



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5132200-08.2023.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL WANDERLEY SANAN DANTAS

APELANTE: CIMED & CO. S.A. (RÉU)

APELADO: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (AUTOR)

APELADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU)

EMENTA

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. MESMA ATIVIDADE. SUSCETIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. TEORIA DA DISTÂNCIA. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta por CIMED & CO. S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pela UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A, ora Apelada, em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e da ora Apelante, requerendo a declaração de nulidade do registro nº 923.699.023, referente à marca nominativa "XANTIMED", de titularidade da Apelante, por conflitar com a marca nominativa "XANTINON", registro nº 002.238.748, de titularidade da ora Apelada, em violação aos arts. 124, XIX e XXIII, da LPI, bem como a abstenção de uso do sinal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão do recurso consiste em saber se há colidência entre as marcas que impeça a manutenção do registro depositado em data mais recente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para efeito de exame do cabimento do duplo grau de jurisdição obrigatório, deve ser considerado tanto o proveito econômico quanto a condenação. No presente caso, a sentença foi declaratória ao reconhecer a nulidade do ato administrativo do INPI de registro de marca, impondo-lhe uma obrigação de fazer, da qual decorre proveito econômico sem valor determinado à parte autora. Deste modo, deve ser conhecida a remessa necessária

4. Rejeitada a preliminar de nulidade em razão de a sentença recorrida ter sido devidamente fundamentada, não incorrendo em erro, contradição ou omissão. Eventuais equívocos na análise fático-jurídica poderiam ser saneados em sede de apelação ou remessa necessária, sem necessidade de anulação da sentença.

5. Os núcleos da proibição do art. 124, XIX, da LPI, que devem estar presentes cumulativamente para impedimento do registro, são: (i) reprodução ou imitação de marca alheia, (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim e (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia.

6. Observa-se grande semelhança entre as marcas. Ambas contam com o radical "XANTI", havendo apenas diferença na parcela final - "non" x "med". Trata-se de um radical de natureza fantasiosa, não havendo ligação do radical com o produto identificado.

7. Além de o radical "XANTI" não guardar relação intrínseca com qualquer princípio ativo do medicamento identificado pela marca, sua suposta derivação do termo "xanto" tampouco é capaz de despertar, no consumidor, qualquer associação ou evocação imediata a fármacos para fígado. Por essa razão, conclui-se que o referido radical possui natureza fantasiosa. Presente o núcleo (i).

8. Inaplicabilidade da teoria da distância ao caso, pois não constatado que diversas marcas no mesmo segmento da anterioridade utilizam seu elemento distintivo.

9. As litigantes atuam no mesmo segmento comercial. Ambas as marcas objeto da lide identificam fármacos direcionados para o mesmo órgão do corpo humano. Sendo assim, presente o núcleo (ii).

10. É possível deduzir, então, que o consumidor poderia criar ligação entre as duas marcas, estendendo à marca anulanda a reputação e o prestígio da anterioridade, com possível transferência de clientela que resultaria em prejuízo financeiro para a titular da marca mais antiga. Assim, presente o núcleo de proibição (iii).

11. Acrescido a isto, considerando que a marca da Apelada está registrada desde 1943 e que a Apelante depositou seu pedido de registro apenas em 2021, estão presentes elementos suficientes para sustentar a alegação da Apelada de aproveitamento parasitário de sua posição de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: LPI, art. 124, XIX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 698.855/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.09.2007; TRF-2, AC nº 5082668-65.2023.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Federal Wanderley Sanan Dantas, Segunda Turma Especializada, j. 14.04.2026; TRF-2, AC nº 5013312-51.2021.4.02.5101, Rel. Des. Wanderley Sanan Dantas, Segunda Turma Especializada, j. 28.11.2023; TRF-2, AC/RN nº 5081063-55.2021.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Wanderley Sanan Dantas, Segunda Turma Especializada, j. 29.11.2022; TRF-2, AC nº 5005941-07.2019.4.02.5101, Rel. Des. Federal Flavio Lucas, Segunda Turma Especializada, j. 28.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à remessa necessária e à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2026.

Documento eletrônico assinado por **WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **20002888444v9** e do código CRC **68f6c710**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): WANDERLEY SANAN DANTAS
Data e Hora: 19/08/2026, às 07:35:54

5132200-08.2023.4.02.5101

20002888444.V9