

# Pedido de nulidade do registro da marca Nebacimed é improcedente

21/05/2021

Marcas evocativas ou sugestivas podem coexistir com outras de denominações semelhantes, segundo o entendimento da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento à recurso especial para julgar improcedente o pedido de anulação do registro da marca Nebacimed.

## Reprodução



Nebacimed não precisará anular seu registro de marca no INPI, segundo decisão do STJ.  
Reprodução

Em primeira e segunda instância foi declarado nulo o registro da no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e determinou-se que a ré não poderia usar o signo em questão, pois colidiria com registro anterior da marca Nebacetin, autora da ação.

O recurso especial interposto pela ré foi julgado pela 4ª Turma do STJ, sendo o ministro Antonio Carlos Ferreira o relator. O ministro enfatizou que ambas as marcas utilizaram a junção dos prefixos das substâncias que compõe o medicamento (sulfato de **neomicina** e **bacitracina** zínica), o que impede a apropriação exclusiva, por lhes faltar o elemento da originalidade, e citou alguns precedentes da 3ª e 4ª Turmas do STJ.

Um dos precedentes citados foi um julgamento análogo, do caso das marcas Sorine e Sorinam. Com base nesse caso, o ministro demonstrou que é comum na indústria farmacêutica a adoção de nomes decorrentes da aglutinação de partes dos princípios ativos dos medicamentos e que tal conduta não é capaz de gerar confusão no homem médio que compra os produtos.

Além disso, o voto do relator deu ênfase ao nome empresarial da empresa ré (Cimed) que confirma a facilidade na identificação/origem do medicamento Nebacimed, e mais uma forma de diferenciá-lo da marca Nebacetin.

Por fim, o relator opinou que nomes que usam partes dos princípios ativos tem caráter sugestivo, representando marca de cunho fraco. Segundo ele as decisões de primeira e segunda instância violaram os artigos 124, XIX e 129 da Lei 9.279/96 ao anularem o registro de marca da Nebacimed.

A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, de forma unânime, deu provimento ao recurso especial da ré para reformar a decisão anterior, julgando inteiramente improcedente os pedidos da ação de nulidade de registro de marca, mantendo-se a validade da Nebacimed. A ré foi defendida pela advogada **Lyvia Carvalho Domingues**.

## REsp 1.848.654

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2021-mai-21/pedido-nulidade-registro-marca-nebacimed-improcedente/>