



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**25ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

Av. Rio Branco, 243, Anexo I - 9º andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone: (21)9991-31593 - www.jfrj.jus.br - Email: 25vf@jfrj.jus.br

**PROCEDIMENTO COMUM Nº 5132196-68.2023.4.02.5101/RJ**

**AUTOR:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

**RÉU:** FORHELTH NUTRICIONAL LTDA

**RÉU:** INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**SENTENÇA**

Trata-se de ação proposta por **UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A**, em face de **FORHELTH NUTRICIONAL LTDA** e do **INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, segundo o rito comum, na qual a autora objetiva, em síntese, a declaração da nulidade do ato administrativo proferido pelo INPI que concedeu o registro nº **924.868.848**, referente à marca nominativa "**XANTYPLUS**", bem como a condenção da sociedade Ré na abstenção do uso do signo "**XANTYPLUS**".

Requer ainda a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos efeitos do registro nº 924.868.848, bem como a condenção da sociedade Ré na abstenção do seu uso da marca "**XANTYPLUS**".

A Autora narra ser titular de registro para a marca "XANTINON" depositada no ano de 1943, que identifica "PRODUTO FARMACÊUTICO INDICADO COMO ANTI-HEPATOTÓXICO, além de outros registros para marcas compostas pelo mesmo radical "XANTI".

Alega que foi concedido, de forma indevida, o registro para a marca nominativa "XANTYPLUS" à Ré, em razão da anterioridade de seus registros para a marca "XANTINON", objeto do registro nº 002.238.748, dentre outros de titularidade da Autora e que compõem a família de marcas "XANTI", tais como: XANTINON DL - METIONINA 100 MG CLORETO DE COLINA 20 MG PARA TRANSTORNOS NO FÍGADO, XANTINON CAPSGEL, XANTIN, XANTIC, XANTINUM, XANTIVET, XANTIX, XANTI, XANTIA, etc.

Afirma que as marcas anteriores de titularidade da Autora são compostas por elemento nominativo [prefixo] fantasioso – criação verbal –, o que traz nítida distintividade à família de marcas "XANTI".

Sustenta que a marca "XANTYPLUS" deve ser anulada, por se tratar de reprodução em parte das suas marcas anteriores, para identificar produtos de mesmo segmento mercadológico, em violação ao inciso XIX do Artigo 124 da LPI.

Salienta que tratam-se de medicamentos com finalidades idênticas: produtos indicados para auxiliar o fígado.

Argumenta que, como ambas as partes atuam no mesmo mercado (farmacêutico), o risco de confusão perante o público consumidor é enorme, principalmente porque os signos possuem elementos nominativos semelhantes e, em se tratando de medicamentos, a confusão traz riscos à saúde do consumidor.

Alega ainda que, estando as marcas da Autora e a marca da sociedade Ré relacionadas à distinção e identificação de produtos concorrentes, não há dúvidas de que a marca "XANTINON" era evidentemente conhecida pela sociedade Ré quando do seu requerimento, em violação ao disposto no Artigo 124, inciso XXIII da LPI.

Junta procuração e documentos nos anexos do evento 1.

Custas integralmente recolhidas, conforme comprovante acostado no evento 1, CUSTAS4.

Decisão evento 3, DESPADEC1 indefere a tutela de urgência e determina a citação da sociedade Ré e do INPI para manifestarem-se em contestação.

Petição da Autora no evento 14, PED RECONSIDERAÇÃO1, na qual apresenta pedido de reconsideração com relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência e, por fim, requer a juntada da cópia do Agravo de Instrumento interposto em face da referida decisão.

Despacho no evento 18, DESPADEC1, intimando o INPI para cumprimento da decisão com a imediata suspensão dos efeitos do registro 924.868.848 para a marca nominativa "XANTYPLUS", com a publicação da respectiva decisão na Revista da Propriedade Industrial (RPI) e no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, bem como intimando pessoalmente a ré Forhelth Nutricional Ltda para que se abstenha de utilizar a marca "XANTYPLUS", sob qualquer meio e modo, no prazo de 15 dias a contar da intimação da presente

decisão, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, Tendo em vista a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento processo 5001953-76.2024.4.02.0000/TRF2, evento 2, DESPADEC1.

Contestação apresentada pela sociedade Ré no evento 31, CONT1, na qual alega, em preliminar a incompetência material da Justiça Federal para apreciar a lide, sob o argumento de que o intuito da Autora é discutir os efeitos de suposta utilização indevida de conjunto de elementos de imagem em produto por esta comercializado, em detrimento daqueles supostamente utilizados pela autora. Afirma que tal questão diz respeito a "trade dress", o que atrai a competência da Justiça Estadual, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Ainda em preliminar, a sociedade Ré argui a falta de interesse de agir, alegando que a pretensão autoral não possui mais elemento a ser combatido, na medida em que a parte ré não mais comercializa o produto "Xantyplus". Aduz ainda que em 08/04/2024, a parte ré renunciou o direito da marca em combate junto ao INPI, o que prova que sequer tem interesse em utilizar a marca. Assim, requer a extinção do feito extinto, nos termos do artigo 485, VI do CPC, por não haver interesse de agir configurado, a medida que a ré não está utilizando e comercializando produto com a marca "Xantyplus".

No mérito, sustenta que o produto comercializado pela autora possui a figura de uma silhueta humana e do fígado, o que, claramente não consta da embalagem do produto outrora elaborado pela ré. Alega que, em que pese haja alguma semelhança de parte do nome, tal não é suficiente para caracterizar "trade dress", tampouco há nos autos prova de que o consumidor tenha sido passível de confusão na aquisição dos produtos, até mesmo porque tal comprovação seria possível somente mediante idônea e robusta análise mercadológica, o que não foi obtido pela autora. Por fim, sejam acolhidas as preliminares de incompetência da Justiça Federal em razão da matéria e falta do interesse de agir e, no mérito, pugna pela total improcedência da ação.

Contestação apresentada pelo INPI no evento 38, CONT1, na qual a autarquia se manifesta pela improcedência do pedido. Menciona o entendimento exarado pela área técnica no sentido de que "(...) 3.1.1 - Da Teoria da Distância Quando da apreciação da incidência do disposto no inciso XIX do art. 124 da LPI em relação a um pedido de registro, são levados em conta diversos aspectos referentes ao cotejo de dois sinais possivelmente conflitantes, dentre eles a teoria da distância, extensamente aplicada pela jurisprudência existente, que nos ensina que uma marca nova, em seu segmento, não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si. É mister ressaltar que o radical "XANT" constitui elemento de diversos registros de marca ativos na Classe de Nice NCL (05), todos convivendo, uma vez que utilizam o referido elemento de forma particular e distinta dos demais, conforme pode ser observado em extrato de busca em anexo: Exemplos: XANTINON, XANTURAL, XANTALGIN, XANTCLER, XANTYPLUS, XANTIA, XANTIVIT, XANTILIV, XANTIMED, XANTIMAX, XANTUR". Por fim, sustenta que a marca da sociedade Ré apresenta conjunto suficientemente distinto da marca anteriormente registrada pela Autora, razão pela qual a autarquia entende ser possível a convivência das marcas em confronto, não sendo vislumbrado risco de confusão por parte dos consumidores.

Despacho no evento 41, DESPADEC1 determina que a parte autora se manifeste em réplica.

Réplica no evento 44, RÉPLICA1 na qual a Autora afirma que, em que pese tenha ocorrido a renúncia da Ré-FORHELTH com relação ao signo "XANTYPLUS", ainda é possível visualizar, na rede mundial de computadores, o fármaco para tratar distúrbios no fígado comercializado sob o signo mencionado, motivo pelo qual permanece existente o interesse de agir com relação à declaração de nulidade da marca *sub judice* e da consequente abstenção de uso integral da marca por parte da Ré Forhelth. Por fim, rebate a tese trazida pelo INPI e requer o julgamento antecipado do mérito.

Despacho no evento 46, DESPADEC1, determinando que as partes especificassem as partes as provas a produzir.

No evento 51, PET1, o INPI informa não ter provas a produzir.

Petição da Autora no evento 54, PET1, na qual alega que apesar da informada renúncia, através de pesquisa na rede mundial de computadores, é possível encontrar a exposição à venda do fármaco da Ré sob o signo 'XANTYPLUS'. Afirma que, em que pese a Ré-FORHELTH informe que não comercializa mais o supramencionado produto, e, que teria renunciado ao registro, ainda é possível vislumbrar o signo pela internet, razão pela qual corrobora-se a manutenção do interesse processual da Autora no presente caso (com posterior pronunciamento do Juízo pela procedência dos pleitos autorais), especialmente no tocante ao pedido de abstenção de uso. Por fim, informa a ausência de interesse em produzir novas provas e requer o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

Extrato de consulta realizada no banco de dados do INPI juntada no evento 57, INF1.

Despacho no evento 58, DESPADEC1 determina a conclusão dos autos para julgamento antecipado do pedido.

**É o relatório. Decido.**

Passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

**Preliminares:**

**– Da incompetência material da Justiça Federal para apreciar a lide que supostamente versa sobre "trade dress".**

A sociedade Ré alega, preliminarmente, na contestação, a suposta incompetência do Juízo Federal para julgar o presente feito. Na espécie, a Ré afirma que a discussão seria acerca de eventual violação de "trade dress".

No entanto, como salientado pela Autora, na réplica, a Ré-FORHELTH pautou sua peça de defesa em uma premissa absolutamente equivocada, uma vez que a ação trata tão somente da nulidade de registro marcário, inexistindo debate acerca de eventual violação de "trade dress".

A simples leitura da petição inicial da petição inicial, permite concluir que os limites objetivos dessa lide não se relacionam com eventual debate sobre trade dress, mas sim acerca de nulidade e de ato administrativo concessório do registro marcário nominativo "XANTYPLUS", de nº. 924.868.848, de titularidade da sociedade Ré.

Ademais, como destacado pela Autora, verifica-se que o ato administrativo ora impugnado foi exarado pelo INPI, uma Autarquia Federal que faz parte da Administração Pública Federal (indireta). Assim, na forma dos artigos 109, I da CRFB e artigo 57 da Lei 9.279/1996, tem-se que a Justiça Federal é o foro natural e adequado para o processamento e julgamento da questão controvertida, especialmente diante das Varas Federais Especializadas (art. 241 da LPI).

Por tal razão, rejeito a preliminar arguida pela sociedade Ré de incompetência material da Justiça Federal.

**- Da falta de interesse de agir/perda superveniente do objeto, em razão da sociedade Ré ter requerido a renúncia sobre a marca objeto da presente ação.**

A sociedade Ré também alega uma suposta falta de interesse de agir da Autora considerando que: (i) não mais comercializaria o produto contendo o signo "XANTYPLUS" antes mesmo da propositura da demanda; e que, além disso, (ii) já teria protocolado no INPI o pedido de renúncia ao registro "XANTYPLUS" (nº 924.868.848), realizada em 08/04/2024.

Contudo, tais alegações não merecem prosperar.

Em primeiro lugar, há indícios nos autos de que a sociedade Ré comercializava o produto para tratamento de distúrbios no fígado sob a marca "XANTYPLUS" no momento da distribuição da presente ação, conforme juntado no evento 1, OUT10.

Ademais, como pontuado pela Autora, mesmo que não tivesse havido a comercialização efetiva do medicamento, a simples existência do registro, por si só, já seria suficiente para ensejar a presente ação de nulidade. Em suma, a comercialização ou não de produto/serviço ofertado pelo signo em discussão não acarreta em eventual falta de interesse de agir.

A Autora destaca ainda que mediante análise na rede mundial de computadores, é possível encontrar a exposição à venda do fármaco da Ré sob o signo "XANTYPLUS", conforme demonstrado pela Autora à fl. 8, evento 44, RÉPLICA1.

Sobre o pedido de renúncia feito pela sociedade Ré e a alegação de falta de interesse de agir/perda superveniente do objeto, cumpre tecer os seguintes esclarecimentos.

A renúncia ao registro de marca que é objeto de ação de nulidade não leva à perda superveniente do objeto da referida demanda, pois o que se discute é a validade do ato administrativo que concedeu o registro marcário *sub judice*.

Cumpre esclarecer, ainda, que os efeitos da renúncia ao registro operam-se a partir da publicação de seu ato, *ex nunc*, enquanto a decisão de nulidade do registro produzirá efeito a partir da data de depósito do pedido, produzindo efeitos retroativos, *ex tunc*.

Nesse sentido é o precedente da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial da Joca Cola, marca brasileira processada pela Coca Cola, confira-se:

*“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. RENÚNCIA AO REGISTRO. EFEITOS EX NUNC. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REITERADOS. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.*

*1. Ação ajuizada em 25/8/2014. Recurso especial interposto em 17/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 17/6/2019.*

*2. O propósito recursal é verificar (i) se houve perda superveniente do objeto da ação; (ii) se o acórdão apresenta nulidade em razão do indeferimento da prova pericial postulada; (iii) se a*

*fundamentação do aresto é suficiente para amparar as conclusões nele apostas; (iv) se a distribuição dos ônus sucumbenciais foi feita de acordo com as circunstâncias da espécie; e (v) se deve ser afastada a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/15.*

**3. Como os efeitos decorrentes da renúncia ao registro operam-se prospectivamente - ex nunc -, sua extinção por esse motivo não enseja a perda do objeto da ação que veicula pretensão de declaração de nulidade da marca, pois a invalidação produz efeitos ex tunc - a partir da data do depósito do pedido (art. 167 da LPI).**

*4. O entendimento consolidado do STJ acerca da interpretação do conteúdo normativo dos arts. 130 e 131 do CPC/73 (arts. 370 e 371 do CPC/15) aponta no sentido que compete ao juiz a direção da instrução probatória, apreciando livremente as provas produzidas a fim de formar a sua convicção, não havendo que se falar na violação desses dispositivos legais quando o juiz, sopesando todo o conjunto probatório produzido e carreado aos autos, julga a causa em sentido oposto ao pretendido pela parte, como no particular. Precedente.*

*5. O acórdão recorrido apresenta fundamentação adequada, tendo os julgadores reconhecido, à unanimidade, com base nas circunstâncias específicas dos autos, a necessidade de invalidação da **marca JOCA COLA**, em face da similitude existente com a **marca** das recorridas (COCA-COLA).*

*6. Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.*

*7. A análise da insurgência quanto aos critérios orientadores da distribuição e da quantificação dos honorários sucumbenciais esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.*

*8. Evidenciado, pelo Tribunal a quo, o propósito manifestamente protelatório na oposição de três embargos de declaração, é imperativa a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.*

*9. A análise do dispositivo precitado demandaria, no particular, reexame do conjunto fático dos autos, o que é inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ.*

*10. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO."*

*(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020)*

Relatora do caso, a Ministra Nancy Andrichi explicou que:

**"Diferentemente do que ocorre em casos de nulidade, na renúncia não se discute a presença ou não de algum vício que macule a marca ab initio. De fato, tratando-se de ato administrativo que vigeu e produziu efeitos no mundo jurídico, com presunção de legalidade, a situação em comento enseja a necessária proteção de eventuais direitos e obrigações gerados durante sua vigência".**

A ministra Nancy Andrichi ressaltou que o artigo 172 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que nem mesmo a extinção do registro da marca impede o prosseguimento do processo administrativo de nulidade, *"de modo que destoaria do razoável impedir a tramitação da ação judicial movida com idêntico objetivo"*.

Dessa forma, merece prosperar a tese autoral de que persiste o interesse processual da Autora no presente caso, especialmente no tocante ao pedido de abstenção de uso da marca, sendo, portanto, imperativo que o feito prossiga, para que se determine judicialmente o mérito da lide apresentada perante o juízo.

Logo, considerando que a Autora requer a nulidade do registro objeto da ação e como consequência lógica deste pedido, a condenção da sociedade Ré na abstenção de uso da marca, resta configurado o interesse processual no prosseguimento do feito, a despeito da renúncia requerida pela sociedade Ré, a qual vale destacar só foi requerida em 08/04/2024, após a citação da presente ação, de forma a garantir segurança jurídica às partes envolvidas.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo a análise do mérito.

### **Fundamentação.**

Insurge-se a Autora contra o ato administrativo que concedeu o registro nº 924.868.848, referente à marca nominativa "XANTYPLUS", depositado em **10/11/2021**, na classe nº 05, para assinalar *"Complemento/suplemento alimentar para uso medicinal;Fibras alimentares;Medicamentos para uso humano;Preparações farmacêuticas;Preparações vitamínicas\*;Preparados, complementos e suplementos alimentares à base de proteína;Produtos farmacêuticos;Suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para uso medicinal;Suplementos alimentares de proteína;Suplementos alimentares minerais;Suplementos nutricionais;Vitamina e sais minerais"*, de titularidade da sociedade Ré.

A União Química narra ser titular de uma família de marcas que representariam anterioridades impeditivas ao registro ora impugnado. Destaca, dentre elas, o registro da marca nominativa "XANTINON", sob o nº 002.238.748, depositado na Classe Nacional 05:156, cuja data de depósito remonta à **23/09/1943**. Confirma-se:

PROCESSO	NATUREZA	MARCA	CLASSE	CONCESSÃO
002238748	Nominativa	'XANTINON'	05 : 15	23/09/1943
901110230		'XANTINON DL - METIONINA 100 MG CLORETO DE COLINA 20 MG PARA TRANSTORNOS NO FÍGADO'	05	21/12/2010
901110167		'XANTINON DL- METIONINA 100 MG CLORETO DE COLINA 20 MG PARA TRANSTORNOS NO FÍGADO'	05	21/12/2010
901110353		'XANTINON COMPLEX DL- ACETILMETIONINA 400 MG/10 ML CITRATO DE COLINA 530 MG/10 ML BETAÍNA 500 MG/ 10 ML PARA TRANSTORNOS NO FÍGADO'	05	21/12/2010
930891732	Nominativa	'XANTINON CAPSGEL'	05	Em exame
932149952	Nominativa	'XANTIN'	05	Em exame
932153089	Nominativa	'XANTIC'	05	Em exame

932153305	Nominativa	'XANTINUM'	05	Em exame
932166326	Nominativa	'XANTIVET'	05	Em exame
932166903	Nominativa	'XANTIX'	05	Em exame
932170196	Nominativa	'XANTI'	05	Em exame
932426646	Nominativa	'XANTIA'	05	Em exame

Sustenta, em síntese, que a marca “XANTYPLUS” deve ser anulada, por se tratar de reprodução em parte das suas marcas anteriores, para identificar produtos de mesmo segmento mercadológico, em violação ao inciso XIX do Artigo 124 da LPI.

Alega ainda que, estando as marcas da Autora e a marca da sociedade Ré relacionadas à distinção e identificação de produtos concorrentes, não há dúvidas de que a marca "XANTINON" era evidentemente conhecida pela sociedade Ré quando do seu requerimento, em violação ao disposto no Artigo 124, inciso XXIII da LPI.

#### **Da reprodução de marca anterior (inciso XIX do Artigo 124 da LPI).**

O cerne da questão consiste em verificar se a anterioridade da marca "XANTINON", da Autora, pode impedir que o registro objeto da presente ação, de titularidade da sociedade Ré, para a marca “XANTYPLUS”, seja concedido, sob o argumento de haver colidência suscetível de causar confusão ou associação indevida entre os signos em litígio, o que é vedado expressamente pelo art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/96, o qual merece reprodução:

*“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” (grifos nossos).*

Convém destacar que para a aplicação do dispositivo legal em comento, necessário se faz a verificação dos seguintes pressupostos:

- a existência de registro marcário anterior;
- afinidade, similaridade ou identidade entre produtos ou serviços assinalados pelas marcas;
- a reprodução ou imitação da marca anterior; e
- a suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais.

Primeiramente, verifica-se que o princípio da anterioridade milita em favor dos registros da Autora, especialmente no que tange aos registros n.ºs 002.238.748, 901.110.167, 901.110.230 e 901.110.353, visto que seus depósitos foram feitos em datas anteriores ao depósito do registro de titularidade da sociedade Ré.

Quanto à afinidade mercadológica, depreende-se da análise das especificações das marcas que ambas assinalam produtos afins relacionados ao segmento de medicamentos/suplementos alimentares, com finalidades idênticas, uma vez que ambos se voltam a auxiliar o funcionamento do fígado. Dessa forma, não resta dúvida de que as titulares das marcas em conflito atuam no mesmo segmento mercadológico, sendo, portanto, concorrentes.

Configurada a afinidade entre os produtos/serviços assinalados pelas marcas em cotejo, resta afasta a aplicação do princípio da especialidade.

Superada tais questões, passo ao exame da alegada reprodução ou imitação entre os sinais, a fim de apurar a possibilidade de colidência marcária.

Cumpre ressaltar que no campo da análise de marcas o importante é o conjunto e não termos isolados.

Nesse sentido, vale lembrar a brilhante lição do Mestre Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, vol.II, pág., 919, que alertava: “*Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes*”.

A seu turno, Carvalho de Mendonça (Trat. Dir. Privado - Vol. V, 1ª parte) dispunha que “*as duas marcas devem ser apreciadas conforme a impressão de conjunto deixada no observador. Um ou outro elemento isolado não influi*”.

Em outros termos, o exame comparativo dos signos deve levar em consideração toda a impressão de conjunto, bem como os elementos componentes do sinal requerido.

Da análise comparativa das marcas, verifica-se que existe semelhança nos aspectos gráfico e fonético no que se refere ao prefixo "XANT", presente em ambos elementos nominativos.

A autora salienta que as marcas anteriores de titularidade da Autora são compostas por elemento nominativo [prefixo] fantasioso – criação verbal –, o que traz inequívoca distintividade à família de marcas "XANT"/"XANTI"/"XANTINON".

Cumpre registrar que os documentos acostados pela Autora no evento 1, OUT10 e evento 1, OUT11 consistem em bulas e materiais publicitários que revelam que as marcas em conflito "XANTINON" e "XANTYPLUS" identificam medicamentos compostos pelos mesmos princípios ativos – metionina (ou racemetionina) e colina – e destinados à mesma finalidade de tratar distúrbios do fígado. Confira-se:



**Xantyplus**  
Suplemento alimentar em cápsulas

Colina 82,5mg  
Cisteína 52,5mg  
Metionina 105mg

**30 Cápsulas**

Produto notificado conforme RDC 240/2018

Zero açúcar    Não contém glúten  
Não contém lactose    Não contém sódio

**Sugestão de uso:**  
Tomar 1 cápsula ao dia

**Ingredientes:**  
N-Acetil L-Metionina (Metionina), Cloreto de Colina (Colina), Cisteína, estabilizante Carbonato de Cálcio INS 170i, antiemético Dióxido de Silício INS 551 e lubrificante Estearato de Magnésio INS 470iii.  
Composição da Cápsula: Geleificante Gelatina INS 428 e corantes Dióxido de Titânio INS 171 e Ponceau 4R INS 124.

**A colina contribui para o metabolismo lipídico.**

**A colina contribui para o metabolismo da homocisteína.**

**Xantinon®**    O fígado atacou?    Produto e Bula    Dúvidas frequentes    Onde encontrar

## SE O FÍGADO ATACAR, XANTINON® PODE AJUDAR.

racemetionina 100mg  
cloreto de colina 20mg

Xantinon® ajuda no funcionamento do fígado e no metabolismo da gordura. \*\*

### Distúrbios do fígado

Entenda melhor o que são e como ocorrem os distúrbios do fígado.

Em que pese o entendimento de que "é comum o fato de as marcas de medicamentos conterem o radical que represente o seu princípio ativo, não se traduzindo em imitação o uso desse radical na composição de marcas, sobretudo se essa composição não traz similaridade fonética com marca já existente" .(TRF-2ª Região,

AC 200051010154850, AC - APELAÇÃO CIVEL - 338247, Primeira Turma Especializada, Juíza Federal Convocada MÁRCIA HELENA NUNES, DJU 04/04/2006), *in casu*, a colidência ocorre em relação ao prefixo "XANT", que não está relacionado nem com o princípio ativo do medicamento (metionina (ou racemetionina) e colina) nem com sua finalidade terapêutica.

Com efeito, merece prosperar a tese autoral no sentido de que "XANTINON" é uma marca de fantasia dotada de forte distintividade, na medida em que consiste numa expressão inventada, que não corresponde a nenhuma palavra já existente no vocabulário comum, bem como não é formada por nenhum prefixo ou sufixo comum, derivado das características, funcionalidades, princípios ativos (colina e metionina) ou finalidades (proteção do fígado) do produto que identifica.

Dessa forma, o fato da marca ser original por não ter relação direta ou indireta com o produto, bem como deste ser vendido sem necessidade de receita, requer uma cautela na solução da controvérsia, pois, na ausência do "XANTION", o consumidor certamente tenderá a buscar outro produto similar, com os mesmo princípios ativos e finalidade terapêutica.

Ademais, conforme reconhecido pela Exma. Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento na decisão que deferiu a tutela de urgência à União Química, o risco de confusão é agravado porque o sufixo "PLUS" é capaz de passar ao consumidor a equivocada ideia de que o produto "XANTYPLUS" da Ré Forhelth apresentaria maior eficácia terapêutica do que os medicamentos oferecidos pela Autora.

Sendo assim, comungo com o entendimento da Exma. Desembargadora Federal Dra. Simone Schreiber, relatora do Agravo, no sentido de que a grande semelhança entre os sinais em cotejo e sua utilização para identificar medicamentos concorrentes, gera a possibilidade de que o consumidor faça confusão entre os produtos ou tenha a falsa percepção de que "XANTYPLUS" faz parte dos produtos ofertados pela Autora, em violação ao art. 124, XIX, da LPI.

Registre-se, por fim, que ao titular da marca é assegurado o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação (art. 130, III da LPI), a fim de que não se opere o fenômeno da diluição, tendo como efeito a perda de sua distintividade referencial.

Portanto, ponderadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, entendo que o ato da autarquia que concedeu o registro de titularidade da sociedade Ré merece reforma, por restar caracterizada a infringência ao inciso XIX do Artigo 124, da LPI, diante da possibilidade de associação indevida entre os sinais em confronto.

#### **Da inaplicabilidade do inciso XXIII do artigo 124 da LPI.**

A Autora invoca a incidência da proibição prevista no Artigo 124, XXIII, da Lei de Propriedade Industrial, transcrito a seguir:

*“XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”*

Da leitura da norma proibitiva acima depreende-se que a marca anterior nem mesmo precisa estar registrada no Brasil, pois se trata de exceção ao princípio da territorialidade, e, ao contrário da marca notoriamente conhecida, não há que se perquirir de seu alto grau de notoriedade no país onde se requer a proteção.

De acordo com o Manual de Marcas, disponível no site do INPI e instituído pela Resolução INPI/PR nº. 142/2014 e nº 249/2019:

*“Este inciso estabelece não ser passível de registro o sinal que imite ou reproduza **marca anteriormente registrada no Brasil ou no exterior**, não notoriamente conhecida, nos termos do art. 6 bis da CUP, que o requerente evidentemente não poderia desconhecer, em razão de atuar em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim, ou em razão de ter havido uma relação empresarial entre as partes, seja de natureza jurídica, contratual ou de qualquer outra forma.*

(...)

#### **Comprovação do depósito da marca no Brasil**

**O conhecimento das alegações baseadas na norma em questão está sujeito à comprovação do depósito de pedido de registro em nome do impugnante, independente de exigência por parte do INPI, conforme disposto no § 2º do art. 158 da LPI:**

*Art. 158 – Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.*

(...)

§ 2º *Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta lei.*

(...)

#### **Comprovação das alegações**

*A semelhança entre os sinais, o tempo de vigência do registro anterior ou a atuação em segmentos mercadológicos idênticos ou afins, por si, não constituem comprovação de que o impugnado possui conhecimento da marca da impugnante. As impugnações fundamentadas no inciso XXIII do art. 124 da LPI devem ser acompanhadas de documentação comprobatória de que o requerente do pedido ou titular do registro atacado conhecia evidentemente a marca do impugnante.*

*Tais documentos podem caracterizar relações comerciais diretas ou indiretas entre as partes, envolvendo a marca em questão ou produtos e serviços por ela assinalados, como, por exemplo:*

- a) Correspondências contendo tratativas concernentes ao uso da marca;*
- b) Contratos tendo como parte o requerente do registro, os quais incluem produtos ou serviços assinalados pela marca;*
- c) Comprovação de participação simultânea em eventos setoriais ou concorrências; ou*
- d) Quaisquer documentos que comprovem indubitavelmente o conhecimento da marca da impugnante por parte da titular do pedido ou registro atacado.*

*Vale notar que a aplicação da norma legal em questão não está restrita às situações de vínculo contratual entre as partes, incluindo, também, os casos de relação comercial indireta, desde que comprovada documentalmente” (grifos nossos).*

Importante destacar ainda que o INPI não atua, de ofício, na aplicação do inciso XXIII do art. 124, devendo haver a provocação de um terceiro interessado, via oposição ou procedimento administrativo de nulidade, que apresente o impedimento à autarquia.

No caso em apreço, verifica-se que a autora não logrou demonstrar documentalmente, que a sociedade Ré conhecia evidentemente sua marca "XANTINON", sendo certo que a simples alegação de que pelo fato de a sociedade Ré atuar no mesmo segmento mercadológico não poderia desconhecer o sinal da Autora, trata-se de mera conjectura, visto que não se sustenta em qualquer documentação que comprove indubitavelmente o conhecimento das marcas anteriores da autora pela sociedade Ré.

#### **Do pedido de abstenção de uso da marca.**

Sabe-se que o pedido de abstenção de uso da marca constitui consectário lógico do pedido de nulidade da marca, caso este seja julgado procedente, sendo, portanto, da competência da Justiça Federal.

Logo, diante da procedência do pedido de nulidade do ato administrativo que concedeu o registro da sociedade Ré, por consequência lógica, está será condenada na abstenção de uso da marca “XANTYPLUS”.

Cumpra registrar ainda que quanto à cominação de multa, **esta não será fixada neste momento**, dado que as medidas de apoio para cumprimento da obrigação de não fazer (abstenção de **uso** da marca), devem ser acionadas na hipótese de **efetivo descumprimento da decisão judicial, do que não se tem notícia nos autos e não se pode presumir.**

Sendo assim, neste primeiro momento, será fixado apenas o termo inicial de cumprimento da ordem de abstenção do uso da expressão “XANTYPLUS” pela sociedade Ré, como marca, no prazo de 60 (sessenta) dias da data de sua intimação pessoal, na forma da Súmula 410 do STJ.

#### **Da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.**

Quanto à condenação em despesas processuais, sabe-se que dois são os critérios para definição do responsável por seu pagamento: sucumbência e causalidade.

No ponto, considero que o INPI efetivamente deu causa ao ajuizamento da ação, na medida em que houve apresentação de oposição pela parte autora, na via administrativa, momento no qual a autarquia teve a oportunidade de reformar a decisão concessória, o que não ocorreu, tendo sido mantido o ato administrativo.

Esclareça-se que, no caso em apreço, não há como isentar a sociedade Ré do ônus da sucumbência, uma vez que ela também foi agente causadora da ação.

Embora a sociedade Ré tenha renunciado ao direito decorrente da titularidade do registro sob nº 924.868.848, tal fato somente ocorreu em 08/04/2024, ou seja, após a citação da presente demanda, a qual ocorreu no dia 05/03/2024 (evento 27).

Finalmente, nota-se que a sociedade Ré ao contestar a ação, apresentou resistência ao pedido, tendo adentrado ao mérito da questão e rebatido as alegações autorais, pugnando pela improcedência do pedido.

Assim sendo, deverá o INPI, juntamente com a sociedade Ré, responder pelas despesas processuais.C

### **DISPOSITIVO**

Ante o exposto, **JULGO** extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e **PROCEDENTE O PEDIDO** para **declarar** a nulidade do ato administrativo que concedeu o registro nº 924.868.848, referente à marca nominativa "XANTYPLUS", bem como **condenar** a sociedade Ré na abstenção do uso do signo "XANTYPLUS", no prazo de 60 (sessenta) dias da data de sua intimação pessoal, na forma da Súmula 410 do STJ.

Deverá a Autarquia providenciar a anotação e publicação desta sentença na Revista da Propriedade Industrial, para ciência de terceiros, na forma prevista do art. 175, §2º, da Lei nº 9.279/96.

Outrossim, confirmo a tutela de urgência concedida em decisão proferida nos autos do agravo de instrumento processo 5001953-76.2024.4.02.0000/TRF2, evento 2, DESPADEC1.

Condeno o INPI e a sociedade Ré, à razão de metade para cada um, nas despesas processuais. Fixo os honorários advocatícios, em favor da parte autora, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e §4º, III, do Código de Processo Civil, divididos igualmente entre os réus.

Sem custas, no caso de recurso, em razão do recolhimento integral pela parte autora.

Sentença não submetida à remessa necessária, nos termos do art.496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, dado que, embora ilíquida, não se vislumbra na espécie a possibilidade de que a condenação resulte em proveito econômico acima de 1.000 (mil) salários-mínimos.

Intimem-se as partes.

---

Documento eletrônico assinado por **EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES, Juiz 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.jfrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510014298552v24** e do código CRC **abc5ba14**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES  
Data e Hora: 17/9/2024, às 18:21:6

---

5132196-68.2023.4.02.5101

510014298552.V24