito regulatório da ANVISA não só os fármacos como “*cosméticos, saneantes e outros produtos*”<sup>43</sup>.

Em geral, se faz especialmente importante definir diretrizes nesse caso, pois a biotecnologia moderna é “*uma fonte quase inesgotável de inovações biológicas que têm permitido avanços tecnológicos em praticamente todas as actividades sócio-económicas do mundo moderno*”<sup>44</sup>.

Nesse panorama, debruçar-se sobre o assunto antes que nossas prateleiras sejam assoladas por produtos biotecnológicos permite o tempo e cuidado necessários para lidar com a situação, evitando-se uma posição meramente reativa – e no mais das vezes desproporcional – das entidades públicas responsáveis.

## **8. Conclusões.**

Uma análise atenta do tratamento diferenciado dado aos produtos de maior potencial ofensivo à saúde dos consumidores nos permite traçar sua legitimidade até os princípios constitucionais.

Com a inevitável popularização dos produtos biotecnológicos, de um lado, e a crescente conscientização dos consumidores e da sociedade civil, de outro, é preciso que sejam definidas claramente as normas e diretrizes referentes ao comércio de tais produtos, e dentre esse aspecto o tratamento devido às marcas.

Pela análise da matéria e dos princípios constitucionais cabíveis, parece-nos que, embora não caiba a restrição legal ao registro das marcas, deve o INPI, com base no princípio da veracidade e licitude, fazer uma análise mais criteriosa de produtos biotecnológicos. Ainda, a coexistência de marcas formadas por radicais próprios das áreas biotecnológicas deve ser permitida, em atenção ao direito de informação do público.

Já a ANVISA, conquanto possa intervir no uso das marcas quando assinalem produtos e substância sujeitos à vigilância sanitária, deve fazê-lo apenas quanto ao uso e comércio, e procurando harmonizar sua intervenção com as regras de propriedade industrial, evitando a criação de critérios estranhos à legislação marcária.

---

<sup>43</sup> Preâmbulo da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976.

<sup>44</sup> BOTTON, Leonor Galvão de. *Biotecnologia: novas conquistas, novos desafios*. In: 2º Fórum Iberoamericano sobre Inovação, Propriedade Industrial e Intelectual e Desenvolvimento. Lisboa, 2003. p. 3

À biotecnologia são imputadas grandes esperanças, que vão desde a erradicação da fome e da subnutrição, passando pela cura de doenças, até o aumento da longevidade de produtos e novas possibilidades ornamentais. Tendo o governo tomado a decisão de apoiar a pesquisa biotecnológica com base no resguardo da biossegurança e da bioética, deve legitimá-la pela proteção ao público leigo.

De outra parte, as empresas que atenderam a esse chamado devem poder atuar com um mínimo de segurança jurídica, podendo realizar o cálculo empresarial específico. A atenção a regras e orientações especiais no tocante às marcas pode, portanto, gerar um menor desgaste regulatório e garantir às empresas uma penetração menos conturbada no mercado.

### **Referências:**

BIOTECNOLOGIA em Discussão. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer: 2000. (Cadernos Adenauer, n. 8).

BIOTECNOLOGIA mudou perfil da agricultura. *Correio do Estado*. Disponível em: <[http://www.correiodoestado.com.br/noticias/biotecnologia-mudou-perfil-da-agricultura\\_120175/](http://www.correiodoestado.com.br/noticias/biotecnologia-mudou-perfil-da-agricultura_120175/)> Acesso em: 06 ago.2011.

BODENHAUSEN, G. H. C. *Guide to the application of the Paris Convention for The Protection of Industrial Property, as revised at Stockholm in 1967*. BIRPI: Genebra, Suíça, 1968.

BOREM, Aluizio; Santos, Fabrício R. *Biotecnologia simplificada*. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2002.

BOTTON, Leonor Galvão de. *Biotecnologia: novas conquistas, novos desafios*. In: 2º Fórum Iberoamericano sobre Inovação, Propriedade Industrial e Intelectual e Desenvolvimento. Lisboa, 2003.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. Recurso especial nº 989.105. Relatora Nancy Andrichi. Diário da Justiça Eletrônico, Coordenadoria da Terceira Turma, Brasília,DF, Ed. 448, 28 set. 2009. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/jsp/dj/abreDocumento.jsp?seq\\_publicacao=2267&seq\\_documento=2492423&data\\_pesquisa=28/09/2009&versao=impressao&nu\\_seguimento=00001&tipo\\_documento=documento&ids=2492382,2492383,2492384,2492385,2492386,2492387,2492388,2492389,2492390,2492391,2492392,2492393,2492394,2492395,2492396,2492397,2492398,2492399,2492400,2492401,2492402,2492403,2492404,2492405,2492406,2492407,2492408,2492409,2492410,249](https://ww2.stj.jus.br/processo/jsp/dj/abreDocumento.jsp?seq_publicacao=2267&seq_documento=2492423&data_pesquisa=28/09/2009&versao=impressao&nu_seguimento=00001&tipo_documento=documento&ids=2492382,2492383,2492384,2492385,2492386,2492387,2492388,2492389,2492390,2492391,2492392,2492393,2492394,2492395,2492396,2492397,2492398,2492399,2492400,2492401,2492402,2492403,2492404,2492405,2492406,2492407,2492408,2492409,2492410,249)>

2411,2492412,2492413,2492414,2492415,2492416,2492417,2492418,2492419,2492420,2492421,2492422,2492423,2492424,2492425,2492426,2492427,2492428,2492429,2492430,2492431>

Acesso em: 04 ago. 2011.

BRASIL, Tribunal Regional Federal (2. Região). Segunda Turma Especializada. Apelação cível nº 450471. Relatora Liliane Roriz. Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2. Região, 22 mar. 2010 p.48-49. Disponível em: < <http://dje.trf2.gov.br/DJE/Paginas/Externas/inicial.aspx>>.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. v.I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CONVENTION on biological diversity. Disponível em: <<http://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02>> Acesso em: 02 ago. 2011.

*DIRETRIZES para o exame de pedidos de patente nas áreas de biotecnologia e farmacêutica depositados após 31/12/1994*. Disponível em: < <http://www.inpi.gov.br/>>. Acesso em 04 ago. 2011.

EXAMINATION guidelines for trademarks. Disponível em:<[http://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/pdf/tt1303-061\\_2.pdf](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/pdf/tt1303-061_2.pdf)>

FALCÃO, Rosa. Consumidores ainda não sabem avaliar alimentos transgênicos. *Diário de Pernambuco*. Disponível em:

<<http://www.pernambuco.com/ultimas/nota.asp?materia=20110717122847&assunto=69&onde=Economia>> Acesso em: 06 ago. 2011

LARENZ, Karl. *Metodologia da ciência do direito*. 3 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 1997.

LEONARDOS, Luiz. As marcas farmacêuticas no Brasil: genéricos e proteção. In: *Revista da ABPI*. São Paulo: ABPI, n. 14, jan-fev 1995.

ODA, Leila Macedo; SOARES, Bernardo Elias Correa. Biotecnologia no Brasil: aceitabilidade pública e desenvolvimento econômico. In: *BIOTECNOLOGIA em Discussão*. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer: 2000. (Cadernos Adenauer, n. 8)

PORTILHO, Débora. A questão do registro das marcas de medicamentos, *Gazeta Mercantil*, em 25.06.2003.

\_\_\_\_\_. Normas sobre rotulagem de medicamentos, *Valor Econômico*. Caderno Legislação e Tributos, em 25 de março de 2010.

REMÉDIOS sob medida. *Isto é*. n. 2085, 28.out.2009. Caderno Medicina & Bem-Estar. Disponível em: <[http://www.istoe.com.br/reportagens/43989\\_REMEDIOS+SOB+MEDIDA](http://www.istoe.com.br/reportagens/43989_REMEDIOS+SOB+MEDIDA)> Acesso em: 05ago.2011.

ROMEO-CASABONA, Carlos Maria; FREIRE DE SÁ, Maria de Fátima. (Coord.) *Desafios Jurídicos da Biotecnologia*. Mandamentos: Belo Horizonte, 2007.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário. In: *Revista da ABPI*, São Paulo: ABPI, n. 38, jan-fev. 1999.

The Court discussed these competing issues, but concluded that trademark law is a more suitable instrument for ensuring fair competition than for protecting the health of individuals. In: ITMA INTERNATIONAL CONFERENCE, 2000, London. *Recent pharmaceutical trade mark cases – PTGM*. Spring Meeting, London: Mar. 2000.

9. TITOLO, Danny. *Federal circuit ruling in myriad genetics: genes are patentable*. Disponível em: <<http://www.iposgoode.ca/2011/08/federal-circuit-ruling-in-myriad-genetics-genes-are-patentable/>> Acesso em: 04 ago. 2011.

10. TRADEMARK manual of examining procedure (TMEP) – 7 Ed. Disponível em: <

<http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/> > Acesso em: 07 ago. 2011.