

Boletim

Propriedade Intelectual.

31ª Edição | 2025

Este boletim é um informativo
da área de **Propriedade Intelectual**
de TozziniFreire Advogados.

SUMÁRIO

Clique na notícia e navegue
pelo documento 

01 | Realidade Brasileira

/Novidades do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)

/Suplementos com nomes semelhantes aos de remédios para emagrecer, como Ozempink, enfrentam questionamentos

02 | Decisões Judiciais

/Vivara ganha ação de disputa de marca: Vivara x Sigvara

/TJSP decide que é permitido utilizar o termo genérico “melanina” em nome fantasia

/Chef renomado da culinária japonesa, do restaurante Makoto San, vence disputa de uso de marca com concorrente e destaca a importância proteção de marca

03 | PI no Exterior

/Caso Birkenstock: tribunal alemão define limites para o reconhecimento de direitos autorais em design de produtos

REALIDADE BRASILEIRA

- **Guia de PI é lançado pelo INPI:** parte da série de guias lançados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), foi lançado o 6º Guia de Propriedade Intelectual para Negócios. Acesse a íntegra dos guias [aqui](#).
- **Novo escritório da OMPI no Brasil:** em 28 de fevereiro de 2025, foi publicado o Decreto nº 12.389/2025, visando a renovação do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), estabelecendo um Escritório de Coordenação dessa Organização no Brasil. Acesse o decreto [aqui](#).
- **Parceria ASPI e INPI:** o INPI e a Associação Paulista de Propriedade Intelectual (ASPI) firmaram um protocolo para combater a falsificação e delitos contra a propriedade industrial (PI), promovendo a cultura da PI em São Paulo. O acordo visa abordar os impactos negativos desses crimes no consumidor, emprego, arrecadação fiscal e saúde, e inclui iniciativas como comitês de trabalho, parcerias setoriais e campanhas de conscientização. Mais detalhes [aqui](#).

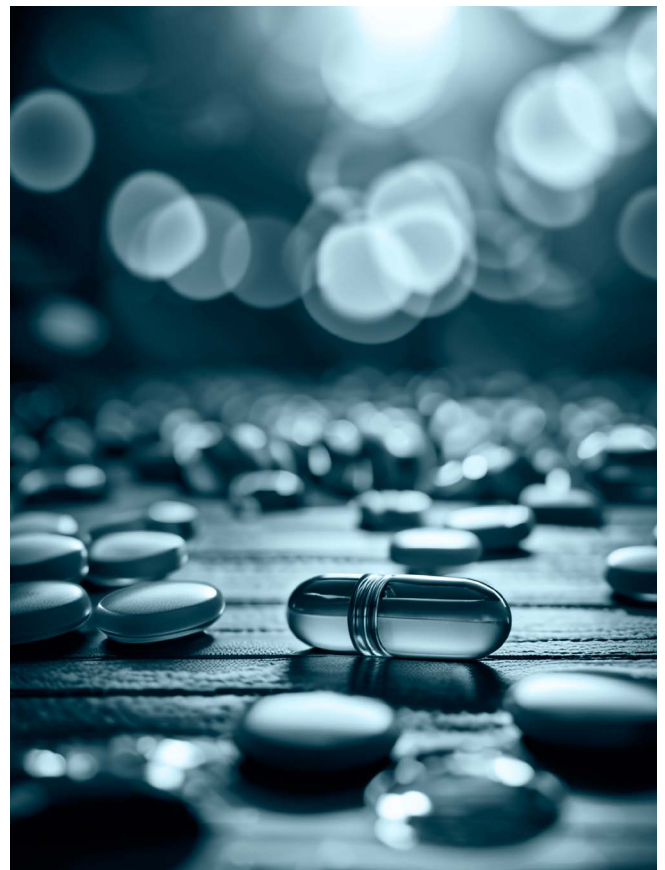


Suplementos com nomes semelhantes aos de remédios para emagrecer, como Ozempink, enfrentam questionamentos

Diversas empresas têm registrado suplementos nutricionais utilizando nomes semelhantes aos medicamentos utilizados para emagrecer, como é o caso da marca Ozempink (processo nº 931546338), a qual imita a marca OZEMPIC. Essa estratégia tem como objetivo aproveitar o prestígio e o reconhecimento de medicamentos consagrados, mesmo que os suplementos não possuam os mesmos padrões de eficácia ou rigorosos controles sanitários. A prática tem gerado preocupações quanto à possibilidade de confundir os consumidores e suscitar questionamentos jurídicos no campo da propriedade intelectual.

Além disso, o registro de nomes próximos aos de medicamentos de referência levanta questões sobre concorrência desleal e proteção de marcas. A associação indevida pode induzir o público a erro, comprometendo a segurança e a confiança dos consumidores. Esse contexto ressalta a importância de uma vigilância contínua e a adoção de medidas jurídicas para preservar os direitos dos titulares das marcas e garantir a integridade das informações prestadas ao mercado.

Desse modo, a utilização de nomes que se assemelham aos de medicamentos consolidados pode configurar uma estratégia para explorar indevidamente a reputação desses produtos, prejudicando tanto os consumidores quanto o setor como um todo.



DECISÕES JUDICIAIS

Vivara ganha ação de disputa de marca: Vivara x Sigvara

Foi extinta a ação que buscava autorização para o uso da marca Sigvara. As empresárias que usavam a marca SIGVARA argumentavam que suas atividades se limitavam ao segmento de semijoias e bijuterias, operando exclusivamente em plataformas digitais, e que não havia intenção de imitar a Vivara. No entanto, o INPI havia recusado o registro da marca Sigvara devido ao risco de confusão com a marca consolidada Vivara, que atua no mercado de joias.

A Vivara, contestando a ação, alegou que a marca Sigvara violava sua marca registrada desde 1984 e configurava concorrência desleal. O juiz concordou com a Vivara, destacando que a proteção da marca registrada e renomada é essencial para evitar confusão entre

consumidores. Assim, determinou a cessação do uso da marca Sigvara pelas empresárias e impôs indenizações por danos morais e materiais.

Apesar de atuarem em segmentos específicos dentro do mercado de acessórios – a Sigvara com semijoias e bijuterias e a Vivara com joias –, ambas as empresas operavam em mercados semelhantes. A similaridade nas marcas gerava risco de confusão para os consumidores, especialmente devido ao renome da Vivara. Assim, o juiz enfatizou a necessidade de proteger marcas registradas e amplamente reconhecidas, como a Vivara, contra o uso de denominações similares que poderiam causar prejuízo e concorrência desleal.

TJSP decide que é permitido utilizar o termo genérico “melanina” em nome fantasia

A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) manteve a sentença que permitiu à empresa Sou + Favela de Comunicação e TV Ltda. continuar utilizando o nome “Melanina Cast”. A ação foi movida por Silvana Regina Inácio, titular da marca “Santa Melanina Podcast”, que alegava que o uso da expressão pela ré causaria confusão entre os consumidores e solicitava indenização por danos morais.

No entanto, o relator destacou que “melanina” é um substantivo comum que designa a substância responsável pela pigmentação da pele, não possuindo distintividade suficiente para garantir exclusividade de uso. Assim, concluiu-se que, embora haja semelhança

entre os nomes, não existe risco de confusão ou associação indevida, uma vez que ambos utilizam uma expressão considerada genérica que não comporta tutela de exclusividade.

Essa decisão reforça a importância de se avaliar a distintividade dos termos ao registrar marcas. Palavras de uso comum ou genéricas, dificilmente obterão proteção exclusiva, pois isso poderia limitar a livre concorrência e o uso de expressões corriqueiras no mercado. No entanto, avaliar a diferença e semelhança entre os conjuntos de marcas é importante, além de verificar a diluição de determinada palavra em um segmento específico.

Consulte o acórdão [aqui](#).





Chef renomado da culinária japonesa, do restaurante Makoto San, vence disputa de uso de marca com concorrente e destaca a importância proteção de marca

O chef Helio Makoto Yamashita, renomado na culinária japonesa em São Paulo e proprietário do restaurante Makoto San, alegou ter enfrentado uma queda de faturamento após a abertura de restaurante concorrente com o nome similar, Makoto. De acordo com o chef, a semelhança entre as marcas teria causado confusão entre os clientes, gerando prejuízos significativos para Yamashita e motivando-o a buscar proteção de sua marca.

Em 2021, Yamashita registrou a marca Makoto San no INPI, contudo, o concorrente continuou utilizando o nome Makoto, resultando em uma disputa judicial. Embora

o restaurante concorrente tenha sido favorecido em decisão da primeira instância, o TJSP reconheceu o risco de confusão e determinou que o concorrente cessasse o uso do nome Makoto e o indenizasse pelos danos ocasionados.

Ainda assim, a situação não foi completamente resolvida, visto que o restaurante concorrente tem descumprido a decisão judicial. Esse caso traz à tona uma discussão relevante sobre a proteção de patronímicos e disputas judiciais envolvendo nomes de família, especialmente quando ambas as partes atuam no mesmo ramo de atividade.

PI NO EXTERIOR

Caso Birkenstock: tribunal alemão define limites para o reconhecimento de direitos autorais em design de produtos

Recentemente, um tribunal da Alemanha declarou que as famosas sandálias Birkenstock não podem ser classificadas como obras de arte, resultando em uma derrota para a marca, que buscava garantir direitos autorais para seus produtos. A disputa teve início em maio de 2023, quando a Birkenstock processou os varejistas Tchibo, shoe.com e a dinamarquesa Bestseller pela venda de modelos semelhantes ao sapato. Após perder no Tribunal de Apelações de Colônia em 2024 e nas instâncias superiores, o tribunal federal reafirmou que as sandálias não possuem a individualidade necessária para serem consideradas obras protegidas por direitos autorais, afirmando que “artesanato puro” não é suficiente para caracterizar um produto como arte.

A Birkenstock, fundada em 1774, é conhecida por suas sandálias de couro e cortiça e ganhou popularidade nos anos 1970, especialmente entre os adeptos do movimento hippie. A decisão do tribunal levanta questões importantes sobre a proteção de direitos autorais e a definição de “arte” no design de produtos. Enquanto a Birkenstock defende sua identidade criativa, a decisão enfatiza que, para a proteção legal, é necessário um nível de originalidade e individualidade que as sandálias, na visão do tribunal, não possuem.





Sócias responsáveis pelo boletim

- 👤 Marcela Waksman Ejnisman
- 👤 Carla do Couto Hellu Battilana
- 👤 Luiza Sato
- 👤 Stephanie Consonni de Schryver

Colaboraram para este boletim:

Bianca Patrinhani Okuma
Igor Baden Powell
Isabella de Freitas Moraes Sampaio Pereira
Julie Lissa Kagawa
Maria Eugênia Geve de Moraes Lacerda
Miguel Lima Carneiro
Nathalia Yu Lin