



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2228345 - RJ (2025/0303250-5)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE : DRÄGERWERK AG CO. KGAA
ADVOGADOS : CAIO RICHA DE RIBEIRO - RJ176183
LETÍCIA PEGORIM RODRIGUES MAGGI - RJ234002
RAFAELA BORGES WALTER CARNEIRO - RJ079663
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
DEBORAH ANALIA LIMA CAMPOS - DF074739
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MARCA NOMINATIVA “INFINITY” (CLASSE 10). INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). SEMELHANÇA GRÁFICA E FONÉTICA COM “INFINITI”. PRODUTOS AFINS NO SEGMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PÚBLICO ESPECIALIZADO. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. CARTA DE CONSENTIMENTO. IRRELEVÂNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.

1. Na origem, trata-se de ação proposta por DRÄGERWERK AG & CO. KGAA visando a anular o ato que indeferiu o registro da marca nominativa “INFINITY”, para assinalar monitores multiparâmetros e equipamentos médicos, com exclusão de cateteres.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise de fatos e provas, concluiu haver: (i) elevada semelhança gráfica e fonética entre “INFINITY” e “INFINITI”; (ii) possibilidade de confusão do público consumidor, devido à atuação das empresas no mesmo nicho de mercado e à comercialização de produtos afins; e (iii) irrelevância da coexistência pretérita e do consentimento da titular da marca anteriormente registrada, o que não seria suficiente para vincular o INPI.
3. Ausência de violação aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, visto que o Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada as teses relativas à convivência das marcas, fama da recorrente, consentimento da titular do registro e baixa distintividade do sinal.
4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a mera possibilidade de confusão ao público consumidor basta para impedir o registro de marca semelhante à outra anteriormente registrada, não se exigindo prova do efetivo engano para se verificar afronta ao art. 124, XIX, da LPI. Precedentes.
5. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 02 de junho de 2026.

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2228345 - RJ (2025/0303250-5)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE : DRÄGERWERK AG CO. KGAA
ADVOGADOS : CAIO RICHÁ DE RIBEIRO - RJ176183
LETÍCIA PEGORIM RODRIGUES MAGGI - RJ234002
RAFAELA BORGES WALTER CARNEIRO - RJ079663
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
DEBORAH ANALIA LIMA CAMPOS - DF074739
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MARCA NOMINATIVA “INFINITY” (CLASSE 10). INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). SEMELHANÇA GRÁFICA E FONÉTICA COM “INFINITI”. PRODUTOS AFINS NO SEGMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PÚBLICO ESPECIALIZADO. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. CARTA DE CONSENTIMENTO. IRRELEVÂNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.

1. Na origem, trata-se de ação proposta por DRÄGERWERK AG & CO. KGAA visando a anular o ato que indeferiu o registro da marca nominativa “INFINITY”, para assinalar monitores multiparâmetros e equipamentos médicos, com exclusão de cateteres.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise de fatos e provas, concluiu haver: (i) elevada semelhança gráfica e fonética entre “INFINITY” e “INFINITI”; (ii) possibilidade de confusão do público consumidor, devido à atuação das empresas no mesmo nicho de mercado e à comercialização de produtos afins; e (iii) irrelevância da coexistência pretérita e do consentimento da titular da marca anteriormente registrada, o que não seria suficiente para vincular o INPI.
3. Ausência de violação aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, visto que o Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada as teses relativas à convivência das marcas, fama da recorrente, consentimento da titular do registro e baixa distintividade do sinal.
4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a mera possibilidade de confusão ao público consumidor basta para impedir o registro de marca semelhante à outra anteriormente registrada, não se exigindo prova do efetivo engano para se verificar afronta ao art. 124, XIX, da LPI. Precedentes.
5. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por DRÄGERWERK AG & CO. KGAA, com base nas alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO assim ementado (fl. 161):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO INPI. SEMELHANÇA FONÉTICA E GRÁFICA ENTRE OS SIGNOS EM CONFLITO. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO PELO PÚBLICO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta por DRÄGERWERK AG & CO. KGAA em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o pedido de decretação de nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro da marca nominativa "INFINITY", na classe 10. O indeferimento fundamentou-se na existência de anterior registro da marca nominativa "INFINITI", pertencente à empresa ré, em razão da similaridade entre os sinais distintivos e do risco de confusão ou associação pelo público consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a distinção entre os signos "INFINITY" e "INFINITI" é suficiente para permitir o registro da marca da apelante; e (ii) avaliar se a especificação dos produtos de cada marca é suficiente para afastar o risco de confusão ou associação, considerando o princípio da especialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise comparativa dos sinais distintivos revela grande similaridade gráfica e fonética entre "INFINITY" e "INFINITI", diferenciando-se apenas pela letra final "Y", o que não é suficiente para conferir distintividade à marca pretendida.

4. O princípio da especialidade não pode ser aplicado para afastar o risco de confusão, pois ambos os sinais assinalam produtos afins, voltados ao setor médico-hospitalar, sendo dirigidos ao mesmo público especializado.

5. A coexistência pacífica das marcas no mercado não garante a ausência de confusão, pois a similaridade entre os sinais pode induzir ao erro quanto à origem dos produtos, comprometendo a segurança do consumidor.

6. O consentimento da titular da marca registrada não vincula o INPI, uma vez que a proteção marcária visa resguardar o interesse coletivo, evitando confusão entre os consumidores, conforme preconiza o art. 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial (LPI).

V. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 180-181).

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou os arts. 3º, §§ 2º e 3º, 11, 371, 373, 487, III, a, 489, § 1º, I, II, III, IV e VI, 926, 933, 1.014, 1.022, II e parágrafo único, II, e 1.025, do Código de Processo Civil (CPC); os arts. 2º, 122, 124, XIX, 126, 129 e 144, da Lei da Propriedade Industrial (LPI); e o art. 6º *quinquies*, C' (1) da Convenção da União de Paris (CUP).

Sustenta, em síntese, que o consentimento da titular da anterioridade com o registro e uso da marca "INFINITY" pela recorrente demonstra a inexistência de pretensão resistida, de modo que a decisão deveria ter considerado a declaração

formal de anuência da CARDINAL HEALTH, sob pena de violação aos arts. 3º, §§ 2º e 3º, e 487, III, a, do CPC.

Defende que, à luz do princípio da especialidade e do caráter evocativo do termo, não incide o óbice do art. 124, XIX, da LPI, pois os produtos assinalados pelas marcas são distintos e destinados a público altamente especializado, inexistindo risco de confusão ou associação indevida.

Alega que há convivência pacífica entre as marcas há pelo menos 16 anos, sem quaisquer provas ou mesmo indícios de confusão entre os consumidores, devendo o tempo de uso deve ser considerado, conforme art. 6º, *quinquies*, C' (1), da CUP, e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta a proteção especial do art. 126 da LPI à marca notoriamente conhecida em seu ramo, afirmando que a marca “INFINITY” tem fama e projeção mundial no segmento hospitalar.

Argumenta que o acórdão recorrido incorreu em nulidade por deficiência de fundamentação, não enfrentando de modo suficiente o tempo de convivência, a fama da marca e o consentimento da titular da anterioridade, violando os arts. 11, 371, 489, § 1º, I a IV e VI, e 1.022 do CPC.

Aponta, por fim, divergência jurisprudencial, afirmando que o entendimento do TRF2 contraria precedentes desta Corte Superior sobre convivência de marcas fracas/evocativas e aplicação do princípio da especialidade.

Contrarrazões às fls. 260-261, postulando o não conhecimento do recurso, em razão do óbice da Súmula 7 e, se ultrapassada a fase de admissibilidade, não seja ele provido.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por DRÄGERWERK AG & CO. KGAA contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), visando a anular a decisão administrativa que indeferiu o pedido de registro n. 828.946.787 para a marca nominativa “INFINITY”, classe 10, destinada a assinalar, entre outros, monitores multiparâmetros e equipamentos médicos, com exclusão expressa de cateteres médicos.

Em sentença, o pedido foi julgado improcedente, por entender o Juízo de origem que há afinidade entre os produtos assinalados, elevada semelhança gráfica e fonética entre “INFINITY” e “INFINITI” e suscetibilidade de confusão ou associação indevida mesmo perante o público especializado. Ainda, considerou que a carta de consentimento da empresa CARDINAL HEALTH não afastaria o exame de interesse público na proteção marcária, condenando a autora, por fim, em custas e honorários. Confira-se (fls. 86-91):

2. Registro da Parte Autora

A autora, empresa alemã do ramo de fabricação de produtos de tecnologia médica e de segurança, é titular do seguinte processo de registro para a marca INFINITY, objeto da presente ação:

[...]

O registro acima em destaque foi indeferido com base no art. 124, XIX da LPI, tendo o INPI apontado como anterioridade impeditiva o registro n.º 820.088.919.

3. Registro Anterior

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos e de consulta à base de dados do INPI, a empresa CORDIS US CORP é titular do seguinte processo de registro de marca:

4. Pontos controvertidos

Na hipótese dos presentes autos, a discussão reside na validade do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro n.º 828.946.787 para a marca nominativa INFINITY, com base no art. 124, XIX, da LPI, apontando como anterioridade impeditiva o registro n.º 820.088.919 para a marca nominativa INFINITI descrita no item anterior, de titularidade da empresa ré.

A parte autora alega ser equivocada a decisão do INPI, aos seguintes argumentos, que constituem os pontos controvertidos da ação:

- as marcas em questão são suficientemente distintas entre si, não há qualquer possibilidade de confusão entre a marca da autora e as anterioridades, pelo que inaplicável o art.124, XIX da LPI;
- o termo INFINITY ou INFINITI, encontra-se desgastado no mercado, não podendo ser apropriado a título exclusivo, tendo o INPI, inclusive, concedido inúmeras outras marcas com as mesmas expressões na mesma classe em que a autora pretende o registro de sua marca;
- a concordância da titular do registro apontado como anterioridade demonstra a possibilidade de convívio entre as marcas e a inexistência de possibilidade de confusão entre os consumidores.

[...]

No caso dos autos, o pedido de marca objeto da presente ação se trata de marca nominativa apresentando o termo INFINITY, de forma isolada, ao passo que o registro apontado como anterioridade apresentado em forma também nominativa, contém o termo INFINITI como único elemento:

[...]

Embora o termo INFINITY possua fraca distintividade, sendo certo que poderia conviver no segmento mercadológico em apreço, desde que estivesse acompanhado de elementos figurativos ou outros elementos suficientemente aptos a lhe propiciar uma identidade própria, não é possível concluir que tal distintividade exista no presente neste caso, por se tratar de de um pedido de marca nominativa. Considerando tão somente os elementos nominativos que compõem os registros em questão, verifica-se haver grande similitude gráfica e fonética entre eles, já que ambas marcas consistem tão somente no termo INFINITI, diferenciando-se, tão somente, pela letra final -Y, no pedido de registro da empresa autora.

Assim, as pequenas diferenças entre as marcas não têm o condão de mitigar a enorme semelhança gráfica e fonética existente entre os termos INFINITY e INFINITI, já que, únicos elementos nominativos presentes em ambas as marcas, de modo que a a impressão causada pelo pedido de marca da autora recorda a marca

da titular da anterioridade, especialmente quando veiculada sob a forma oral, não se revestindo, portanto, de qualquer distintividade.
[...]

Apreciadas sucessivamente as marcas, constato que o pedido de registro para a marca INFINITY da empresa autora, inequivocamente, constitui reprodução da marca registrada INFINITI da empresa titular do registro apontado como anterioridade, bem como que ambas se destinam a assinalar produtos afins, relacionados a aparelhos médicos utilizados em centros cirúrgicos.

Deste modo, reputa-se inafastável a suscetibilidade de confusão (incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções) ou associação indevida (estabelecimento de correspondência com a marca anterior) por parte do público consumidor, que pode acreditar estar contratando serviços do mesmo prestador.

Quanto ao argumento de se tratar de público especializado, acolho os argumentos trazidos pela proficiente Coordenação do INPI que em seu parecer (8.2) afirma que não há como um público, por mais especializado que seja, "que não seria passível de confundir as marcas nominativas INFINITI e INFINITY" visto que o grafismo é quase idêntico, podendo, sim, levar até mesmo um consumidor especializado a pensar que se trata da mesma marca, origem ou fabricante:

(...) a marca da autora assinala uma série de produtos que são utilizados nos centros médicos e cirúrgicos como aparelhos de anestesia, de respiração e outros, ao passo que sendo os catéteres tubos com diferentes espessuras introduzidos no organismo para medicação, aplicação de soros ou remoção de líquidos - além dos cateteres utilizados para monitoramento de algumas funções vitais e acesso a instrumentos cirúrgicos -, são, todos eles, utilizados EXATAMENTE NO MESMO AMBIENTE E PELOS MESMOS PROFISSIONAIS OU DE MESMA EQUIPE.

De outra parte, a declaração de consentimento da empresa titular do registro apontado como anterioridade impeditiva (1.6) por entender que as marcas não são passíveis de confusão, pode servir como indício ou subsídio à análise de colidência de marcas, mas não como prova plena de que não exista de fato a possibilidade de confusão.

A possibilidade de coexistência entre marcas obedece a requisitos legais e, conforme preceitua o inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal, a propriedade das marcas tem em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, razão pela qual, como bem assinalado pelo INPI (8.2, p. 3), há "uma dimensão pública que não pode ser ignorada e que não recomenda a coexistência de sinais que possam atentar contra a capacidade de escolha do destinatário final dos produtos ou serviços envolvidos", bem como "a visão interpartes nem sempre corresponde à visão da dimensão pública" e "nem sempre o interesse privado coincide com o interesse público, mais difuso".

Ressalta-se que em no exame de marcas na área médica, a questão da distintividade deve ser analisada com maior atenção, devendo-se sempre ter em consideração o interesse público envolvido, a bem da comunidade médica e dos pacientes-consumidores.

Desta forma, ponderadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, improcede o pedido de nulidade do ato que indeferiu o registro marcário da empresa autora, por infringência ao inciso XIX do art.124, da LPI, em conformidade, inclusive, com o parecer elaborado pelo INPI nos presentes autos.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de decretação de nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro n.º 828.946.787 para a marca INFINITY, de titularidade da empresa autora (CPC/2015, art.487, I).

Interposta apelação, o Tribunal de origem, por maioria, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença proferida.

Abrindo a divergência, em voto que se sagrou vencedor, o Desembargador Flávio Oliveira Lucas assim consignou (fls. 158-160):

Peço vênia ao E. Relator para divergir de seu voto.

Entendo que a decisão da autarquia de indeferimento da marca requerida pela apelante está correta, especialmente pelo fato de os signos em conflito serem nominativos, compostos unicamente pelo termo INFINITI, sendo a única distinção entre os mesmos a presença da letra "Y" no final da marca da autora/apelante, o que, a meu ver, não é capaz de imprimir suficiente distintividade ao sinal e permitir-lhe o registro.

Portanto, a despeito da baixa distintividade do sinal, não há qualquer outro elemento na marca pretendida pela apelante capaz de diferenciá-la da anterioridade, o que, se existente, poderia viabilizar o registro.

(...)

Ademais, reputo que os nichos de atuação das partes não se diferenciam de forma a permitir a aplicação do princípio da especialidade. Pelo contrário, **as marcas assinalam produtos afins, consistente em aparelhos médicos usados no âmbito hospitalar.**

Nesse aspecto, assim como bem feito na sentença, reporto-me à conclusão do INPI:

"4.6. Qual o público, por mais especializado que seja, que não seria passível de confundir as marcas nominativas INFINITI e INFINITY, muito semelhantes pelo grafismo quase idêntico, pensando que não se tratam da mesma marca, com mesma origem e fabricante? 4.7. A coexistência de fato no mercado, por alguns anos, por si só, não recomenda que necessariamente as marcas devem coexistir. Pode indicar uma série de outras situações como a de uma acomodação inercial entre os fabricantes que acabou por se cristalizar entre eles no mercado mas que, na realidade, não beneficia os consumidores. Com o agravante de que estamos falando aqui de produtos diretamente relacionados com o segmento de saúde e não de laticínios e outros."

Outrossim, **o fato de a titular da anterioridade impeditiva não se opor ao pedido de registro da apelante não tem o condão de alterar a conclusão acima**, visto que o inciso XIX do artigo 124 da LPI deve ser analisado sob a ótica dos consumidores e, no caso, mesmo em se tratando de público especializado, pode haver confusão ou associação de uma marca com ou à outra.

Em conclusão, entendo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão de decretação da nulidade do ato administrativo de indeferimento do pedido de registro n.º 828.946.787, relativo ao signo "INFINITY", idealizado sob a forma nominativa, para a classe 10.

Por outro lado, em seu voto vencido, assim consignou o Relator, Desembargador Marcello Granado (fls. 154-157):

No caso concreto, **há identidade gráfica e fonética entre a marca da autora (Infinity) e aquela apontada como impeditiva (INFINITI)**, diferenciando-se apenas pela última letra utilizada (Y/I), semelhança que é reforçada por serem as duas estruturadas sob a forma nominativa.

Os elementos característicos dos signos em confronto derivam da palavra do idioma inglês “infinity”, que, traduzida para o português, significa infinidade ou infinito/a.

O referido termo, quando empregado em marcas que visam assinalar produtos médicos, guarda um caráter essencialmente evocativo/sugestivo, pois transmite ideias como durabilidade, confiabilidade, avanço tecnológico, saúde e bem-estar duradouros.

Nessa seara, é importante destacar que as marcas denominadas evocativas, ao contrário das palavras criadas arbitrariamente, carecem de originalidade, sendo possível a coexistência no mercado, sem que haja confusão entre elas, desde que as mesmas estejam revestidas de suficiente distinguibilidade, como creio existir no caso em tela.

É bem verdade que, seguindo a melhor doutrina na matéria, a colidência entre marcas se afere por suas semelhanças, e não por suas diferenças; mas as semelhanças in casu não têm força suficiente para impossibilitar a coexistência harmônica entre elas, induzindo a erro, dúvida ou confusão o consumidor.

Em que pese ostentarem ambos os signos identidade gráfica e fonética e se inserirem ambos no segmento mercadológico médico-hospitalar, há diferencial marcante quanto aos produtos a serem assinalados, que se inserem em nichos particulares.

Enquanto a marca apontada como impeditiva se destina a especificar cateteres médicos, o signo depositado pela ora apelante especifica produtos diversos, quais sejam, “APARELHOS DE ANESTESIA; APARELHOS DE RESPIRAÇÃO, EXCETO APARELHOS DE RESPIRAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS DO SONO, RONCO, APNÉIA E APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO; APARELHOS DE RESPIRAÇÃO PARA RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL EM CASO DE EMERGÊNCIA; INCUBADORAS PARA PREMATUROS E RECÉM NASCIDOS; UNIDADES ABERTAS DE TRATAMENTO DE PACIENTES, INCLUINDO INSTALAÇÕES PARA TERAPIA TÉRMICA; LÂMPADAS PARA OPERAÇÃO; MESAS DE OPERAÇÃO; DESFIBRILADORES; MONITORES MEDICINAIS E INSTALAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE DADOS (APARELHOS MÉDICOS); INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE CUIDADOS COM PACIENTES; PEÇAS E PEÇAS SOBRESSALENTE PARA TODOS OS PRODUTOS SUPRACITADOS, EXCLUINDO CATETERES MÉDICOS (E EXCLUINDO INSTRUMENTOS E APARELHOS MÉDICOS OFTALMO-CIRÚRGICOS)”.

Verifica-se, portanto, que **a apelante, ao depositar o seu signo, excluiu da especificação, de forma expressa, o único produto assinalado pela marca da empresa ré (catetes médicos), o que afasta a sobreposição entre os itens comercializados** e evidencia distinção suficiente a permitir o convívio entre ambas no mercado, o que, de fato, já acontece de forma pacífica.

Nesse sentido, a própria titular do registro da marca apontada como anterioridade impeditiva pelo INPI declarou formalmente o seu consentimento com o registro pretendido e com o seu uso (Evento 1 – ANEXO6).

Além disso, é importante ressaltar que, no exame de eventual colidência, merecem relevância tanto o produto, como também o tipo de consumidor a que ele se destina, não se podendo olvidar que, no caso em tela, **trata-se de público consumidor dotado de conhecimento técnico-científico e discernimento**

acima do mediano para diferenciar os signos, reforçando a conclusão pela ausência de risco de que seja induzido em erro.

Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados.

Irresignada, a empresa autora interpôs, então, o presente recurso especial ora em análise.

Inicialmente, não verifico a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que as questões mencionadas pela empresa recorrente, relativas ao tempo de convivência pacífica das marcas, à fama da recorrente no mercado, ao consentimento da titular do registro e à baixa distintividade do sinal marcário, foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre a matéria, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

Com relação ao mérito, melhor sorte não assiste à parte.

As premissas fáticas do acórdão recorrido, constantes tanto no voto vencido quanto no voto vencedor, são, em síntese, as seguintes: (i) há identidade gráfica e fonética entre as marcas em colidência; (ii) as empresas atuam no mesmo ramo de mercado, qual seja, de produtos médico-hospitalares; (iii) as marcas estão inseridas no mesmo segmento mercadológico, referindo-se a produtos médico-hospitalares; (iv) não há notícias nos autos de confusão e/ou associação indevida ao público consumidor; e (v) a titular do registro da marca anterior declarou formalmente o seu consentimento com o registro pretendido e com o seu uso pela ora recorrente.

Considerando-se a semelhança entre as marcas e a atuação das empresas no mesmo nicho de mercado, é evidente o potencial de ser criada confusão ao público consumidor, ainda que altamente especializado.

Em casos semelhantes, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mera possibilidade de confusão basta, não se exigindo prova de efetivo engano por parte dos consumidores para se verificar afronta ao art. 124, XIX, da LPI. Observem-se as seguintes ementas:

EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E DE ABSTENÇÃO DE USO. CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Hipótese em exame 1. Recurso especial interposto pela titular de marcas concedidas pelo INPI contra acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa para julgar improcedentes os pedidos de nulidade e de abstenção de uso de sinais.

II. Questão em discussão

2. Verificar (i) se ficou caracterizada negativa de prestação jurisdicional e (ii) se devem ser invalidados os atos administrativos que concederam as marcas registradas sob os ns. 913.947.245 e 914.185.071 à recorrida.

III. Razões de decidir

3. O exame da distintividade do sinal, para fins de ser franqueado o registro de marca, deve considerar, segundo orientação da autarquia competente, "a impressão gerada pelo conjunto marcário, em suas dimensões fonética, gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de integração".

4. A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constatar a ocorrência de "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" (art. 124, XIX).

5. Na espécie, a confrontação das marcas em litígio revela a existência de alto grau de semelhança entre elas, de modo que, sendo seus titulares sociedades empresárias que atuam no mesmo ramo de atividades, a potencial confusão gerada no público consumidor é evidente, não se podendo autorizar, assim, a coexistência dos sinais.

6. Para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedentes.

IV. Dispositivo 7. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.167.759/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 2/7/2025)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS IDÊNTICOS, SEMELHANTES OU AFINS. IMITAÇÃO OU REPRODUÇÃO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. POTENCIALIDADE. TEORIA DA DISTÂNCIA. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE CONCRETA. MARCA DO RECORRIDO QUE DEVE SER INVALIDADA. ANUÊNCIA DO INPI.

1. Ação ajuizada em 6/1/2014. Recurso especial interposto em 3/5/2022. Autos conclusos à Relatora em 7/2/2024.

2. O propósito recursal consiste em (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional e (ii) verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca DELINIA ao recorrido.

3. Prejudicada a análise da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito.

4. A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constatar a ocorrência de "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" (art. 124, XIX).

5. Na espécie, a confrontação das marcas em litígio (D'LINEA x DELINIA) revela a existência de alto grau de semelhança gráfica e identidade fonética entre elas, de modo que, sendo seus titulares sociedades empresárias que atuam no mesmo ramo de atividades (comercialização de móveis e artigos correlatos), a potencial confusão gerada no público consumidor, caso ambas coexistam, é evidente.

6. Para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedentes.

7. O próprio INPI manifestou-se nos autos em sentido favorável ao reconhecimento da nulidade da marca do recorrido, uma vez que, segundo apurado pela autarquia, a semelhança existente entre as marcas é passível de causar confusão ou associação indevida.

8. A exceção enunciada pela teoria da distância não se aplica à hipótese dos autos, haja vista que o grau de semelhança entre as marcas objeto da controvérsia (D'LINEA e DELINIA) é, a toda evidência, muito maior do que aquele que se

percebe na comparação entre estas e as expressões invocadas pelo acórdão recorrido.

9. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.120.527/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024)

DIREITO MARCÁRIO. RECUSO ESPECIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA COLIDÊNCIA DE MARCAS. PROTEÇÃO ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE AFINIDADE OU IDENTIDADE DO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. SÚMULA 7/STJ. PÚBLICO-ALVO A QUEM SE DESTINA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS. ANÁLISE SOB A ÓTICA DO CONSUMIDOR COMUM. REGRA. POSSIBILIDADE DE APRECIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. MANUAL DE MARCAS DO INPI. CASO CONCRETO QUE PODE PROVOCAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. AUTUAÇÃO EM MERCADOS AFINS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A propriedade de marcas tem proteção assegurada pela Constituição da República (art. 5º, XXIX), sendo importante instrumento de interesse social e de desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

2. A revisão do acórdão recorrido sobre a identidade ou afinidade do segmento mercadológico das marcas demandaria a alteração das premissas fático-probatórias, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. A mera diferença no código de especificação do produto ou serviço, de acordo com a Classe Internacional adotada pelo INPI, não é suficiente para se chegar à conclusão sobre a relação de existência de afinidade, razão pela qual deve ser verificado o risco de confusão no mercado consumidor (REsp 1.340.933/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 17/3/2015).

4. A questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade.

5. Em casos bem específicos, pode ser invocada a qualificação do público-alvo, para verificar a possibilidade, ou não, de coexistência de marcas.

6. Ainda que se trate de consumidores especializados, o âmbito de atuação das marcas não podem estar inserido em mercado que guarda ampla similitude ou afinidade, sob pena de provocar confusão ou associação indevida de marcas.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.342.741/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 22/6/2016.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 124, XIX, DA LEI N. 9.279/96. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE MARCA IDÊNTICA À OUTRA JÁ REGISTRADA PARA PRODUTO AFIM. TIC TAC (BOLACHA RECHEADA) CONSTITUI REPRODUÇÃO DA MARCA TIC TAC (BALA). PRODUTOS QUE GUARDAM RELAÇÃO DE AFINIDADE. INDEFERIMENTO DO REGISTRO QUE DEVE SER MANTIDO.

1. Pretensão da autora de anular o ato do INPI que indeferiu o registro da marca TIC TAC para a distinção de biscoitos recheados.

2. Marca nominativa que configura reprodução de marca já registrada, TIC TAC, distintiva de bala.

3. Produtos que guardam relação de afinidade, pois se inserem no mesmo nicho comercial, visando a um público consumidor semelhante e utilizando os mesmos canais de comercialização.

4. Aplicação do princípio da especialidade que não deve se ater de forma mecânica à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, podendo extrapolar os limites de uma classe sempre que, pela relação de afinidade dos produtos, houver possibilidade de se gerar dúvida no consumidor.

5. Caso concreto em que a concessão do registro pleiteado pela autora ensejaria, no consumidor, uma provável e inverídica associação dos biscoitos recheados com as pastilhas TIC TAC comercializadas pelas rés.

6. Indeferimento do registro que deve ser mantido, à luz do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96.

7. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.

(REsp n. 1.340.933/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 17/3/2015.)

Ressalto que os argumentos relativos ao tempo de convivência pacífica e à autorização de uso pela própria titular da marca registrada não possuem o condão de afastar as conclusões do Tribunal de origem, tendo em que vista que o intuito da norma contida no art. 124, XIX, da LPI é proteger o público consumidor e evitar a possibilidade de associação indevida, cuja existência foi verificada não só pelo próprio INPI, como por ambas as instâncias ordinárias.

Sendo assim, estando o acórdão recorrido em plena consonância com a orientação jurisprudencial acima referendada, entendo que não merece reparos.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, ônus suspensos no caso de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2025/0303250-5

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.228.345 / RJ

Número Origem: 50697462620224025101

PAUTA: 19/05/2026

JULGADO: 02/06/2026

Relatora

Exma. Sra. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**

Presidente da Sessão

Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MARCELO ANTÔNIO MUSCOGLIATI

Secretária

Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : DRÄGERWERK AG CO. KGAA
ADVOGADOS : RAFAELA BORGES WALTER CARNEIRO - RJ079663
CAIO RICHARDE RIBEIRO - RJ176183
ADVOGADOS : ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
ADVOGADA : LETÍCIA PEGORIM RODRIGUES MAGGI - RJ234002
ADVOGADA : DEBORAH ANALIA LIMA CAMPOS - DF074739
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a) PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS, pela parte:RECORRENTE:
DRÄGERWERK AG CO. KGAA

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

C54261549496155411: @ 2025/0303250-5 - REsp 2228345