



XXXVII Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da ABPI

Agências Reguladoras: normas que interferem na obtenção e aplicação dos direitos de PI

* Oportunidades no setor do fumo

PROCESSO PARA REGISTRO DE MARCAS DE CIGARROS



INPI



Receita Federal

PROCESSO PARA REGISTRO DE MARCAS DE CIGARROS

INPI

Depósito do pedido de registro de nova marca



Decisão do INPI



Deferimento do pedido



Registro da marca



Indeferimento do pedido

RFB

Submissão de pedido para concessão de Registro Especial para fabricação comercialização de cigarros



Apresentação individual de pedido de registro de marca



Cadastro das marcas no sistema de controle

ANVISA

Apresentação individual de pedido de registro de marca



Indeferimento do pedido



Deferimento do pedido



Registro



LACUNAS DO PROCESSO PARA REGISTRO DE MARCAS DE CIGARROS

INPI

Depósito do pedido de registro de nova marca



Decisão do INPI



Deferimento do pedido



Registro da marca



Indeferimento do pedido

RFB

Submissão de pedido para concessão de Registro Especial para fabricação comercialização de cigarros



Apresentação individual de pedido de registro de marca



Cadastro das marcas no sistema de controle



Cadastro de marcas sem levar em consideração as decisões do INPI

ANVISA

Apresentação individual de pedido de registro de marca



Indeferimento do pedido



Deferimento do pedido



Registro



Registro de marcas sem levar em consideração as decisões do INPI



CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DA FALTA DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL

- Violação ao direito de Propriedade Industrial – direito de exclusiva

Lei nº 9.279/76 - Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial:

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

(...)

XIX - **reprodução** ou **imitação**, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de **marca alheia registrada**, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

(...)

CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DA FALTA DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL

- Violação ao direito de Propriedade Industrial – direito de exclusiva



INPI



RFB

ANVISA

13. QUALITY IN TABACOS IND. E COM. DE CIGARROS E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
 CNPJ: 11.816.308/0001-26

MARCAS	Nº PROCESSO
1. 0800 (cigarro com filtro) – embalagem box	25069.207555/2014-51
2. 0800 RED (cigarro com filtro) – embalagem box	25069.394478/2014-69
3. DOWNTOWN BLACK (cigarro com filtro) – embalagem maço	25069.217589/2015-71
4. DOWNTOWN SLIMS – embalagem maço	25351.087793/2013-32
5. GIFT (cigarro com filtro) – embalagens box e maço	25069.336103/2015-90
6. GIFT RED (cigarro com filtro) – embalagens box e maço	25069.808425/2016-18
7. NEWS (cigarro com filtro) – embalagem box	25069.817780/2016-00

Gerência Geral de Registro e Fiscalização de Produtos Fumígenos Derivados ou Não do Tabaco – GG TAB/DIREG/ANVISA

Titular: DHARMA S.A.
 Marca: G GIFT

Procurador: Bicudo & Sborgia Propriedade Intelectual Ltda

Data do Depósito: 29/05/2012

Data da Concessão: 15/09/2015

Situação: Registro de marca em vigor **Vigência: 15/09/2025**

Apresentação: Mista

Classe Nice: NCL(10) 34

Natureza: De Produto

Especificação: TABACO; ARTIGOS PARA FUMANTES; FÓSFOROS;

CFE(4):29.1

Adostila :sem direito ao uso exclusivo da letra ?G?

Prazos para a Prorrogação

Início do Prazo Ordinário: 16/09/2024

Fim do Prazo Ordinário: 15/09/2025

Início do Prazo Extraordinário: 16/09/2025

Fim do Prazo Extraordinário: 15/03/2026

CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DA FALTA DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL

- Violação ao direito de Propriedade Industrial – direito de exclusiva

GIFT

RFB

ANVISA

4. CIA SULAMERICANA DE TABACOS S/A

CNPJ: 01.301.517/0001-83

MARCAS	Nº. PROCESSO
1. BILL ONE (cigarro com filtro) – embalagens box e maço	25351.023330/2016-51
2. CLUB ONE BLUE (cigarro com filtro) – embalagem maço	25351.325155/2016-54
3. COLORADO BY EIGHT BLUE (cigarro com filtro) – embalagem box	25351.076963/2017-61
4. COLORADO BY EIGHT RED (cigarro com filtro) – embalagem box	25351.127829/2017-74
5. FLY PREMIUM AZUL (cigarro com filtro) – embalagens box e maço	25351.122944/2016-12
6. G GIFT (cigarro com filtro) - embalagem box	25351.325168/2016-53
7. W&S AZUL (cigarro com filtro) – embalagens box e maço	25351.122935/2016-20
8. W&S VERMELHO (cigarro com filtro) – embalagens box e maço	25351.071199/2017-15

CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DA FALTA DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL

- Violação ao direito de Propriedade Industrial – direito de exclusiva

EIGHT

INPI

Marca

Nº do Processo: **829493603**

Titular: NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E GESTAO DE ATIVOS LTDA

Marca: EIGHT

Procurador: Bicudo & Sborgia Propriedade Intelectual Ltda

Data do Depósito: 14/01/2008

Data da Concessão: 17/03/2015

Situação: Registro de marca em vigor **Vigência: 17/03/2025**

Apresentação: Nominativa

Classe Nice: NCL(9) 34

Natureza: De Produto

Especificação: CIGARROS, CIGARRILHAS E FILTROS PARA OS MESMOS.;

Prazos para a Prorrogação

Início do Prazo Ordinário: 18/03/2024

Fim do Prazo Ordinário: 17/03/2025

Início do Prazo Extraordinário: 18/03/2025

Fim do Prazo Extraordinário: 17/09/2025

CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DA FALTA DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL

- Violação ao direito de Propriedade Industrial – direito de exclusiva



Klint by EI8HT

(Bellavana)



E8IPT

(IBC)



Colorado by EI8HT

(Cia. Sulamericana)

EIGHT GOLD – SÉRIE OURO (cigarro de palha) – embalagem caixa para 20 unidades
EIGHT SILVER – SÉRIE PRATA (cigarro de palha) – embalagem caixa para 20 unidades

EI8HT

(Manoel de Oliveira Junior ME)



CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DA FALTA DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL

- Violação ao direito de Propriedade Industrial – direito de exclusiva



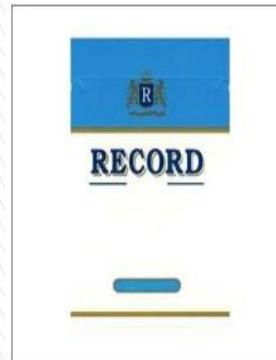
U2

Cafebil



U2

IBC



RECORD

Cia.
Monte Paz



RECORD

Quality In



CLASSIC

Mercury



CLASSIC

Dicina

CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DA FALTA DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL

- Violação ao Decreto-Lei n. 1593/1977

DL 1593/77 - Regula a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados, em relação aos casos que especifica:

Art. 2º-D. É vedada a produção e importação de marcas de cigarros anteriormente comercializadas por fabricantes ou importadores que tiveram o registro especial cancelado conforme disposto no art. 2º.

CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DA FALTA DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL

- Violação ao Decreto-Lei 1593/77



Marcas vendidas pela fabricante **American Virgínia** com registro especial cancelado em 2010



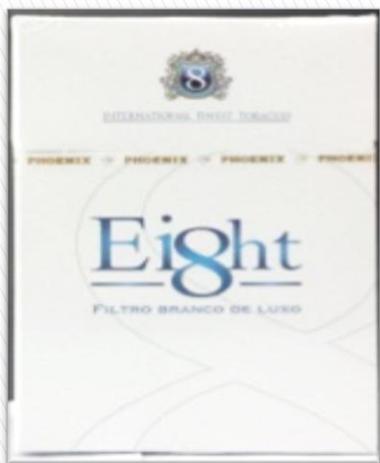
Marcas vendidas pela fabricante **Itaba**, com registro cancelado em 2011.



Marcas vendidas pela **Dicina**

CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DA FALTA DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL

- Violação ao Decreto-Lei 1593/77



Marca E18HT vendida pela fabricante **Phoenix**, com registro especial em 2014



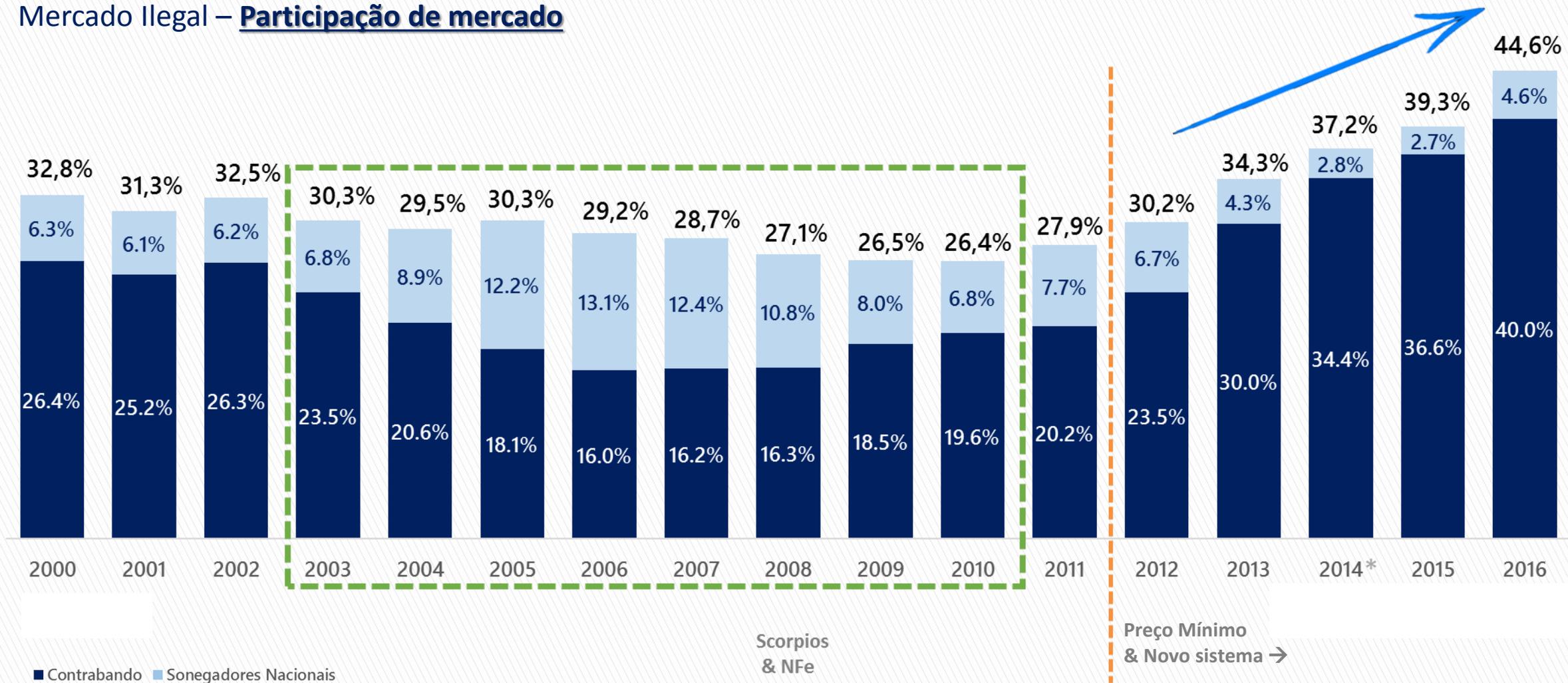
Marca Klint by E18HT vendida pela fabricante **Bellaviana**, com registro especial cancelado em janeiro e julho de 2017



Marca E8PT vendida pela fabricante **IBC**

RISCO MERCADOLÓGICO: O MERCADO ILEGAL DE CIGARROS

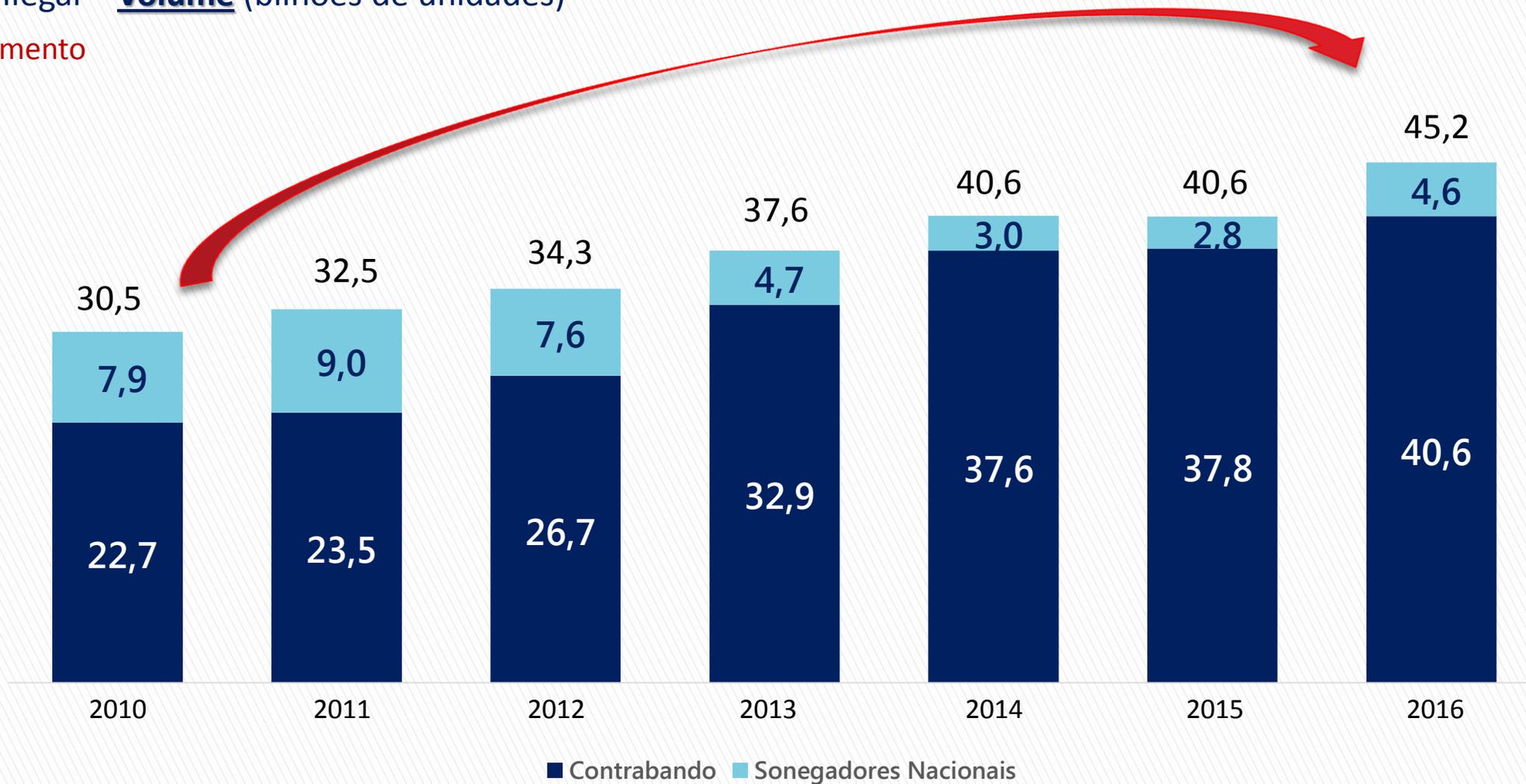
Mercado Ilegal – Participação de mercado



RISCO MERCADOLÓGICO: O MERCADO ILEGAL DE CIGARROS

Mercado Ilegal – **Volume** (bilhões de unidades)

50% de aumento



RISCO MERCADOLÓGICO: O MERCADO ILEGAL DE CIGARROS



3



8



10

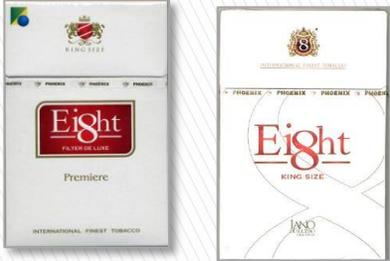
Brasil 2015

Principais Marcas	Share
Derby	13%
Dunhill	10%
Eight (*)	9%
Hollywood	9%
Free	9%
Marlboro	7%
Minister	6%
Gift(*)	3%
Hilton	3%
Classic(*)	3%

(*) Marcas de Contrabando

RISCO MERCADOLÓGICO: O MERCADO ILEGAL DE CIGARROS

Produto paraguaio



Produto nacional

Produto paraguaio



Produto nacional



Produto paraguaio

Produto nacional



Produto nacional

SUGESTÕES

- Celebração de Termo de Cooperação Técnica: ampliação do diálogo e da cooperação entre os órgãos para garantir a aplicação dos direitos de PI e reprimir a concorrência desleal
- Novo requisito para concessão do registro perante a RFB e a ANVISA: comprovante de titularidade da marca perante o INPI / L.U.M ou de que a marca não é de titularidade de terceiro



INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL




Receita Federal




ANVISA



ABIFUMO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO FUMO

OBRIGADO