



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

AVENIDA RIO BRANCO, 243, ANEXO II - 3º ANDAR - Bairro: CENTRO - CEP: 20040-009 - Fone: (21) 3218-8384 - www.jfrj.jus.br/ - Email: 31vf@jfrj.jus.br

**PROCEDIMENTO COMUM Nº 5063794-27.2026.4.02.5101/RJ**

**AUTOR:** NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA

**AUTOR:** NOVO NORDISK A/S

**RÉU:** EMS SIGMA PHARMA LTDA

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

**DESPACHO/DECISÃO**

Trata-se de ação, pelo rito comum, ajuizada por NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA e NOVO NORDISK A/S contra a EMS SIGMA PHARMA LTDA e o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), em que se requer a decretação de nulidade do registro da marca "OZIVY", sob o nº 934917469, bem como que a primeira ré se abstenha de utilizar a marca OZIVY, ou qualquer outro sinal que reproduza ou imite os elementos distintivos das marcas OZEMPIC e WEGOVY.

Alegam as autoras que são detentoras das marcas OZEMPIC (registro nº 908716877) e WEGOVY (registro nº 501573192 para marca nominativa e registro nº 501624333 para marca mista), todas utilizadas para identificar medicamentos à base de semaglutida e/ou relacionados ao tratamento de diabetes, obesidade e controle de peso.

Afirmam que o INPI deferiu e concedeu a marca "OZIVY" sob o nº 934917469, para a primeira ré, o que viola seus direitos de propriedade industrial, uma vez que a marca anulanda reproduz com acréscimo e cortes as marcas da autora, caracterizando colidência.

Sustenta que a primeira ré não poderia alegar desconhecimento das marcas da parte autora, em razão de sua atividade e notoriedade, conforme previsto no artigo 129, §1º c/c artigo 124, XXIII, da Lei 9.279/96.

Requer a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do Registro da Marca n. 934917469, bem como que a primeira ré se abstenha imediatamente de utilizar a marca OZIVY ou qualquer outra que seja cópia das marcas das autoras.

Inicial instruída com os documentos anexos ao evento 1.

Custas parcialmente recolhidas no evento 2.

No evento 3, petição da ré **EMS** em que requer a concessão de prazo para exercício do contraditório ante o pedido de tutela provisória formulado pela autora. Regularizada sua representação processual no evento 4.

Decisão no evento 6, deferindo prazo de 5 (cinco) dias para os réus se manifestarem, em observância ao devido processo legal.

A ré **EMS** se manifesta no evento 15, defendendo a legalidade do ato concessório da marca e argumentando que a complexidade da matéria exige dilação probatória. Sustenta a teoria do conjunto indivisível da marca, refutando a tese de violação por fragmentação ou hibridismo, e afirma que o termo OZIVY possui origem etimológica eslava, guardando distinção gráfica, fonética e ideológica das marcas da autora. Requer, ao final, o indeferimento da tutela de urgência, por inexistência dos pressupostos legais.

Manifestação do **INPI** no evento 19, alegando, em síntese, a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade de que se revestem os atos administrativos, mas não se posicionando quanto ao pedido de tutela de urgência.

Petição da **EMS** no evento 20, comunicando o ajuizamento de ação inibitória de atos de concorrência desleal por parte da autora, bem como a decisão de indeferimento da tutela de urgência proferida na referida ação.

Sem mais, vieram os autos conclusos para análise da tutela de urgência.

**É o relatório. Decido.**

**DA LEGITIMIDADE ATIVA**

Inequívoca a legitimidade ativa da NOVO NORDISK A/S, titular dos registros que a autora alega justificarem a nulidade da marca da ré (art 130, III, LPI).



Conforme consta na inicial, a empresa tem sede na Dinamarca. Portanto, necessário que preste caução no valor de 20% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 83, do CPC, já que a Dinamarca não tem tratado com o Brasil sobre a questão e nem é signatária da Convenção de Haia sobre Acesso Internacional à Justiça.

Já quanto a NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA, tive dúvida quanto à causa jurídica de sua inclusão no pólo ativo já que não é titular dos registros de marcas já citados, observado o art. 18 do CPC.

Nessa linha, **defiro o prazo de 15 dias para justificação da sua inclusão no pólo ativo, bem como para a autora estrangeira recolher a caução determinada.**

### **DA TUTELA DE URGÊNCIA**

A tutela de urgência, objetivando as providências referidas nos arts. 173, parágrafo único, e 209, da LPI, impõe-se diante da presença, concomitante, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, conforme prescreve o artigo 300 do Código de Processo Civil.

No presente caso, reputo ausentes os referidos requisitos.

Quanto ao risco da demora, verifica-se que a sociedade ré obteve o registro da marca em questão junto ao INPI, em 17/03/2026 (evento 1.3). Obtido o posterior registro na ANVISA, há notícia de início da comercialização do medicamento em junho de 2026. As autoras acompanharam todos esses processos administrativos e aguardaram o início da comercialização do produto da ré sob a marca OZYVY para impugnar o registro da marca ocorrido junto ao INPI. Assim, não verifico um perigo da demora do processo iminente, posto que a escolha do ajuizamento da demanda faz parte da estratégia da empresa e não cria uma situação de risco a ensejar uma atuação urgente do juízo.

A questão da possibilidade de convivência e/ou colidência deve ser analisada com cautela e à luz de elementos fáticos e jurídicos relacionados ao direito marcário. Importante esse registro pois tanto autores quanto réus vêm tendo entre si ao longo do tempo intensos conflitos decorrentes de disputa de espaço no mercado brasileiro de medicamentos. Obviamente OZEMPIC deve ser hoje das marcas de maior valor econômico no mercado mundial em geral. Em boa hora a semaglutida foi desenvolvida pela segunda autora com potencial que se confirmou de melhora da saúde e qualidade de vida de milhões de pessoas. Também inequívoco que decorrido o prazo da proteção da patente do medicamento, é saudável para os mercados mundiais que opções de semaglutida surjam no mercado inserindo a competição e como consequência redução de preços.

No entanto, aqui a questão é simples. As marcas Ozempic e wegovy poderiam impedir o registro da marca Ozivy, de acordo com as normas de direito marcário constantes da Lei 9.279/96?

A EMS poderia ter escolhido qualquer sinal próprio, autônomo e distinto, mas optou por Ozivy, nome curto que começa com "Oz", como Ozempic, e termina com "Vy", como Wegovy. Cabe então analisar o nome OZIVY sob a ótica do art. 124, XIX da LPI:

*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;*

Há necessidade, portanto, da imitação da marca alheia, que seja produto semelhante e suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. Os requisitos são cumulativos.

Não há dúvida de que os produtos da autora e do réu atuam no mesmo segmento mercadológico, pois são medicamentos injetáveis para diabetes/emagrecimento.

Também não há dúvida de que existe uma estrutura nos vocábulos semelhante. Tanto na estrutura silábica como fonética. Há na palavra OZIVY o prefixo "Oz-", idêntico ao de Ozempic, e o sufixo "-vy", ecoando Wegovy. Mesmo que seja uma improvável coincidência como alega a ré, que diz que a inspiração teria vindo de palavra Oživí que, em eslovaco e em tcheco, significaria "reviver" ou "renascer", fato é que o prefixo e o sufixo coincidem com aqueles que compõem as marcas da autora.

Vale o registro que não é necessário que a reprodução seja idêntica, mas uma reprodução no todo ou em parte, como dispõe a Lei já transcrita. A proteção da marca visa impedir que terceiros façam apropriação indevida de reputação e diluição de marca mais forte já conhecida do público.

Sobre a questão, vale lembrar que a teoria das marcas confere proteção à impressão de conjunto (visual, fonética e ideológica), não à comparação letra por letra.

Assim, não há proteção do sufixo VY ou do prefixo OZ . Ademais, a questão envolvendo a força da proteção marcária de medicamentos merece uma análise mais cuidadosa.

No sistema brasileiro, após a análise pelo INPI há necessidade de análise pela ANVISA (que não integra o pólo passivo e cujo registro do OZIVY não é objeto dos autos), que analisa o nome sob o enfoque do risco de nomes semelhantes para a saúde pública. Nomes parecidos podem induzir ao erro em diferentes etapas: na hora da prescrição médica, na dispensação pelo farmacêutico ou na administração pelo paciente. Trocar um medicamento por outro devido à semelhança do nome pode resultar em falhas no tratamento ou reações adversas graves, sendo certo que existem alertas desse teor em diversas páginas na internet, como da própria ANVISA.

Voltando ao foco de análise do INPI, o ponto nodal então diz respeito à possibilidade de confusão ou associação com a marca alheia. Verifico que a marca OZIVY é nominativa, não subsistindo qualquer tipo de argumento no sentido de risco de confusão pelo conjunto-imagem.

Outro ponto que merece destaque é o fato de que medicamento em questão não pode ser escolhido pelo consumidor. Os 3 medicamentos em questão, OZEMPIC, WEGOVY E OZIVY, dependem de prescrição médica para serem comercializados. Assim, quem poderia, em tese, confundir os medicamentos são os prescritores e farmacêuticos, que tendem a ter atenção qualificada, já que a questão de nomes semelhantes de medicamentos é uma realidade. Tanto assim o é que tanto o COFEN quanto o próprio Hospital Albert Einstein possuem catalogação de medicação com nomes e grafias semelhantes, quer seja pelo princípio ativo, quer seja pelo nome comercial<sup>1</sup>.

Não demonstrado o risco de colidência pelos requisitos previstos em lei, **INDEFIRO** a tutela de urgência.

Tendo em vista a Portaria JFRJ-POR-2018/00285, nas ações que visem anular a concessão de patente de invenção ou modelo de utilidade, registro de desenho industrial ou registro de marca, **o INPI, quando não for o autor, intervirá no feito, inicialmente, na qualidade de réu**. Na forma do artigo 1º §1º da referida portaria, o prazo para resposta do réu titular da patente ou do registro e eventuais corréus, com exceção do INPI, **será de 60 (sessenta) dias**, conforme artigos 118 e 175 da Lei de Propriedade Industrial, esse prazo será contado de forma contínua, na forma do artigo 221 do mesmo diploma, **equivalentes a 45 (quarenta e cinco) dias úteis**, quando contados pelo Sistema E-Proc (art. 1º, §2º). Com a resposta ou decorrido o prazo sem manifestação, o INPI será citado para apresentar resposta, no prazo de 30 (trinta) dias, contado em dias úteis, na forma do artigo 219 do CPC.

Desta forma, ante o comparecimento espontâneo da ré **EMS** na presente demanda, o prazo de contestação de 45 (quarenta e cinco) dias úteis deverá ser contado a partir da intimação da presente decisão.

Com a chegada da resposta ou decorrido o prazo sem manifestação da sociedade ré, cite-se o INPI para responder a ação, devendo trazer manifestação de sua Diretoria Técnica competente, em que analisados todos os documentos e argumentos trazidos pelos litigantes.

Sem prejuízo, intime-se o INPI para, no prazo de 15 (quinze) dias, anotar à margem do registro discutido, bem como promover a devida publicidade em revista própria, notícia do ajuizamento da presente ação, para ciência de terceiros.

P. I.

Documento eletrônico assinado por **MARCELLA ARAUJO DA NOVA BRANDAO**, 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 **510019680509v28** e do código CRC **8389b053**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): MARCELLA ARAUJO DA NOVA BRANDAO  
Data e Hora: 08/07/2026, às 20:08:45

1. <https://aplicacoes.einstein.br/manualfarmaceutico/Paginas/Termos.aspx?filtro=Medicamentos+com+Sons+e+Grafias+Semelhantes&itemID=152https://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2016/10/Nomes-de-medicamentos-com-grafia-ou-som-semelhantes-como-evitar-os-erros.pdf> ➡