



Petição de Marca

Oposição

Número da Petição: 850250456206

Número do Processo: 939375508

Dados Gerais

Nome: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DE PORTO ALEGRE

CPF/CNPJ/Número INPI: 92967595000177

Endereço: RUA SARMENTO LEITE Nº 245, CENTRO

Cidade: Porto Alegre

Estado: RS

CEP: 90050-170

País: Brasil

Natureza Jurídica: Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação - ICT

e-mail: nitsaude@ufcspa.edu.br

Dados do Procurador/Escritório

Procurador:

Nome: José Carlos Vaz e Dias

CPF: 28328868172

e-mail: jose.dias@vdav.com.br

Nº API: 187

Nº OAB: 147.683

UF: RJ

Escritório:

Nome: Vaz e Dias Advogados & Associados

CNPJ: 13333343000110

Classes objeto da presente petição

- NCL(12) 44

Texto da Petição

favor analisar as anexas razões.

Anexos

Descrição	Nome do Arquivo
Procuração	FUNDACAO UNIVERSAL FEDERAL.pdf
Gru e comprovante de pgto	UFCSPA - 939375508- PRO NURSE - NCL 44 - OPOSICAO - GRU - PG.pdf
Alegações à oposição	939375508 - PRO NURSE (mista) - NCL 44 - Oposicao_.pdf

☒ Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.

Obrigado por acessar o e-Marcas.

A partir de agora, o número 850250456206 identificará a sua petição junto ao INPI. Portanto guarde-o, a fim de que você possa acompanhar na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI (disponível em formato .pdf no portal www.inpi.gov.br) o andamento da sua petição. Contudo, tratando-se de serviço pago, a aceitação da petição está condicionada à confirmação do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento da União), que deverá ter sido efetuado previamente ao envio deste



Esta petição foi enviado pelo sistema e-Marcas (Verso 4) em 14/08/2025 às 12:27

PROCURAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 92.967.595/0001-77, com endereço na R SARMENTO LEITE, 245 – CENTRO – PORTO ALEGRE, RS – 90050-170, vem, pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), conceder poderes ao escritório **VAZ E DIAS ADVOGADOS & ASSOCIADOS**, inscrito no CNPJ nº 13.333.343/0001-10, localizado na Rua da Assembleia 10/2422, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-000, aos advogados: **JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS**, brasileiro, casado, portador da OAB/RJ n. 147.683, inscrito no CPF nº 283.288.681-72; **LAURA LEITE MARQUES**, brasileira, casada, portadora da OAB/RJ nº. 175.672, inscrita no CPF nº 059.840.197-01; **CLÁUDIA DE NORONHA SANTOS**, brasileira, solteira, advogada, portadora da OAB/RJ nº. 96.191, inscrita no CPF nº. 021.001.407-52; **BRUNA MASSAROTH SILVA VALOIS PIRES**, brasileira, casada, portadora da OAB/RJ nº 202.550, inscrita no CPF nº 136.727.197-57; **LUZIA FERREIRA DE SOUZA**, brasileira, casada, portadora da OAB/RJ nº. 79.437, inscrita no CPF nº. 011.079.247-58; **EDUARDO PIMPÃO SALUM**, brasileiro, solteiro, portador da OAB/RJ nº 249.150, inscrito no CPF nº. 114.882.577-01; **CAROLINE DUFFES PEREIRA**, brasileira, solteira, portadora da OAB/RJ nº 247.437, inscrita no CPF nº 112.388.837-02; **RENATA CUNDINES DA ROCHA**, brasileira, solteira, portadora da OAB/RJ nº 261.629, inscrita no CPF nº 184.127.617-07; **EVELYN ROBOREDO ALMEIDA**, brasileira, solteira, portadora da OAB/RJ nº 250.392, inscrita no CPF nº 129.602.957-30; **ISABELA CASTRO REBEHY**, brasileira, solteira, portadora da OAB/RJ nº 248.844, inscrita no CPF nº 141.286.797-55 todos domiciliados na Rua da Assembleia 10/2422, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-000, para em conjunto ou separadamente, independentemente de qualquer ordem especial, representar o(s) outorgante(s) perante as autoridades e órgãos governamentais federais, estaduais e municipais do Brasil a fim de obter e manter a proteção de direitos relativos à propriedade intelectual e agir na defesa ativa e passiva dos interesses do(s) outorgante(s), podendo, para estes efeitos, representá-lo perante a Biblioteca Nacional e/ou quaisquer outros órgãos atuantes na esfera dos direitos autorais, requerendo registros de obras intelectuais e executando quaisquer ações necessárias para tanto; requerer a concessão de direitos de propriedade industrial, tais como: patentes de invenção, certificado de adição, modelos de utilidades, desenhos industriais, registros de programas de computador, registro de marcas de indústria e comércio, marcas de produtos e de serviços, marcas coletivas ou de certificação, proteção especial de marcas de alto renome, autorizando-os, para tanto, a apresentar requerimentos e pedidos de prorrogação, fazer declarações e, ainda, opor, protestar, impugnar, recorrer, requerer nulidade de registro, pedir reconsideração, manifestar-se sobre oposições e recursos, pedir vistas, cumprir exigências, apresentar defesas escritas ou orais, desistir, renunciar, replicar, transigir, efetuar pagamentos de taxas, retribuições e impostos, receber e dar quitação, receber restituições, juntar e retirar documentos, promover provas de uso, preencher quaisquer tipos de formalidades, solicitar anotações e averbações de cessões, transferências, alterações de nome ou sede e domicílio, contratos de exploração de patentes, de uso autorizado de marcas e daqueles que impliquem transferências de tecnologia, requerer cancelamentos e revisões, licenças obrigatórias, declarações de caducidade e notoriedade, registro e cancelamento de registro de nome de domínio junto ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - Nic.br, incluindo-se poderes especiais para receber citações judiciais, nos termos do artigo 217 da Lei da Propriedade Industrial, bem como praticar atos ad judícia et extra, enfim, praticar todos os atos a bem dos interesses do Outorgante, inclusive substabelecer os presentes poderes, no todo ou em parte, em conjunto ou separadamente, ficando expressamente ratificados todos os atos anteriormente praticados pelos Outorgados em favor do Outorgante.

LOCAL / DATA: Porto Alegre, 13 de agosto de 2025

NOME: Jenifer Saffi

CARGO: Reitora

ASSINATURA: JENIFER
SAFFI:6223581
8072

Assinado de forma
digital por JENIFER
SAFFI:62235818072
Dados: 2025.08.13
17:18:58 -03'00'



Comprovante de Pagamento - Boleto

Dados da conta pagadora

Nome	VAZ E DIAS ADVOGADOS E ASSOCIADOS
CPF/CNPJ	13.333.343/0001-10
Agência/conta	8475/0000866-3

Dados do beneficiário

Nome	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INP
CPF/CNPJ	42.521.088/0001-37

Dados do pagamento

Código de barras	00190000090294091723642549354175611990000026000
Data do Vencimento:	09/09/2025
Data do Pagamento	11/08/2025
Valor do Documento	R\$ 260,00
Desconto	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Encargos	R\$ 0,00
Valor do Pagamento	R\$ 260,00
Identificação do Comprovante	00029409172342549354

Autenticação no comprovante
00434184750000866300000100220250811301754923401218

ID da transação
C4B5E1AA08FD4AEE0C65B908CA8DC94BC98D9B8A

Controle
301754923401218

Efetuada em 11/08/2025 às 11:43:21 no Itaú Empresas na internet

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ fala: 0800 722 1722

Pague via Pix com o QrCode ao lado



Recibo do pagador

		001-9	00190.00009 02940.917236 42549.354175 6 11990000026000		
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE, CPF/CNPJ: 92.967.595/0001-77 RUA SARMENTO LEITE N° 245, CENTRO, PORTO ALEGRE, RS, CEP: 90050-170					
Sacador/Avalista					
Nosso-Número 00029409172342549354	Nr. Documento 00029409172342549354	Data de Vencimento 09/09/2025	Valor Documento R\$ 260,00	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37 RUA MAIRINK VEIGA, 9 24 ANDAR ED WHITE MARTINS - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20090-910					
Agencia/Código do Beneficiário 2234-9/333028-1			Autenticação Mecânica		

		001-9	00190.00009 02940.917236 42549.354175 6 11990000026000		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Data Vencimento 09/09/2025		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37			Agência / Código do Beneficiário 2234-9/333028-1		
Data do Documento 11/08/2025	Nr. Documento 00029409172342549354	Espécie DOC DS	Aceite N	Data do processamento 11/08/2025	Nosso-Número 00029409172342549354
Uso do Banco 00029409172342549354	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento R\$ 260,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal. O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo. Órgãos públicos que utilizam o sistemas SIAFI devem utilizar o número da GRU no campo Número de Referência na emissão do pagamento. Serviço: 332 - Oposição - valor por classe					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE, CPF/CNPJ: 92.967.595/0001-77 RUA SARMENTO LEITE N° 245, CENTRO, PORTO ALEGRE, RS, CEP: 90050-170					Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Exm^o. Sr. Diretor de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Pedido nº: 939375508

Data de Depósito: 30/05/2025

Marca:



Classe: NCL (12) 44

Especificação: *Assessoria, consultoria e informação no campo da saúde e da medicina; enfermagem [médica]; exames médicos; fisioterapia; serviços de avaliação de saúde; serviços de saúde (da classe 44)*

Titular: **MARIA JOSÉ FELIZARDO (BR/SP) (OPOSTA)**

A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) (OPOENTE), tendo tomado conhecimento da publicação do pedido de registro em epígrafe, vem, por seus procuradores abaixo assinados, com fulcro no artigo 158, *caput*, da Lei nº 9.279/96, apresentar tempestivamente a presente

OPOSIÇÃO

com base nos seguintes fatos e fundamentos que passa a expor:

1. DA TEMPESTIVIDADE:

1. Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente petição é tempestiva, uma vez que a publicação do pedido de registro em tela ocorreu na RPI nº 2841, de 17 de junho de 2025, expirando o prazo em 16 de agosto de 2025 (sábado), prorrogando-se automaticamente para o dia 18 de agosto de 2025 (segunda-feira).

2. DA PROTEÇÃO DAS MARCAS DA OPOENTE:

2. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX, confere proteção às marcas e a outros signos distintivos, como demonstrado abaixo:

“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

*XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como **proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.**” (grifos nossos)*

3. A legislação específica, Lei da Propriedade Industrial, por sua vez, nos termos dos arts. 129 e 130, inciso III, da Lei da Propriedade Industrial (“LPI”), abaixo colacionados:

*“Art. 129 – A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, **sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional**, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”*

*“Art. 130 – Ao **titular da marca** ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: (...)*

*III – **zelar pela sua integridade material ou reputação.**” [grifos nossos]*

4. Determina, ainda, o artigo 124 no inciso XIX, do referido diploma legal:

“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.”

5. A leitura dos dispositivos legais acima transcritos revela que a marca objeto do pedido de registro da **OPOSTA** não resiste ao mais elementar exame técnico, visto que a simples análise leva à inevitável conclusão



de que a marca da **OPOSTA** constitui flagrante imitação de marca anteriormente depositada e legalmente concedida por este r. INPI em nome da **OPOENTE**, como se verá em detalhes a seguir.

3. DA NOTORIEDADE DAS MARCAS E DA LEGITIMIDADE DA OPOENTE:

6. A **OPOENTE**, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), é uma instituição pública federal de ensino superior reconhecida nacionalmente por sua excelência e especialização exclusiva nas áreas da saúde. Com mais de 60 anos de história, a UFCSPA tem origem na antiga Faculdade Católica de Medicina, posteriormente federalizada, e hoje se destaca como a única universidade federal do Brasil voltada exclusivamente à formação e pesquisa em ciências da saúde.

7. A **OPOENTE** oferece diversos cursos de graduação, pós-graduação stricto e lato sensu, além de programas de residência médica e multiprofissional. Sua atuação está profundamente integrada com a prática assistencial por meio de parcerias estratégicas, especialmente com a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, um dos maiores hospitais do país, onde os alunos vivenciam o ambiente hospitalar desde os primeiros semestres. Além disso, a **OPOENTE** mantém uma infraestrutura moderna, laboratórios de ponta, políticas de apoio estudantil e forte atuação em pesquisa, inovação e empreendedorismo acadêmico.

8. Dentre as iniciativas mais inovadoras e estratégicas da **OPOENTE**, destaca-se o **NURSEPRO**, um laboratório de inovação aberta com foco em enfermagem, empreendedorismo e liderança em saúde. Fundado em 2023 e vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGEnf) e a Agência de Inovação (INOVA) da UFCSPA, o **NURSEPRO** tem como objetivo principal fomentar o desenvolvimento de soluções inovadoras aplicadas ao cuidado em saúde, promovendo a cocriação entre estudantes, docentes e profissionais da área. O laboratório atua como um espaço de experimentação e transformação, no qual ideias e tecnologias são desenvolvidas com base nas reais necessidades do cuidado clínico e assistencial. Além disso, com as novas regulamentações do Ministério de Ciência e Tecnologia, o **NURSEPRO** vai passar a oferecer prestação de serviços a comunidade externa a universidade.

9. O **NURSEPRO** promove uma série de ações voltadas à capacitação profissional e à difusão de conhecimento, como cursos, oficinas, workshops, mentorias, e eventos voltados à inovação tecnológica em saúde. Um de seus principais programas é o PIE – Programa de Iniciação ao Empreendedorismo, realizado em parceria com o Sebrae-RS, que oferece mentoria e formação prática em negócios, inovação e liderança para alunos e profissionais da enfermagem. Além disso, o laboratório conta com o projeto **NURSEPRO TALKS**, um videocast e podcast que aborda temas como empreendedorismo, ética, inovação assistencial, gestão e

experiências profissionais em enfermagem, contribuindo para a formação de uma nova geração de profissionais da saúde com perfil empreendedor.

10. O laboratório também disponibiliza recursos práticos, como protocolos clínicos e assistenciais elaborados por especialistas e validados por evidências científicas, acessíveis gratuitamente por meio de sua biblioteca digital. Esses materiais auxiliam profissionais e estudantes na tomada de decisão clínica em áreas críticas, como unidades de terapia intensiva, centros cirúrgicos e pronto-atendimentos. O **NURSEPRO** também desenvolve projetos de simulações de alta fidelidade, realidade virtual e recursos digitais por meio do Simula Health, oferecendo treinamentos práticos em cenários hospitalares simulados. Essa abordagem inovadora facilita a aprendizagem ativa, reduz riscos aos pacientes e contribui para a segurança e eficácia dos cuidados prestados.

11. Com parcerias institucionais relevantes — como COREN-RS, CAPES, Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), ANELLO Surgical, entre outras —, o **NURSEPRO** consolida-se como um importante polo de inovação em enfermagem no Brasil. Sua atuação estratégica alinha-se aos esforços da UFCSPA para integrar ensino, pesquisa, extensão e inovação, fortalecendo a cultura do empreendedorismo em saúde e promovendo transformações concretas no cuidado assistencial por meio do desenvolvimento de tecnologias, processos e serviços mais eficientes, seguros e centrados no paciente.

12. Assim, no meio de tanto sucesso, e com o crescimento expansivo de seu negócio, a **OPOENTE**, sempre ciente da necessidade de proteger a sua valiosa marca, é titular dos registros abaixo indicados perante essa Autarquia, contendo a expressão **NURSEPRO**, vinculada aos seus serviços de ensino e treinamento, bem como atividades similares, senão vejamos:

Processo	Marca	Classe/ Especificação	Depósito/ Concessão
919783317		NCL (11) 41 <i>Serviços de educação, destinados aos profissionais da enfermagem e aos serviços de saúde, prestados e divulgados em plataformas digitais diversas; serviços de provimento de publicações eletrônicas on-line [não downloadable]; serviços de publicação de textos. (da classe 41)</i>	27/05/2020 09/02/2021

Processo	Marca	Classe/ Especificação	Depósito/ Concessão
919782965		NCL (11) 09 Publicações eletrônicas [para download], destinadas aos profissionais da enfermagem e aos serviços de saúde. (da classe 9)	27/05/2020 09/02/2021

13. Sendo, então, a **OPOENTE** titular dos registros acima indicados para a marca **NURSEPRO** na classe 41 e classe relacionada 09, foi com surpresa que esta se deparou com a publicação do pedido de registro para marca que evidentemente imita a sua, como se verá a seguir.

4. DA IRREGISTRABILIDADE DA MARCA OPOSTA:

4.1 DA POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO E/OU ASSOCIAÇÃO DE MARCAS:

14. Caso este INPI concorde com a possibilidade de coexistência das marcas – o que se admite apenas a título argumentativo –, teríamos dois titulares exercendo o direito ao uso exclusivo sobre sinais extremamente semelhantes.

15. Um simples golpe de olhar nos permite constatar que a marca **PRO NURSE** da **OPOSTA** constitui flagrante imitação ideológica das marcas anteriores apontadas na tabela acima e de titularidade da **OPOENTE**. Vejamos, diante do confronto direto entre as marcas abaixo destacadas, como a **OPOSTA** perpetua a imitação de marcas da **OPOENTE**, na tentativa de descaracterização à violação aos seus direitos marcários:

MARCA DA OPOENTE	MARCA DA OPOSTA
 NURSEPRO (porção nominativa)	 PRO NURSE (porção nominativa)

16. Por meio da simples visualização das marcas da **OPOENTE** e da **OPOSTA** em cotejo, percebe-se que o impacto gráfico, fonético, semântico e ideológico dos sinais em questão será essencialmente o mesmo, não sendo a marca pretendida pela **OPOSTA** revestida de suficiente distintividade, de modo que os consumidores, profissionais e estudantes da área da saúde serão induzidos inevitavelmente a erro, confusão e / ou associação, pois a similaridade é espantosa!

17. Vejamos que, embora as marcas invertam a ordem dos radicais “nurse” e “pro”, tal variação não é suficiente para criar distinção ou afastar o risco de associação indevida. O consumidor médio tende a perceber ambas como variações de uma mesma origem, sobretudo em razão da semelhança estrutural e da ausência de elementos distintivos relevantes.

18. Nesse sentido, a simples inversão dos radicais — de “NURSEPRO” para “PRO NURSE” — **não cria uma marca nova**, pois mantém os mesmos componentes linguísticos e semânticos. Trata-se de uma clara imitação ideológica, na medida em que ambas remetem à mesma ideia de “profissional da enfermagem” ou “profissionalismo na enfermagem”. O entendimento do público-alvo será o mesmo em ambos os casos, de capacitação e treinamento na área de enfermagem e/ou saúde, havendo forte associação entre as expressões. Em matéria de propriedade industrial, é pacífica a compreensão de que marcas com mesma raiz e significados coincidentes não podem coexistir, mesmo que organizadas de forma diversa.

19. Além do risco de confusão ideológica, há uma semelhança visual relevante entre os dois sinais. Ambos utilizam tons de azul como cor predominante, o que intensifica ainda mais a possibilidade de associação indevida. O uso dessa cor em destaque, ainda que com pequenas variações de tonalidade ou forma gráfica, reforça a percepção de que as marcas têm a mesma origem ou pertencem a um mesmo grupo econômico. Essa coincidência cromática, aliada à repetição dos radicais, pode induzir o consumidor a erro quanto à procedência dos produtos ou serviços.

20. Ainda sobre a composição gráfica das marcas adota, vejamos que a **OPOSTA** adota uma abordagem extremamente semelhante às marcas da **OPOENTE**: formas geométricas simplificadas, elementos abstratos e tipografia moderna em azul. Isso demonstra uma intenção clara de aproximação mercadológica pela **OPOSTA**, buscando se beneficiar da reputação já construída pela marca **NURSEPRO** da **OPOENTE**.

21. Nesse contexto, considerando os registros da **OPOENTE** nas classes 41 e 09 — voltados a serviços de ensino e treinamento, bem como a publicações eletrônicas [para download] direcionadas a profissionais de enfermagem e a serviços de saúde —, o sinal da **OPOSTA** tem o potencial de ser percebido pelo público consumidor como uma extensão ou variação da família de marcas da **OPOENTE**. Como será demonstrado a

seguir, há risco concreto de que, no momento da contratação dos serviços, o consumidor seja induzido a erro ou dúvida quanto à origem dos serviços ofertados.

22. Neste entendimento, Denis Barbosa detalha a noção de “famílias de marcas”:

*“... a presença de marcas que derivam do mesmo elemento característico, formando uma **aparente família de marcas**, é certamente um fator que pode levar o consumidor a erro, confusão ou associação equivocada quanto à origem dos produtos.”* Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, J.C. Marcello Granado, EI em AC 2007.51.01.813147-9, DJ 15.02.2011.

“Marcas aptas a provocar confusão, erro ou dúvida no público consumidor, ainda mais porque a autora possui outras marcas registradas na linha “BRIL”, ou “BRILL”, levando o público a acreditar de uma nova atividade da família de marcas da empresa autora”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J. C. Marcello Granado, AC 2009.51.01. 812196-3, DJ 05.12.2011.

23. Vejamos que, quando observadas de forma rápida ou superficial — como normalmente ocorre no dia a dia dos consumidores —, as marcas **NURSEPRO** e **PRO NURSE** tendem a ser facilmente confundidas, justamente por utilizarem as mesmas palavras, apenas em ordem invertida. Essa semelhança lexical, aliada ao uso de elementos visuais e cores semelhantes, dificulta a distinção imediata entre as marcas e compromete a identificação clara da origem dos serviços e produtos. O consumidor médio, especialmente em contextos digitais ou em ambientes com múltiplas ofertas, **não conseguirá discernir com segurança qual marca está vinculada à OPOSTA ou à OPOENTE**, o que caracteriza forte risco de confusão e associação indevida:

**NURSEPRO PRO NURSE NURSEPRO PRO NURSE NURSEPRO PRO NURSE NURSEPRO
NURSEPRO PRO NURSE NURSEPRO PRO NURSE NURSEPRO PRO NURSE NURSEPRO
NURSEPRO PRO NURSE NURSEPRO PRO NURSE NURSEPRO PRO NURSE NURSEPRO
NURSEPRO PRO NURSE NURSEPRO PRO NURSE NURSEPRO PRO NURSE NURSEPRO**

24. Portanto, é evidente que a marca **PRO NURSE** da **OPOSTA** representa uma imitação ideológica passível de causar confusão, violando os direitos de exclusividade assegurados à marca **NURSEPRO** da **OPOSTA**. A coexistência dessas marcas no mesmo segmento de atuação, voltado à serviços de treinamento e ensino do segmento de enfermagem, inovação e saúde, é juridicamente insustentável, por ferir os princípios da distintividade e da veracidade.

25. Nesse sentido, é importante apontar o item 5.11.3 do Manual de Marcas do INPI, sobre os casos de imitação ideológica:

“Imitação

A semelhança gráfica, fonética, visual e/ou ideológica em relação a uma marca anterior de terceiro, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia, seja quanto ao próprio produto ou serviço, seja com relação à sua origem ou procedência.

O conceito de imitação refere-se ao sinal que tenta reproduzir o estilo, a maneira, o modelo ou a ideia invocada por marca alheia. **A caracterização da imitação abrange, portanto, toda aproximação** gráfica, fonética e/ou **ideológica** da marca pleiteada com relação à anterioridade de terceiro, podendo ser confundida ou associada por semelhança com essa última.

Imitação ideológica

Imita ideologicamente marca anterior de terceiro todo sinal que mantenha significado correspondente ao da marca anterior. (grifos nossos).

26. Assim, torna-se absolutamente necessário, a fim de resguardar as marcas anteriores da **OPOENTE**, que o pedido de registro da marca da **OPOSTA** seja indeferido, visando resguardar não só os direitos da **OPOENTE**, mas também dos consumidores que poderão ser levados a acreditar tratar-se de uma extensão ou uma nova linha de serviços oferecidos pela **OPOENTE**.

27. Restando comprovada a identidade entre os sinais e aplicando a orientação deste r. Instituto ao caso concreto em comento, verifica-se que a combinação da semelhança entre sinais e afinidade mercadológica (serviços e produtos da área da saúde / enfermagem) gera um iminente **risco de confusão e/ou associação** no mercado e perante consumidores, como pode ser visto no quadro comparativo abaixo:

Serviços identificados pelas marcas já registradas da OPOENTE	Serviços da OPOSTA
<u>Classe 41:</u> <i>Serviços de educação, destinados aos profissionais da enfermagem e aos serviços de saúde, prestados e divulgados em plataformas digitais diversas; serviços de provimento de publicações eletrônicas on-line [não downloadable]; serviços de publicação de textos. (da classe 41)</i> <u>Classe 09:</u>	<u>Classe 44:</u> <i>Assessoria, consultoria e informação no campo da saúde e da medicina; enfermagem [médica]; exames médicos; fisioterapia; serviços de avaliação de saúde; serviços de saúde (da classe 44)</i>

Publicações eletrônicas [para download], destinadas aos profissionais da enfermagem e aos serviços de saúde. (da classe 9)	
--	--

28. Neste ponto, não obstante as marcas estejam inseridas em classes distintas, percebemos que os serviços da **OPOSTA** são relacionados especificamente à **serviços da área da saúde e enfermagem, sendo este o exato segmento de atuação da OPOENTE.**

29. Neste sentido, já se havia pronunciado, há vários anos, o douto Marcondes Filho, na qualidade de Ministro da Indústria e Comércio, salientou que:

“(…) existindo afinidade nos produtos a que se destinam as marcas, embora incluídas em classes diferentes, o registro de uma delas constitui impedimento legal para o registro de outra, porque não é lícito que se exija do consumidor o conhecimento de uma classificação que foi adotada pra critério de buscas e arquivamento.” (in RT 403, pgs. 34/35) (grifos nossos)

30. Destaca-se ainda o item 5.11.2 do Manual de Marcas quanto ao exame da afinidade mercadológica, conforme segue:

“5.11.2 Exame da afinidade mercadológica

A análise da afinidade mercadológica é passo fundamental no exame do requisito da disponibilidade, estando diretamente relacionada ao princípio da especialidade. É nesta etapa que se avalia se o grau de semelhança ou relação entre os produtos ou serviços distinguidos pelos sinais em cotejo pode levar o consumidor à confusão ou associação indevida.

Embora fique evidenciado entre produtos ou serviços idênticos, o risco de confusão ou associação indevida também se manifesta no caso de produtos ou serviços de espécies distintas, quando guardam, entre si, características semelhantes ou estreita relação. A fim de aferir o grau de afinidade mercadológica, são observadas as seguintes características dos produtos ou serviços:

*a) **Natureza**: conjunto de qualidades essenciais pelas quais o produto ou serviço é conhecido, seu tipo, gênero ou categoria específica. No caso de produtos, a natureza é normalmente definida pela combinação de fatores como composição (Ex.: ingredientes, componentes ou matérias-primas), princípio de funcionamento (Ex.: motorizado, mecânico, elétrico, biológico, químico etc.) ou estado físico (líquido/sólido/gasoso, flexível/rígido etc.). Nos serviços, a natureza normalmente é a categoria em que estes se enquadram (Ex.: serviços financeiros, serviços de saúde, serviços de transporte etc.).*

*b) **Finalidade e modo de utilização**: utilidade ou **função esperada dos produtos ou serviços**, bem como sua forma, condição ou circunstância de utilização ou contratação.*

*c) **Complementariedade**: produtos ou serviços são considerados complementares quando um é indispensável ou importante para a utilização do outro.*

d) **Concorrência ou permutabilidade**: são considerados concorrentes ou permutáveis os produtos ou serviços que podem ser substituídos uns pelos outros. Normalmente, são produtos ou serviços de mesma finalidade e que visam o mesmo público-alvo.

e) **Canais de distribuição**: produtos ou serviços que compartilham os mesmos canais de distribuição ou pontos de venda/fornecimento possuem maior afinidade mercadológica, aumentando o risco de que sejam percebidos, pelo consumidor, como originários de uma mesma fonte. Tal aspecto, contudo, não é considerado definitivo para a caracterização de afinidade mercadológica, já que estabelecimentos de médio e grande porte como supermercados ou lojas de departamentos oferecem produtos das mais variadas naturezas, sem qualquer semelhança ou afinidade mercadológica entre si.

f) **Público-alvo**: produtos ou serviços que visam o mesmo consumidor (geral ou especializado) podem ser considerados afins do ponto de vista mercadológico. Todavia, tal aspecto, quando isolado, não é considerado determinante para caracterização da afinidade mercadológica, uma vez que muitos produtos ou serviços totalmente díspares são consumidos ou contratados pelo mesmo público geral.

g) **Grau de atenção**: o grau de atenção do público-alvo no ato da aquisição dos produtos ou da contratação dos serviços também é importante na avaliação da possibilidade de conflito entre sinais. **O risco de confusão se amplia nos casos de baixo grau de atenção por parte do público-alvo**, como na compra de produtos ou contratação de serviços utilizados diariamente ou que exigem pouco planejamento.

O inverso ocorre nos casos de compras de valores elevados, infrequentes ou que envolvam riscos, quando o público normalmente busca informações adicionais sobre os produtos ou serviços envolvidos. Consumidores especializados também costumam apresentar um maior grau de atenção, por possuírem maior experiência e conhecimento do segmento de mercado.

h) **Origem habitual**: refere-se ao gênero de empresa responsável por fabricar ou comercializar os produtos ou fornecer os serviços. Não se trata do local efetivo da produção ou fornecimento, mas do tipo de entidade que comumente é responsável por tais produtos ou serviços. Tal aspecto é influenciado por fatores como métodos e instalações de fabricação/fornecimento, conhecimento técnico relevante, além das práticas habituais de expansão mercadológica dos agentes que atuam no segmento mercadológico específico.

O peso de cada um desses quesitos na avaliação da afinidade entre produtos ou serviços depende da maior ou menor capacidade de levar o público à confusão ou associação indevida, sendo avaliado de acordo com as características particulares do segmento de mercado em que os produtos ou serviços se enquadram.

31. Na realidade, quase todas as situações acima descritas são aplicáveis ao presente caso vez que, em se tratando dos mesmos serviços do segmento da saúde e enfermagem, a natureza, finalidade, permutabilidade e o público-alvo (profissionais da saúde) são também os mesmos.

32. Além disso, os **canais de divulgação e comercialização** (i.e. canais de distribuição) utilizados tanto pela **OPOENTE** como pela **OPOSTA** também se sobrepõem, uma vez que a **OPOENTE** promove seus serviços educacionais e publicações por meio de plataformas digitais, o que inclui redes sociais, sites especializados e aplicativos — os mesmos meios amplamente utilizados por empresas da área da saúde, como pela **OPOSTA**, para

oferecer consultorias, divulgar serviços médicos ou captar clientes. Diante desse cenário, é legítima a preocupação com o aproveitamento indevido da reputação da marca da **OPOENTE**, bem como o risco concreto de confusão ou associação indevida entre os sinais, em prejuízo à identificação clara da origem dos serviços ofertados.

33. Assim, é evidente que o caso em tela traduz clássico exemplo de **imitação ideológica** das marcas da **OPOENTE** pela **OPOSTA**, que, além de imitar sinal já registrado, almeja proteger serviços permutáveis e concorrentes entre si, destinados ao mesmo público-alvo, disponíveis nos mesmos canais de distribuição sendo do mesmo segmento mercadológico de serviços da área da saúde e enfermagem, como os identificados pelas marcas da OPOENTE. Fica, então, provada a impossibilidade de coexistência pacífica entre as marcas em cotejo, sob pena de provocar confusão e/ou associação indevida no mercado.

34. É certamente possível que consumidores da **OPOENTE** venham a compreender – equivocadamente – que a marca da **OPOSTA** identifica serviços relacionados aos da **OPOENTE**, no segmento de ensino e treinamento na área da saúde e enfermagem, ou que são de alguma forma avalizados pela **OPOENTE**, o que não corresponde à realidade e poderá trazer prejuízos incalculáveis à **OPOENTE** e à sua reputação.

35. Portanto, uma marca que imita marca anterior, para identificar os mesmos serviços, ou no mínimo intimamente relacionados e afins, do segmento de ensino e treinamento da área da saúde, obviamente não pode prosperar!

36. Nesse sentido, de acordo com a melhor doutrina, um dos requisitos fundamentais para a registrabilidade de uma marca é a originalidade, sendo sua inobservância razão suficiente para impedir seu registro. Vejamos:

“O caráter essencial da marca, para que se torne direito positivo, doutrinou Georges Bry, é a originalidade, que a distingue e impede que ela se confunda com outra já existente. E esclareceu. É inútil, para que ela seja especial e nova, que o sinal adotado seja o resultado de verdadeira criação: é seu emprego mercantil ou industrial, sua aplicação de forma distintiva de outros produtos similares, que lhe empresta o característico exigido.”, in Waldemar Ferreira, em Instituições de Direito Comercial, 2 ed., Freitas Bastos, pp. 128-129 (grifos nossos)

37. Destaca-se, portanto, que o consumidor não está obrigado, e nem se preocupa, em analisar minuciosamente as diferenças entre marcas tão similares, sendo o dever das empresas zelar pela integridade de suas marcas, a fim de evitar qualquer tentativa indevida de apropriação por parte de outras empresas.

38. Deste modo, em razão da identidade entre os serviços que oferecem dentro do mesmo segmento, é certa a possibilidade de gerar ao consumidor, quando do momento de contratação dos serviços, dúvida e/ou erro acerca da procedência dos serviços, devendo ser indeferida a pretensão da **OPOSTA** por este i. Instituto, consoante ao que dispõe o inciso XIX, do art. 124, da LPI, previamente transcrito.

39. Portanto, em vista da inequívoca correlação entre as marcas em questão, torna-se inviável a convivência dos sinais, devendo ser evitada a todo custo, não somente pelos direitos da **OPOENTE**, mas, também, pelos direitos do consumidor, que não pode ficar vulnerável à confusão e/ou associação entre marcas tão semelhantes.

40. Destarte, não pode a **OPOSTA** tentar obter lucros indevidos e se aproveitar da fama alcançada pela marca da **OPOENTE**, beneficiando-se, então, do esforço e investimentos alheios, o que caracteriza o enriquecimento sem causa.

41. Clóvis Costa Rodrigues explicita a noção de concorrência ilícita, onde uma empresa tenta aproveitar-se de marca de outrem, conforme o trecho abaixo:

“As coincidências, em 90% dos casos nada têm de fortuitas ou ocasionais; são, pelo contrário, fruto de um intencional propósito de usurpação, visando, deslealmente, fraudar o concorrente.” (ob. cit., p. 212) (grifos nossos)

42. Tal definição retrata exatamente a conduta da **OPOSTA**, pois o que há no caso em tela é justamente uma reunião de atos contrários à concorrência, consubstanciados no fato de pretender o registro de marca que **imita** as anteriores já afamadas, o que obviamente causará, à **OPOENTE**, incalculáveis prejuízos por meio de desvio de clientela e **diluição de suas marcas**.

4.2 DA PREVENÇÃO DA DILUIÇÃO:

43. Cumpre acrescentar que é forçoso que esse r. Instituto reconheça que a coexistência das marcas em comento causará sérias perdas para a **OPOENTE**, que, paulatinamente, verá a **diluição** do poder distintivo de suas marcas.

44. Aliás, sobre diluição de marca e seus efeitos, vale fazer remissão ao artigo de Filipe Fonteles Cabral, intitulado “Diluição de Marca: Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva?”, publicado na Revista da ABPI, nº 58, pág. 25:

“Diluição de marca é uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete com o titular do sinal. O efeito da diluição

de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação.” (grifo da transcrição)

45. Portanto, não pode a **OPOENTE** permitir a diluição de suas marcas neste segmento. Afinal, *“amparando as marcas com medidas excepcionais (...) a lei não visa proteger a simples combinação de embalagens ou de palavras, mas proteger o direito, resultado do trabalho, da capacidade, da inteligência e da propriedade industrial ou do comerciante.”* (MENDONÇA, J.X. Carvalho de. Ob. Cit. p. 217) (grifos nossos).

46. Nesse contexto, torna-se ainda imperiosa a citação do parecer elaborado pelo ex-presidente do INPI, J. R. Gusmão:

“Fica claro que o aproveitamento parasitário da fama, do renome ou do prestígio de signos distintivos alheios constituem atos contrários ao direito. Fica claro, por exemplo, que o ato de depósito de marca alheia renomada, ainda que para designar produto ou serviço distinto do original, constitui um desvio de função do direito (ou da faculdade) dado aos comerciantes e industriais, de depositar marcas iguais ou semelhantes às de outros comerciantes, para assinar produtos distintos.

O ato, em si, não é contrário à lei, mas é contrário ao direito. Ele implica, objetivamente, numa possibilidade de causar dano concreto à reputação da marca afamada e uma permissão de enriquecimento sem causa, ambas situações combatidas pelo sistema jurídico.

(...) não há como o INPI abster-se, no caso, para encobrir ato que, aparentemente, se constituiria no exercício regular de um direito (o depósito de marca em classe diversa onde já se encontra apropriada por terceiro, mas que, na realidade é contrário ao direito, posto que denota inequívoca busca de se aproveitar, parasitariamente, de prestígio a que não faz jus o titular do registro.” (grifos nossos) (Repressão ao Aproveitamento Parasitário e ao Enriquecimento sem causa. Parecer de J. R. Gusmão no INPI – ato ilícito – 1994)

47. Diante disso, não pode a **OPOENTE**, que investiu significativos esforços e investimentos em suas marcas, permitir que a coexistência das marcas em comento, e ainda, ver suas marcas serem diluídas no mercado!

48. Não restam dúvidas, portanto, de que, diante do que foi acima exposto, é imperativo que este Instituto repudie tal atitude, indeferindo o pedido de registro da marca da **OPOSTA**.

4.3 DA PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL:

49. Ademais, ressalta-se que a pretensão de imitar a marca alheia deixa clara a tentativa da **OPOSTA** de apropriar-se do fundo de comércio já assegurado no mercado pela **OPOENTE**. A própria legislação procura impedir essa prática desleal, por meio da tipificação penal explicitada pelos incisos III e V do artigo 195 da lei da propriedade industrial.

*“Art. 195 – Comete crime de concorrência desleal quem: (...);
III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;”*

50. Assim, certo é que não se pode aceitar que terceiros não autorizados, e que em nada contribuíram para a reputação da marca da **OPOENTE**, beneficiem-se de seu prestígio e renome mediante aproveitamento ilícito, indevido e injusto, uma vez que tal atitude dilui e causa prejuízo ao caráter distintivo de sua marca.

51. Nesse passo, não restam dúvidas que a atitude praticada pela **OPOSTA** consiste em práticas ilícitas que são expressamente vedadas pelo ordenamento jurídico pátrio, e que são potenciais causadores de danos irreparáveis ao patrimônio e à imagem da **OPOENTE**, senão vejamos:

*“Art. 2º da Lei nº 9.279/96 - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: (...);
V – repressão à concorrência desleal”. (grifamos)*

*“Art. 4º da Lei 8.078/90- A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...)
IV – **coibição e repressão** eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e **utilização indevida** de inventos e criações industriais, **das marcas** e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízo aos consumidores.”*
(grifamos)

52. O saudoso mestre **GAMA CERQUEIRA** considera a concorrência desleal como *“uma reunião de atos contrários às boas normas de concorrência comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar, de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes, e suscetíveis de lhes causar prejuízos”*.

53. Adaptando esta brilhante definição ao caso em tela, verifica-se a exata conduta perpetrada pela **OPOSTA**: o intuito de induzir os consumidores a acreditarem que estão contratando serviços os da empresa **OPOENTE**, ou ao menos serviços avalizados pela **OPOENTE** e/ou associados a ela – o que não corresponde à realidade.

54. Não restam dúvidas, portanto, de que, diante do que foi acima exposto, está configurada a concorrência desleal. Logo, é imperativo que este Instituto repudie tal atitude, indeferindo o pedido de registro para a marca depositada pela **OPOSTA**.

5. CONCLUSÃO:

55. Pelo exposto, e considerando que:



- a marca da **OPOSTA** constitui mera imitação ideológica das marcas da **OPOENTE**, assim como visa identificar os mesmos serviços, se não intimamente relacionados e afins, do segmento de ensino e treinamento na área de saúde e enfermagem;
- Em razão do segmento mercadológico em que atua, é certa a possibilidade do sinal da **OPOSTA** gerar ao consumidor, quando do momento de contratação dos serviços, erro, confusão e/ou associação indevida, além de contribuir para a diluição das marcas da **OPOENTE**;
- A **OPOSTA** pratica ato de concorrência desleal que poderá acarretar danos incomensuráveis à marca e à imagem da **OPOENTE** no mercado, além de **diluição** da marca da **OPOENTE**;

deve ser denegada a pretensão da **OPOSTA**, não somente com base nos direitos anteriores da **OPOENTE**, mas também visando à proteção e à defesa dos direitos do consumidor, que não pode ficar vulnerável à possibilidade de confundir/associar de forma equivocada marcas tão semelhantes.

56. Por derradeiro, a **OPOENTE** requer e aguarda confiante pelo indeferimento do pedido de registro em cotejo e seu posterior arquivamento definitivo, com o fim de garantir a justiça nas decisões deste Instituto.

Termos em que
Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2025

VAZ E DIAS ADVOGADOS & ASSOCIADOS

Bruna M. S. Valois Pires
OAB/RJ 202.550

Luzia Ferreira de Souza
OAB/RJ 79.437

