



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011650-53.2026.4.02.0000/RJ

AGRAVANTE: NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA

AGRAVANTE: NOVO NORDISK A/S

AGRAVADO: EMS SIGMA PHARMA LTDA

AGRAVADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NOVO NORDISK A/S e NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA. contra decisão que indeferiu a tutela de urgência destinada a suspender os efeitos do registro nº 934917469, relativo à marca OZIVY, e a impor à primeira ré a imediata abstenção de uso do sinal.

Aduzem que a marca impugnada viola o artigo 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996, porquanto reproduz parcialmente as marcas anteriores OZEMPIC e WEGOVY, titularizadas pela Novo para designar medicamentos à base de semaglutida. Afirmam que quatro das cinco letras do sinal da agravada provêm de suas marcas, o prefixo OZ de OZEMPIC e o sufixo VY de WEGOVY, funcionando a vogal intercalar como mero elemento de ligação, e que o dispositivo legal não exige reprodução integral, bastando a imitação parcial, ainda que com acréscimo. Ressaltam que o próprio Juízo de origem reconheceu a semelhança estrutural, silábica e fonética dos vocábulos, bem como a afinidade mercadológica entre os produtos, os quais compartilham o mesmo insumo farmacêutico ativo, especificação praticamente idêntica, indicação terapêutica coincidente e forma de apresentação equivalente.

Argumentam que a EMS dispunha de infinitas alternativas de nomenclatura, inclusive das marcas SEMARAH e SEMATRAC, por ela já registradas com a mesma especificação, e que o padrão de mercado para medicamentos cópia consiste em derivar o nome do insumo ativo ou da indicação terapêutica, ou em adotar sinal fantasioso sem relação com o produto de referência. Acrescentam que OZEMPIC e WEGOVY são marcas fantasiosas e, por isso, ocupam o grau mais elevado do espectro de distintividade, merecendo campo de proteção mais amplo.

Imputam à agravada deliberada má-fé, evidenciada pelo histórico de depósitos com idêntica especificação (o pedido de OZIVY seguido, três dias depois, do pedido de MOVIPIC, que reproduziria o final de OZEMPIC e a sonoridade de WEGOVY, e, poucos dias após, dos pedidos de SEMARAH e SEMATRAC), bem como pela fragilidade da justificativa etimológica eslava, uma vez que o vocábulo de origem termina em VI, e não em VY, e que o depósito ocorreu primeiro no Brasil e somente mais de um ano depois na Sérvia. Somam a esse quadro as condenações pretéritas da EMS por atos de concorrência desleal em relação aos medicamentos Viagra, Aspirina, Advil e Claritin, e sustentam que o sistema marcário brasileiro não tolera a má-fé.

Pontuam que a causa de pedir não se funda na confusão, mas na associação indevida, hipótese autônoma contemplada no artigo 124, XIX da LPI, que se contenta com a mera suscetibilidade, dispensando a demonstração de efetivo engano do consumidor. Sustentam que a associação já se concretiza no mercado, como demonstrariam matérias jornalísticas que designam o produto da agravada como "Ozempic nacional", "Ozempic brasileiro" e "Ozempic da EMS", além de manifestações de médicos prescritores e de pacientes em redes sociais, invocando precedente desta Corte relativo à aproximação indevida entre VITDERA D e ADDERA D3.

Impugnam, ainda, a presunção de legitimidade do ato concessivo, ao argumento de que o INPI não defendeu a validade do registro quando instado a se manifestar, limitando-se a lembrar o atributo genérico dos atos administrativos, e de que a autarquia não examina má-fé nem concorrência desleal, matérias reservadas ao Judiciário, conforme seu Parecer Normativo nº 20/2008, o item 5.12.2 do Manual de Marcas e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Entendem que a fundamentação do deferimento não enfrentou nenhuma das questões centrais da lide, o que afastaria a presunção de legitimidade, e que a análise da Anvisa se orienta pelo risco sanitário de nomes semelhantes, não pela colidência marcária.

Quanto ao perigo na demora, afirmam que não aguardaram a comercialização, mas a concessão do registro sanitário, em 26 de maio de 2026, único marco capaz de confirmar qual das marcas depositadas identificaria o produto, tendo ajuizado a ação cerca de vinte dias depois; invocam precedentes deste Tribunal em que a urgência foi reconhecida em ações propostas meses ou anos após a concessão do registro, e ressaltam o efeito paradigmático da controvérsia diante dos dezenove pedidos de registro de medicamentos cópia à base de semaglutida em trâmite na Anvisa. Negam, por fim, a existência de dano reverso apto a obstar a medida, pois não buscam exclusividade de mercado nem impedir a comercialização do medicamento, mas apenas o uso do sinal impugnado, bastando à agravada requerer a alteração do nome na forma do artigo 21 da RDC 59/2014; acrescentam que a tutela pode ser modulada para preservar a circulação das unidades já disponibilizadas, vedando-se apenas novas comercializações e as ações de marketing.



Requerem, em antecipação de tutela recursal, a suspensão dos efeitos do registro nº 934917469, a abstenção imediata do uso da marca OZIVY em qualquer meio, sob pena de multa diária, e a determinação para que o INPI publique a suspensão na Revista da Propriedade Industrial, postulando, no mérito, o provimento integral do recurso.

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, conheço do presente agravo porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A concessão da tutela de urgência reclama a probabilidade do direito (*fumus boni iuris*) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (*periculum in mora*), na forma do artigo 300, *caput*, do Código de Processo Civil/2015.

O Juízo *a quo* assim decidiu a respeito do tema, *in verbis*:

" 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.

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."

Pretende a parte agravante a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência destinada a suspender os efeitos do registro nº 934917469, relativo à marca OZIVY, e a impor à primeira ré a imediata abstenção de uso do sinal.

Estabelece o artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil/2015 as hipóteses em que poderá ser deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou a antecipação de tutela, *in verbis*:

"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;"

Na hipótese, não vislumbro, em juízo de cognição sumária, os elementos que autorizariam a antecipação da tutela recursal. Com efeito, a pretensão das agravantes dirige-se à suspensão dos efeitos de ato administrativo concessivo de registro marcário, praticado pelo INPI ao cabo de processo administrativo regular, no qual se franqueia a terceiros interessados a apresentação de oposição. Tal ato se reveste de presunção de legitimidade e de veracidade, cuja superação, precisamente por envolver o cotejo técnico entre sinais distintivos e a aferição do contexto mercadológico em que inseridos, reclama prova robusta produzida sob o crivo do contraditório, e não se compatibiliza com a cognição perfunctória própria das medidas de urgência.

Com efeito, o artigo 124, XIX da Lei nº 9.279/1996 condiciona a irregistrabilidade à conjugação de requisitos cumulativos: a reprodução ou imitação, ainda que parcial e com acréscimo, de marca alheia registrada; a identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos assinalados; e a suscetibilidade de causar confusão ou associação. Nesse passo, a aferição do primeiro requisito não se realiza pela decomposição analítica do sinal em partículas isoladas, mas pela impressão global que o conjunto marcário desperta no público a que se destina, considerados os seus aspectos gráfico, fonético e ideológico, orientação que a própria decisão agravada acolheu ao consignar que a teoria das marcas protege a impressão de conjunto, e não a comparação letra por letra.

De fato, o ordenamento não confere a ninguém exclusividade sobre prefixos ou sufixos considerados em si mesmos, de modo que a proteção invocada não pode ser estendida às partículas OZ e VY isoladamente tomadas. Mais do que isso, a tese recursal exige um passo adicional e de maior complexidade, consistente em extrair o prefixo de uma marca e o sufixo de outra, distintas entre si, para daí compor, por recomposição, uma anterioridade que nenhum dos registros isoladamente ostenta. Semelhante construção, ainda que não se possa reputá-la de plano insustentável, demanda exame vertical dos elementos distintivos e do modo como o público efetivamente percebe os signos, o que somente a instrução processual poderá proporcionar.

Nesse sentido colaciono julgados desta Corte Regional e do TRF/3:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REGISTRO DE MARCA COM PATRONÍMICO. COLIDÊNCIA COM MARCAS ANTERIORES REGISTRADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Petribu Empreendimentos Imobiliários Ltda., com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão do Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de atos administrativos do INPI, que indeferiram os pedidos de registro das marcas “Petribu Desenvolvimento Urbano”, nas classes NCL 36 e 37. A parte agravante sustentou, em síntese, que o signo “Petribu” é patronímico autorizado por herdeiro legítimo, que há distinções suficientes entre as marcas envolvidas e que os indeferimentos não consideraram elementos relevantes do caso. Alegou, ainda, ausência de fundamentação da decisão agravada e risco concorrencial decorrente da impossibilidade de uso da marca. O pedido de tutela recursal foi indeferido e, após manifestação do INPI pelo desprovimento do recurso e parecer do Ministério Público Federal pela não intervenção, o agravo foi submetido a julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência visando à suspensão dos efeitos dos atos administrativos do INPI; (ii) analisar se a decisão agravada carece de fundamentação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente e inteligível ao indicar a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, não sendo exigido o exame exaustivo de todos os argumentos da parte, conforme entendimento consolidado sobre o art. 93, IX, da CF/1988.

4. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que não se verificam na hipótese dos autos.

5. O ato administrativo do INPI goza de presunção de legitimidade e veracidade, não sendo afastado por alegações genéricas ou documentos unilaterais, sendo necessária dilação probatória para apreciação da controvérsia.

6. A análise da existência de confusão entre marcas, da distintividade dos signos e da alegada precedência no uso da marca com patronímico exige instrução probatória detalhada, o que inviabiliza o deferimento da medida em sede de cognição sumária.

7. A parte agravante não demonstrou risco concreto, atual e relevante capaz de justificar a urgência da medida, tendo se limitado a alegações genéricas sobre riscos concorrenciais e prejuízo à identidade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento

1. A concessão de tutela de urgência para suspender atos administrativos do INPI exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, o que não se verifica em hipóteses que demandam instrução probatória aprofundada.

2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos do INPI somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, não bastando alegações genéricas.

3. A ausência de análise exaustiva de todos os argumentos das partes não implica nulidade da decisão, desde que presentes fundamentos suficientes que demonstrem a formação do convencimento do julgador.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300, 1.015, I, e 1.019, I; LPI (Lei nº 9.279/1996), arts. 124, XV e XIX.

Jurisprudência relevante citada: TRF2, AI 5008741-09.2024.4.02.0000, Rel. Des. Fed. Wanderley Sanan Danta, 2ª Turma Especializada, j. 25.09.2024; TRF2, AI 5008150-81.2023.4.02.0000, Rel. Des. Fed. Rogério Tobias de Carvalho, 1ª Turma Especializada, DJ 05.12.2023.

(5010844-52.2025.4.02.0000, Agravado de Instrumento, 2ª Turma Especializada, Data do Julgamento: 10/02/2026, Relator: Desembargador Federal ALFREDO HILARIO DE SOUZA)

DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. COLIDÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO ENTRE MARCAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Pretende a parte autora, titular da marca "Assai", a anulação de registro da marca "Yasai", de titularidade da requerida, com sua condenação a abstenção de uso.

2. O mero cotejo visual entre uma e outra marca revela serem elas bastante diferentes uma da outra, não se entrevendo, aí, qualquer possibilidade de confusão pelo público consumidor.

3. Especificamente quanto aos elementos nominativos que compõem uma e outra marca ("Assai" e "Yasai"), embora seja possível vislumbrar certa semelhança fonética entre eles, também não se tem por presente a possibilidade de associação entre as marcas. A pequena semelhança fonética entre uma e outra não é suficiente para atrair a possibilidade de associação indevida entre as marcas pelo público consumidor.

4. Mantido o entendimento firmado em sentença, pela inexistência de potencial associação entre as marcas e, consequentemente, de aproveitamento parasitário da marca da autora pela requerida.

5. Honorários advocatícios devidos pela autora majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC/2015. 6. Apelação não provida.

(TRF-3 - ApCiv: 5002317-64.2018.4.03.6100, Relator.: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2022, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 29/03/2022)

Por outro lado, examinado o conjunto, o sinal OZIVY, composto por cinco letras e desprovido de elementos figurativos, distancia-se de OZEMPIC pela supressão integral da sequência final que nesta ostenta relevo gráfico e prosódico, e de WEGOVY pela ausência da consoante inicial incomum ao vernáculo e da oclusiva medial, resultando núcleo tônico diverso em ambos os cotejos. Não se trata, aqui, de apurar diferenças para

desprezar semelhanças, mas de reconhecer que a impressão de conjunto comporta, nesta quadra processual, avaliação divergente daquela sustentada pelas agravantes, o que basta para afastar a evidência exigida pela medida antecipatória.

Não obstante, assiste razão às agravantes quando afirmam que a associação constitui hipótese autônoma no artigo 124, XIX da LPI, distinta da confusão, e que o dispositivo se satisfaz com a suscetibilidade do risco. Ocorre que os elementos trazidos para demonstrar a associação já verificada, matérias jornalísticas e publicações em redes sociais que se referem ao produto da agravada como versão nacional do medicamento das agravantes, comportam leitura ambivalente. Isso porque a chegada do primeiro concorrente ao mercado de semaglutida, logo após a expiração da proteção patentária, explica com igual plausibilidade a comparação promovida pela imprensa e pelos profissionais de saúde, que naturalmente referenciam o produto pioneiro ao noticiar a abertura de um mercado até então explorado em regime de exclusividade. Discernir se tal percepção decorre do signo adotado ou da própria dinâmica concorrencial constitui questão de fato, insuscetível de solução em cognição sumária.

Nesse mesmo sentido milita o regime sanitário a que submetidos os medicamentos em cotejo. Com efeito, todos exigem prescrição médica com retenção de receita, e o produto da agravada não é genérico nem similar intercambiável, de sorte que o farmacêutico não pode substituí-lo por qualquer dos medicamentos das agravantes no ato da dispensação. Assim, a decisão agravada não incorreu em ilegalidade ao conferir peso ao fato de que a cadeia de consumo se interpõe entre o signo e o paciente por meio de dois profissionais habilitados, circunstância que, sem excluir a discussão sobre a associação, torna-a menos evidente e mais dependente de prova.

Quanto à alegada má-fé da agravada, extraída do histórico de depósitos, da fragilidade da justificativa etimológica e de condenações pretéritas em demandas diversas, cuida-se de imputação grave, que não se presume e cuja apuração reclama contraditório pleno. De igual modo, a tese de que a presunção de legitimidade do ato concessivo estaria afastada por insuficiência de fundamentação exige o exame do inteiro teor do procedimento administrativo, também incompatível com o juízo de urgência.

Da mesma forma a medida postulada esbarra na vedação do artigo 300, § 3º do Código de Processo Civil. De fato, a suspensão dos efeitos do registro e a proibição de uso do sinal, poucas semanas após o lançamento do produto, produziriam consequências materialmente irreversíveis, que a mera revogação da medida ao final do processo não reverteria. Nem se diga que bastaria à agravada requerer a alteração do nome do medicamento perante a Anvisa, pois tal providência, além de não ser imediata, pressupõe justamente o desfazimento do investimento cuja irreversibilidade se busca evitar.

Outrossim, a concessão da tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do juiz, cabendo sua reforma, por meio de agravo de instrumento, somente quando o juiz dá a lei interpretação teratológica, fora da razoabilidade jurídica, ou quando o ato se apresenta flagrantemente ilegal, ilegítimo e abusivo, o que não é o caso, sendo certo que, nessas circunstâncias, deve o Segundo Grau prestigiar as impressões do Juízo de primeiro grau de jurisdição.

Pelo exposto, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal, para manter a decisão agravada.

Intimem-se as partes agravadas para contrarrazões.

Após, ao MPF.

Cumprido, voltem os autos conclusos para julgamento.

Documento eletrônico assinado por **JOSE EDUARDO NOBRE MATTA, Juiz Federal Convocado**, 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.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **20002976673v13** e do código CRC **59826fbc**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSE EDUARDO NOBRE MATTA
Data e Hora: 31/07/2026, às 17:07:16

5011650-53.2026.4.02.0000

20002976673 .V13