

RECURSO ESPECIAL Nº 1.847.987 - MS (2019/0216666-4)

RELATOR : **MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO**
RECORRENTE : **ULTRAMEDICAL - CLINICA DE IMAGEM LTDA**
ADVOGADO : **RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONÇA - RJ143377**
RECORRIDO : **ULTRA MEDICAL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM
MEDICINA LTDA MATRIZ**
RECORRIDO : **ULTRA MEDICAL CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM
MEDICINA LTDA**
RECORRIDO : **ULTRAMEDICAL - DIAGNÓSTICOS MÉDICOS
AVANÇADOS LTDA.**
ADVOGADO : **JÚLIO CÉSAR BRANDÃO DA SILVA E OUTRO(S) - MS003566**

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE INDENIZAÇÃO PELA SUA UTILIZAÇÃO INDEVIDA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCA ULTRAMEDICAL DEVIDAMENTE REGISTRADA PARA SERVIÇOS MÉDICOS. UTILIZAÇÃO DA MESMA MARCA PARA SERVIÇOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO. DUPLA IDENTIDADE. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO E DE ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA MARCA. NOME EMPRESARIAL REGISTRADO NA JUCEMS ANTERIORMENTE AO REGISTRO DA MARCA EM QUESTÃO. NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA.

1. Ação proposta com o objetivo de impedir as demandadas de utilizarem a expressão ULTRAMEDICAL para serviços médicos, bem como condená-las a repararem os danos patrimoniais decorrentes da sua utilização indevida.

2. Violação dos arts. 489, § 1º, II e V, e 1.022, III, do CPC, não configurada, por ter o Tribunal de origem se manifestado de forma clara e suficiente acerca de todas as alegações relevantes à solução da lide.

3. Caso concreto em que, estando vigente o registro da marca ULTRAMEDICAL para serviços médicos, mais especificamente serviços de exames de ultrassonografia com doppler, fluxometria, consultas de ginecologia e obstetrícia, a utilização não autorizada pelas rés de idêntica marca para designar serviços médicos de diagnóstico configura evidente

Superior Tribunal de Justiça

violação do art. 129 da LPI, que confere ao titular de marca registrada o direito de uso exclusivo em todo o território nacional.

4. Verificada a dupla identidade, pela utilização da mesma marca para designar os mesmos serviços, mostra-se evidente a possibilidade de confusão ou de associação, sendo desnecessária sua aferição no caso concreto.

5. Direito oriundo do registro de marcas que, por configurar direito de propriedade industrial autônomo, independe da ocorrência de atos de concorrência desleal, de aproveitamento parasitário e sequer de má-fé por parte do terceiro que utiliza, sem autorização, a marca registrada.

6. A preexistência de nomes empresariais contendo a expressão ULTRAMEDICAL, registrados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul antes do registro da marca, impõe a convivência desses direitos, devendo, no entanto, o nome empresarial ser utilizado exclusivamente para a finalidade à qual ele se destina, e não com a função de marca. Precedentes desta Corte.

7. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr. FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA, pela parte RECORRENTE:
ULTRAMEDICAL - CLINICA DE IMAGEM LTDA

Dr. JÚLIO CÉSAR BRANDÃO DA SILVA, pela parte RECORRIDA:
ULTRAMEDICAL - DIAGNÓSTICOS MÉDICOS AVANÇADOS LTDA.

Brasília, 23 de novembro de 2021(data do julgamento)

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Relator

RECURSO ESPECIAL Nº 1.847.987 - MS (2019/0216666-4)

RELATOR : **MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO**
RECORRENTE : **ULTRAMEDICAL - CLINICA DE IMAGEM LTDA**
ADVOGADO : **RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONÇA - RJ143377**
RECORRIDO : **ULTRA MEDICAL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM
MEDICINA LTDA MATRIZ**
RECORRIDO : **ULTRA MEDICAL CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM
MEDICINA LTDA**
RECORRIDO : **ULTRAMEDICAL - DIAGNÓSTICOS MÉDICOS
AVANÇADOS LTDA.**
ADVOGADO : **JÚLIO CÉSAR BRANDÃO DA SILVA E OUTRO(S) - MS003566**

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
(Relator):

Trata-se de recurso especial interposto por **ULTRAMEDICAL – CLÍNICA DE IMAGEM LTDA** contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que negou provimento à apelação manejada no curso da ação proposta contra **ULTRA MEDICAL CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA LTDA MATRIZ, ULTRA MEDICAL CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA LTDA, ULTRAMEDICAL – DIAGNÓSTICOS MÉDICOS AVANÇADOS LTDA.**

A ementa do acórdão recorrido foi redigida nos seguintes termos (e-STJ fls. 346):

APELAÇÃO CÍVEL – REGISTRO DE MARCA – ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIALIDADE ALÉM DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE REGISTRO – REGIÕES DE ATUAÇÃO DISTINTAS NÃO HAVENDO RISCO DE CONFUSÃO PELOS CONSUMIDORES E NÃO HAVENDO USURPAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O uso exclusivo pelo titular da marca registrada nos termos da Lei n.º 9.279/96 não é absoluto.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que em caso de colisão do uso de marca e nome empresarial deve se

Superior Tribunal de Justiça

observar os princípios da territorialidade e especialidade, além do princípio da anterioridade de registro.

Não se vislumbra de má-fé, aproveitamento parasital ou deslealdade concorrencial, tampouco confusão pelos consumidores pela empresa que utiliza o nome empresarial por muitos anos antes do registro da marca e em área geográfica extensivamente distante onde atua a empresa titular do registro.

Opostos embargos de declaração (e-STJ fls. 352-363), foram rejeitados (e-STJ fls. 375-378).

Em suas razões (e-STJ 380-414), a recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, a ocorrência de violação dos arts. 489, § 1º, II e V, e 1.022, III, do CPC, dos arts. 124, XIX, 129, 208, 209 e 210, III, da Lei n. 9.279/96 e dos arts. 186 e 927 do CC, afirmando: a) que o Tribunal de origem incidiu em omissão e em contradição, não tendo esclarecido os pontos necessários à matéria posta à sua apreciação, nem mesmo no julgamento dos embargos de declaração; b) que o Tribunal de origem, ao admitir o uso por terceiro de marca registrada no INPI, violou o seu direito exclusivo de utilizar a marca em todo o território nacional; c) que, atualmente, em razão da internet, não há como se invocar o princípio da territorialidade para se afastar o direito à exclusividade do uso da marca, salientando a existência de confusão em sua clientela, que tem indagado sobre a existência de filiais no Estado de Mato Grosso do Sul; d) que, por haver várias ações judiciais contra as recorridas por má prestação de serviços, sua marca está sendo inequivocamente manchada; e) que o Tribunal de origem, ao permitir a utilização por terceiro de marca cujo registro já havia sido negado, acabou por violar a regra que determina a impossibilidade de registro de marca que configure reprodução ou imitação de marca alheia registrada para produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; f) que a má-fé das empresas recorridas decorre da circunstância de terem tido ciência

Superior Tribunal de Justiça

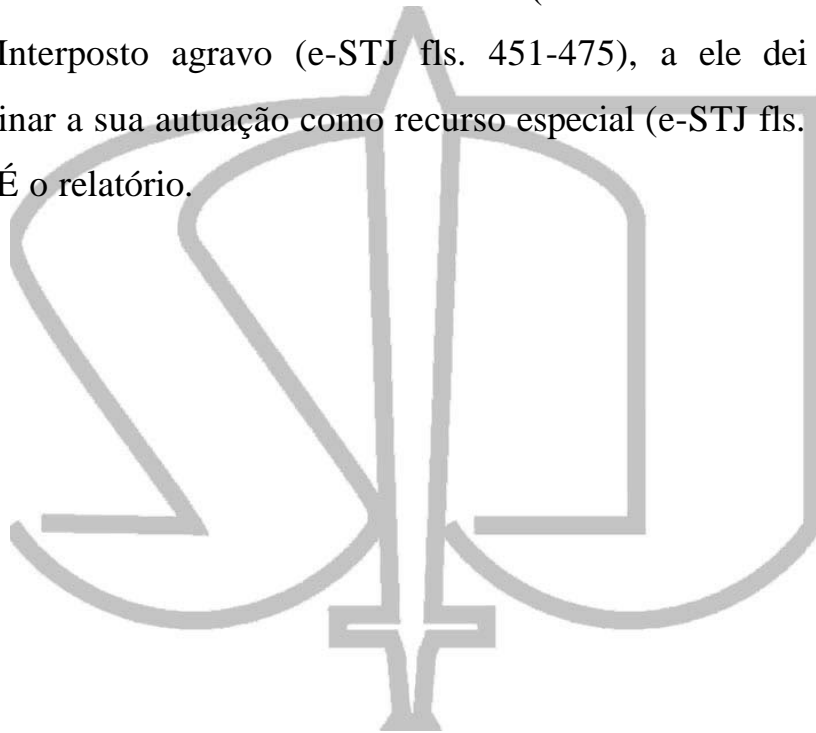
inequívoca da usurpação de marca alheia; g) que é devida compensação pelos lucros cessantes, devendo ser observados os critérios de cálculos sugeridos pela Lei de Propriedade Industrial.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso especial (e-STJ fls. 430-441).

O recurso especial foi inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (e-STJ fls. 443-449).

Interposto agravo (e-STJ fls. 451-475), a ele dei provimento, para determinar a sua autuação como recurso especial (e-STJ fls. 508-510).

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.847.987 - MS (2019/0216666-4)

RELATOR : **MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO**
RECORRENTE : **ULTRAMEDICAL - CLINICA DE IMAGEM LTDA**
ADVOGADO : **RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONÇA - RJ143377**
RECORRIDO : **ULTRA MEDICAL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA MATRIZ**
RECORRIDO : **ULTRA MEDICAL CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA LTDA**
RECORRIDO : **ULTRAMEDICAL - DIAGNÓSTICOS MÉDICOS AVANÇADOS LTDA.**
ADVOGADO : **JÚLIO CÉSAR BRANDÃO DA SILVA E OUTRO(S) - MS003566**

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE INDENIZAÇÃO PELA SUA UTILIZAÇÃO INDEVIDA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCA ULTRAMEDICAL DEVIDAMENTE REGISTRADA PARA SERVIÇOS MÉDICOS. UTILIZAÇÃO DA MESMA MARCA PARA SERVIÇOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO. DUPLA IDENTIDADE. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO E DE ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA MARCA. NOME EMPRESARIAL REGISTRADO NA JUCEMS ANTERIORMENTE AO REGISTRO DA MARCA EM QUESTÃO. NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA.

1. Ação proposta com o objetivo de impedir as demandadas de utilizarem a expressão ULTRAMEDICAL para serviços médicos, bem como condená-las a repararem os danos patrimoniais decorrentes da sua utilização indevida.

2. Violação dos arts. 489, § 1º, II e V, e 1.022, III, do CPC, não configurada, por ter o Tribunal de origem se manifestado de forma clara e suficiente acerca de todas as alegações relevantes à solução da lide.

3. Caso concreto em que, estando vigente o registro da marca ULTRAMEDICAL para serviços médicos, mais especificamente serviços de exames de ultrassonografia com doppler, fluxometria, consultas de ginecologia e obstetrícia, a utilização não autorizada pelas rés de idêntica marca para designar serviços médicos de diagnóstico configura evidente

Superior Tribunal de Justiça

violação do art. 129 da LPI, que confere ao titular de marca registrada o direito de uso exclusivo em todo o território nacional.

4. Verificada a dupla identidade, pela utilização da mesma marca para designar os mesmos serviços, mostra-se evidente a possibilidade de confusão ou de associação, sendo desnecessária sua aferição no caso concreto.

5. Direito oriundo do registro de marcas que, por configurar direito de propriedade industrial autônomo, independe da ocorrência de atos de concorrência desleal, de aproveitamento parasitário e sequer de má-fé por parte do terceiro que utiliza, sem autorização, a marca registrada.

6. A preexistência de nomes empresariais contendo a expressão ULTRAMEDICAL, registrados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul antes do registro da marca, impõe a convivência desses direitos, devendo, no entanto, o nome empresarial ser utilizado exclusivamente para a finalidade à qual ele se destina, e não com a função de marca. Precedentes desta Corte.

7. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO

VOTO

**O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
(Relator):**

Eminentes Colegas, o recurso especial deve ser conhecido apenas em parte e, nessa parte, parcialmente provido.

A controvérsia recursal devolvida a esta Colenda Terceira Turma versa acerca dos seguintes tópicos: a) ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; b) violação da marca ULTRAMEDICAL, de titularidade da recorrente; c) necessidade de indenização pelos prejuízos materiais oriundos da alegada violação.

I – Da ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial:

No que diz respeito à alínea 'c' do permissivo constitucional, o recurso especial não deve ser conhecido, uma vez que não foi comprovado o alegado dissídio jurisprudencial.

Com efeito, não foi realizado o cotejo analítico, não tendo sido demonstrada a existência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados apontados como paradigma.

Como é cediço, não basta, para tanto, a mera transcrição das ementas dos julgados mencionados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCONFORMISMO QUANTO A INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284/STF, 5 e 7/STJ, 211/STJ e 568/STJ. NÃO AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Ação indenizatória.

2. A insurgência da agravante quanto à incidência das Súmulas 284/STF, 5 e 7/STJ, 211/STJ e 568/STJ, sem a devida demonstração de não aplicação ao caso, obsta o provimento do agravo interno por ela manejado.

3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

5. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no Ag 1433399/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ÓBICES AOS CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pretende afastar a incidência da alíquota de 25% de ICMS nas contas de energia elétrica e de prestação de serviços de telecomunicações. Na sentença julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no art. 102 da Constituição Federal. Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável a providência prevista no art. 1.032 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.626.653/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 6/10/2017; REsp 1.674.459/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017. É o que se confere do seguinte trecho do acórdão: "O art. 155, II e §2º, III, da Constituição Federal, consagra o princípio da seletividade do ICMS em função da essencialidade dos serviços prestados, de tal sorte que é possível ao legislador estabelecer alíquotas diferenciadas a certos serviços ou mercadorias, em razão de sua essencialidade, verbis [...] Ademais,

como bem consignado pela r. sentença de fls.262/269, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça já apreciou a questão e reconheceu a constitucionalidade do art. 34, §1º, itens 4º, 5º e 8º da Lei Estadual nº 6.374/1989 relativo a alíquota de ICMS incidente na prestação de serviços de energia elétrica e de comunicação, verbis".

III - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.

IV - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1932501/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 18/06/2021)

II – Da ausência de violação dos arts. 489, § 1º, II e V, e 1.022, III, do CPC:

O Tribunal de origem apresentou fundamentação suficiente, tendo se manifestado de forma clara acerca de todas as questões relevantes à solução da controvérsia.

Como é cediço, não se exige fundamentação detalhada acerca de todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, contanto que se examinem todas as questões alegadas, aplicando o direito que se entende cabível e solucionando de forma integral a lide, o que, sem dúvida, foi realizado de forma suficiente

pelo Tribunal *a quo*.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal *a quo*, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária aos interesses da parte, tal como na hipótese dos autos.

2. A revisão das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, no sentido da ausência de comprovação, pela parte autora, do cumprimento dos termos negociais a que se obrigou, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1858082/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE NO MEDIDOR. ART. 1022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA DIRIMIDO COM BASE NA ANÁLISE DE RESOLUÇÃO.

1. Na origem, a parte autora pleiteou a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização pelos alegados danos morais, decorrentes da conduta da ré na apuração de suposto débito de energia elétrica.

2. Não se verifica ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir se a parte adversa se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, bem como para atestar a ocorrência dos danos morais alegados pela parte

autora, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. O tema relacionado ao procedimento para a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi analisado com base na Resolução n. 414/2010. Assim, o exame da controvérsia demandaria a interpretação da referida resolução, ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1772515/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.

4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial.

6. "A marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/96."

7. Agravo interno não provido.

III – Da alegada ofensa aos arts. 124, XIX, 129 da Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial):

Neste ponto, verifico que o recurso especial atendeu aos requisitos constitucionais e legais exigidos para a sua admissão.

Os arts. 124, XIX, e 129 da LPI encontram-se devidamente prequestionados, sendo que a análise das razões veiculadas no recurso especial não demanda o reexame de matéria fático-probatória, mas tão somente a reavaliação jurídica dos fatos já afirmados pelo acórdão recorrido, não havendo falar em aplicação da Súmula 7/STJ.

A questão controvertida versa acerca da existência de infração à marca ULTRAMEDICAL, registrada para designar serviços médicos de ultrassonografia, pela utilização de signo idêntico, anteriormente registrado pela ré como nome empresarial, para designar serviços médicos de diagnóstico.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e a sentença foi integralmente mantida pelo Tribunal de origem, que concluiu que, a despeito do alto grau de semelhança entre as atividades desempenhadas pelas partes, não estaria caracterizada a confusão, porquanto as sociedades empresárias em questão operam em regiões geográficas distantes, não havendo comunicabilidade entre seus consumidores e tampouco qualquer vantagem indevida por parte das recorridas.

Merece reforma o acórdão recorrido.

O art. 129 da LPI prevê que o titular de uma marca validamente registrada tem o direito ao uso exclusivo do signo **em todo o território nacional**.

Tal dispositivo, como regra, deve ser lido em conjunto com o art. 124, XIX, da LPI, de modo que o titular de marca registrada apenas tem o direito de excluir terceiros quando, diante da imitação ou da reprodução do signo para designar produtos idênticos, semelhantes ou afins, houver risco de confusão e de associação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. COLORÊ / YOPA COLORES. ANÁLISE DO CONJUNTO MARCÁRIO. TODO INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. DIFERENÇA FONÉTICA. FAMÍLIA DE MARCAS. FUNÇÃO SECUNDÁRIA DA EXPRESSÃO COLORES. MARCA MISTA X MARCA NOMINATIVA. DISTINGUIBILIDADE SUFICIENTE. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PREJUDICIALIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. Ação ajuizada em 5/5/2017. Recurso especial interposto em 26/6/2019. Autos conclusos à Relatora em 29/10/2020.

2. O propósito recursal, além de analisar eventual negativa de prestação jurisdicional, é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca YOPA COLORES à recorrente.

3. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito.

4. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da(s) marca(s) supostamente infringida(s). Precedentes.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.

6. A expressão COLORÊ, registrada pela recorrida, possui baixo grau distintivo, pois consiste em vocábulo que, além de não ter sido criado por ela, corresponde à conhecidíssima parlenda, consagrada junto ao público, sobretudo infantil, em razão de gravações musicais realizadas desde os anos 80.

7. A solução da controvérsia não pode se restringir à análise isolada das expressões COLORES e COLORÊ, pois, se assim fosse, estar-se-ia relegando a um segundo plano o importante fato de que, se o primeiro

signo é apenas um dos elementos da marca nominativa da recorrente (YOPA COLORES), o segundo constitui o único elemento nominativo de uma marca mista - que congrega, portanto, também elementos figurativos com forte poder distintivo.

8. Não se pode fragmentar a análise da marca a ponto de quebrar sua unidade e a forma pela qual o público consumidor a percebe, sendo de rigor que se proceda a uma análise global do conjunto. Doutrina.

9. Além do fato de as expressões isoladas (COLORES x COLORÊ) possuírem perceptível diferença fonética, haja vista a tonicidade específica de cada signo, o elemento nominativo COLORES não desempenha função dominante no conjunto marcário de titularidade da recorrente, haja vista que sua família de marcas possui como elemento principal a expressão YOPA.

10. A simples circunstância de os produtos nos quais utilizadas as marcas em exame serem gêneros da mesma natureza não faz presumir, por si só, que o consumidor venha a confundi-los ou considerá-los como de mesma origem. Precedentes.

11. Assim, diante do contexto dos autos, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência desta Corte, impõe-se concluir pela possibilidade de convivência das marcas em confronto.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1.924.788/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)

Portanto, como regra, para a aferição da possibilidade ou não de uso, por terceiros, de signo anteriormente registrado, mostra-se imprescindível o exame de três elementos: (i) o grau de semelhança entre os sinais; (ii) o grau de semelhança entre os produtos; (iii) a possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor.

Quanto maior a semelhança entre os sinais, bem como entre os produtos ou serviços por ele designados, maior a possibilidade de confusão ou de associação. O oposto também é verdadeiro: quanto menor a semelhança entre os sinais e entre os produtos ou serviços a que se referem, menor a chance de se verificar confusão ou associação das marcas.

Disso decorre que, para se reduzir significativamente a possibilidade de confusão e de associação, o grau de semelhança entre os signos deve ser

inversamente proporcional ao grau de semelhança entre os produtos ou serviços a que se referem. Vale dizer, signos idênticos devem se referir, preferencialmente, a produtos ou serviços completamente distintos.

Todavia, isso não é o que se verifica no presente caso.

A recorrente é titular da marca mista ULTRAMEDICAL, depositada em 12/11/2002 e concedida em 03/07/2007 na classe 44, relativa a serviços médicos, especificamente serviços de exames de ultrassonografia com doppler, fluxometria, consultas de ginecologia e obstetrícia.

As recorridas, por sua vez, conforme reconhecido na sentença e no acórdão recorrido, vêm se utilizando de idêntica expressão ULTRAMEDICAL para designar também serviços médicos de diagnóstico (e-STJ fls. 261-262):

O uso da marca, por parte da requerida, restou incontroverso nos autos, posto que utiliza da expressão “Ultramedical”, propriedade intelectual da requerente.

(...)

O princípio da especificidade ou especialidade diz respeito ao âmbito material da marca, ou seja, o ramo da sua atividade. Conforme documentos de f. 46 e 254, a requerente presta serviços de "Exames de Ultrassonografia com doppler fluxometria, consultas de ginecologia e obstetrícia".

Por sua vez, a atividade exercida pela requerida é de maior abrangência, englobando aquelas prestadas pela requerente, com exceção das consultas de ginecologia e obstetrícia (f. 160-1), de forma que, nesse particular aspecto, há de se considerar a colidência da marca da autora com o nome empresarial da ré. Sobre o tema, o STJ já teve a oportunidade de se manifestar sobre a caracterização da violação do uso da marca quando os serviços prestaram são da mesma classe. (g.n.)

Portanto, verifica-se *in casu*, de forma incontroversa, típica hipótese de dupla identidade: signos idênticos vêm sendo utilizados para designar serviços também idênticos em território nacional.

Em tais hipóteses, o risco de confusão ou de associação indevida decorre direta e inequivocamente da simultânea identidade entre os signos

envolvidos e entre os serviços por eles designados, mostrando-se despcienda a aferição de confusão ou de associação no caso concreto, mormente porque “*para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano, por parte de clientes ou consumidores específicos*” (REsp n. 954.272/RS, 3ª Turma, DJe 1/4/2009).

Note-se que esta conclusão se coaduna perfeitamente com o quanto previsto no Acordo TRIPS (ADPIC, na sigla em português para Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), que, em seu art. 16(1), afirma que, *verbis*:

1. O titular de marca registrada gozará do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão. Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso. (g. n.)

Não por outro motivo – e apenas a título de curiosidade –, a legislação da União Europeia prevê, de forma expressa, em sua Diretiva de Marcas, a desnecessidade de se aferir, na hipótese de dupla identidade, a possibilidade de confusão ou de associação indevida:

(16) A proteção conferida pela marca registada, cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir a marca enquanto indicação de origem, deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal correspondente e entre os produtos ou serviços. A proteção deverá ser igualmente válida em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. É indispensável interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão.

(...)

2. Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelos titulares antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca registada, o titular dessa marca registada fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem na vida comercial, relativamente a produtos e

serviços, sinais que sejam:

I. idênticos à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;

II. idênticos ou semelhantes à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, se existirem riscos de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;

III. idênticos ou semelhantes à marca, independentemente de serem utilizados relativamente a produtos ou serviços que sejam idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que a utilização desses sinais, sem motivo justo, tire indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou os prejudique.

Conclusão semelhante foi alcançada por esta Terceira Turma em mais de uma ocasião, conforme se depreende dos seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE INDENIZAÇÃO PELA SUA UTILIZAÇÃO INDEVIDA. MARCA "BRISTOL HOTELARIA" DEVIDAMENTE REGISTRADA PARA SERVIÇOS DE HOTELARIA. REGISTRO, ANTES ANULADO, POSTERIORMENTE RESTITUÍDO PELO TRF2. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, AINDA QUE INCIDENTAL, DA NULIDADE DO REGISTRO PELA JUSTIÇA ESTADUAL. UTILIZAÇÃO DA MARCA PARA SERVIÇOS IDÊNTICOS. BRISTOL HOTÉIS. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA QUE DEVE SER ARGUIDO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. NOME EMPRESARIAL REGISTRADO NA JUCEMG ANTERIORMENTE AO REGISTRO DA MARCA EM QUESTÃO. NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA.

1. Ação proposta com o objetivo de impedir a demandada de utilizar a expressão "BRISTOL", acompanhada ou não de outras expressões, para serviços de hotelaria, bem como de condená-la a reparar os danos morais e patrimoniais decorrentes da sua utilização indevida.

(...)

*5. Caso concreto em que, estando vigente o registro da marca "BRISTOL HOTELARIA", a utilização não autorizada por terceiros das marcas "REDE BRISTOL", "BRISTOL HOTELS" ou "BRISTOL HOTÉIS", "B BRISTOL" e "REDE BRISTOL HOTÉIS", "B BRISTOL HOTELS" para designar serviços de hotelaria configura evidente violação do art. 129 da LPI, porquanto, **utilizada a mesma marca para***

serviço não apenas semelhante ou afim, mas idêntico, mostra-se evidente a possibilidade de confusão ou de associação.

6. A preexistência do nome empresarial "ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA", registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais antes do registro da marca da ré, impõe a convivência desses direitos, devendo, no entanto, o nome empresarial ser utilizado exclusivamente para a finalidade à qual ele se destina, e não com a função de marca. Precedente.

7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1826832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. MARCA NOMINATIVA. USO POR TERCEIRO. SINAL DE CARÁTER COMUM. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXPRESSÃO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O SERVIÇO QUE IDENTIFICA. PRETENSÃO INIBITÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 10 ANOS. REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO PERMANENTE. PRAZO DE 5 ANOS. MARCO INICIAL QUE SE RENOVA A CADA DIA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. USO INDEVIDO DE MARCA RECONHECIDO. 1. Ação ajuizada em 26/5/2009. Recurso especial interposto em 8/5/2015 e concluso ao Gabinete em 24/11/2016.

2. O propósito recursal, além de examinar se houve negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, é definir se a pretensão deduzida na inicial está ou não prescrita, bem como verificar se houve violação a direito de propriedade industrial titularizado pela recorrida.

3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

4. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.

5. Os juízos de origem entenderam que não seria necessária maior dilação probatória para solução da controvérsia, de modo que estaria autorizado o julgamento antecipado da lide. O exame da tese contrária exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial por força da Súmula 7/STJ. Precedentes.

6. O exercício da pretensão de abstenção de uso de marca deve respeitar o prazo de 10 anos, regra geral do art. 205 do CC/02.

7. O prazo prescricional para ajuizamento da ação que objetiva a

reparação dos danos causados pela utilização não autorizada de sinal registrado é de cinco anos (art. 225 da LPI). Seu termo inicial se renova a cada dia em que o direito é violado, pois se trata de ilícito continuado.

8. A marca dos recorrentes não pode ser enquadrada na definição de sinal de caráter comum, pois não se trata de expressão consagrada para a finalidade de identificar a natureza do serviço que identifica (radiodifusão).

9. Ainda que assim não fosse, a LPI não apresenta impedimento absoluto ao seu registro. A vedação atinge apenas sinais que tenham relação com o produto ou o serviço que a marca visa distinguir ou sejam comumente empregados para designar alguma de suas características, circunstâncias não verificadas no particular.

10. Tratando-se, na hipótese, de empresas que atuam no mesmo ramo de atividade, a utilização de expressão idêntica àquela registrada como marca revela indiscutível possibilidade de causar confusão no público consumidor, devendo a recorrente se abster de utilizá-la.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(REsp 1763419/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCONSTITUIU REGISTRO DE MARCA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXCLUSIVIDADE DE USO. MARCA "FRACA", EVOCATIVA OU SUGESTIVA. ELEMENTOS NOMINATIVOS. COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO MARCÁRIO. DISTINTIVIDADE.

1- Ação distribuída em 18/7/2012. Recurso especial interposto em 28/9/2016 e concluso à Relatora em 29/11/2016.

2- O propósito recursal é definir se o prévio registro da marca CIA. DAS FÓRMULAS FARMÁCIA & MANIPULAÇÃO pelo segundo recorrido constitui óbice à concessão, ao recorrente, do registro da marca COMPANHIA DAS FÓRMULAS FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO.

3- A ausência de decisão acerca de dispositivos legais indicados como violados pelo recorrente impede, quanto a eles, o conhecimento do recurso especial.

4- A propriedade da marca é adquirida a partir da expedição válida de seu registro, o qual assegura a seu titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, sendo, como é cediço, expressamente vedado o registro de marca que reproduza ou imite outra preexistente.

5- De acordo com o art. 122 da LPI, apenas sinais visualmente perceptíveis que apresentem certo grau de distintividade podem ser registrados como marcas, sendo inviável o registro de sinais meramente

genéricos, comuns ou descritivos.

6- A interpretação do disposto no art. 124, VI, da LPI revela que marcas que constituam expressão de uso comum, de pouca originalidade, sem suficiente forma distintiva (denominadas de "fracas", evocativas ou sugestivas), autorizam a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro válido, admitindo-se sua utilização por terceiros de boa-fé. Precedentes.

7- Hipótese concreta, todavia, em que os elementos nominativos de ambos os conjuntos marcários estão combinados de maneira idêntica, de modo que, tratando-se de empresas que desempenham suas atividades no mesmo setor (manipulação e comércio de medicamentos), aquela que recebeu o registro com anterioridade tem o direito de uso exclusivo.

8- Não se pode confundir a possibilidade de uso, em separado, de algum dos elementos nominativos que integram o conjunto marcário, quando sobre eles não houver direito de exclusividade, com a possibilidade de utilização do próprio conjunto tal como registrado anteriormente, na medida em que se trata de situações diversas.

9- Tratando-se de empresas que atuam no mesmo ramo de serviços, possibilitar o uso simultâneo de marcas compostas pelos mesmos elementos nominativos subverteria os principais objetivos do registro marcário, pois: (i) impediria que se pudesse diferenciar, a priori, um produto ou serviço de outro, prejudicando a concorrência; e (ii) obstaría o reconhecimento da origem do produto ou serviço adquirido, levando a equívocos acerca de sua procedência, em evidente prejuízo ao público consumidor.

10- Recurso especial não provido.

(REsp 1639961/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)

As instâncias de origem, embora reconhecendo a existência de dupla identidade no presente caso, afastaram a proteção garantida ao titular da marca registrada ULTRAMEDICAL, por concluírem que as partes em questão exercem suas atividades em áreas geográficas muito distantes entre si – uma em Taguatinga, no Distrito Federal, e a outra em Campo Grande, no Estado de Mato Grosso do Sul –, não tendo sido verificado, ademais, qualquer comportamento parasitário na conduta das recorridas.

Tais argumentos, no entanto, não se mostram bastantes para se afastar a

proteção conferida por lei ao titular da marca validamente registrada.

Em primeiro lugar, considerando que, nos termos do art. 129 da LPI, ao titular da marca é conferido direito de usá-la de forma exclusiva **em todo o território nacional**, a diferença de localização geográfica entre as partes se mostra absolutamente irrelevante, não podendo servir de fundamento para se afastar a violação ocorrida.

Entender de forma contrária implicaria fazer letra morta da proteção conferida por lei, mormente nos dias atuais, em que o uso disseminado da internet potencializou a circulação de informações, relativizando distâncias e ampliando o alcance das marcas.

Em segundo lugar, o direito oriundo do registro de marcas configura direito de propriedade industrial autônomo, que independe da ocorrência de atos de concorrência desleal, de aproveitamento parasitário e sequer de má-fé por parte do terceiro que utiliza indevidamente o sinal exclusivo.

Assim, o fato de não ter havido má-fé ou mesmo aproveitamento indevido não tem o condão de afastar a responsabilidade das recorridas pela utilização indevida do signo de propriedade da recorrente, considerando que, além de o registro de marcas ser público, as recorridas tiveram ciência inequívoca, no caso concreto, do registro da marca de titularidade da recorrente.

Portanto, tendo as recorridas utilizado, sem autorização, a marca registrada ULTRAMEDICAL para os mesmos serviços, imperiosa a conclusão de que houve violação dos direitos da recorrente.

IV – Do nome empresarial das recorridas:

Depreende-se, da sentença e do acórdão recorrido, que as recorridas teriam, anteriormente ao registro de marca da recorrente, registrado

ULTRAMEDICAL como seus nomes empresariais no Estado de Mato Grosso do Sul.

Ao nome empresarial também é conferida proteção jurídica, ainda que apenas dentro do território do estado em que registrado.

Desse modo, as recorridas têm o direito de continuar usando ULTRAMEDICAL, desde que tal expressão esteja sempre acompanhada pelos demais elementos componentes de seu nome, e desde que sua utilização não extrapole a finalidade do nome empresarial.

Conforme ressaltado por Lélío Denicoli Schmidt (*in* Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 381-385), as marcas, os nomes empresariais e os títulos de estabelecimento configuram institutos distintos, que, em alguns casos, quando titularizados por pessoas distintas, deverão necessariamente conviver, sendo imprescindível, nessas situações, que cada signo se atenha à sua função:

A marca, o nome empresarial e o título de estabelecimento transmitem ao mercado mensagens diferentes, relacionadas à indicação do produto, do empresário ou do ponto de venda. A variedade dessas mensagens não reside, porém, numa diferença ontológica entre tais signos, mas meramente na forma como cada um deles é empregado. O mesmo signo pode servir como marca, nome empresarial ou título de estabelecimento. Os papéis podem se embaralhar e muitas vezes se sobrepõem. Somente o contexto da mensagem permitirá saber se o interlocutor fez referência à empresa, ao produto ou a ambos.

(...)

*Há casos, porém, em que o princípio da unitariedade cede vez e a **convivência entre marcas e nomes empresariais conflitantes se impõe como um fato consumado**. Isso se dá quando o registro de marca não pode ser mais questionado, em função do decurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 da LPI. Nesse cenário, **para minimizar o risco de confusão é preciso que cada signo se atenha à sua função, sem invadir o papel desempenhado pelo outro**, como preconiza a jurisprudência:*

Havendo colidência entre marca e parte do nome comercial, a fim de garantir a proteção jurídica tanto a uma quanto a outra,

Superior Tribunal de Justiça

determina-se ao proprietário do nome que se abstenha de utilizar isoladamente a expressão que constitui a marca registrada pelo terceiro, de propriedade desse, sem prejuízo da utilização do seu nome comercial por inteiro, quer nos letreiros, quer no material de propaganda ou documentos e objetos.

A propósito, confirmam-se os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE INDENIZAÇÃO PELA SUA UTILIZAÇÃO INDEVIDA. MARCA "BRISTOL HOTELARIA" DEVIDAMENTE REGISTRADA PARA SERVIÇOS DE HOTELARIA. REGISTRO, ANTES ANULADO, POSTERIORMENTE RESTITUÍDO PELO TRF2. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, AINDA QUE INCIDENTAL, DA NULIDADE DO REGISTRO PELA JUSTIÇA ESTADUAL. UTILIZAÇÃO DA MARCA PARA SERVIÇOS IDÊNTICOS.

BRISTOL HOTÉIS. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA QUE DEVE SER ARGUIDO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. NOME EMPRESARIAL REGISTRADO NA JUCEMG ANTERIORMENTE AO REGISTRO DA MARCA EM QUESTÃO. NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA.

1. Ação proposta com o objetivo de impedir a demandada de utilizar a expressão "BRISTOL", acompanhada ou não de outras expressões, para serviços de hotelaria, bem como de condená-la a reparar os danos morais e patrimoniais decorrentes da sua utilização indevida.

(...)

6. A preexistência do nome empresarial "ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA", registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais antes do registro da marca da ré, impõe a convivência desses direitos, devendo, no entanto, o nome empresarial ser utilizado exclusivamente para a finalidade à qual ele se destina, e não com a função de marca. Precedente.

7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1826832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) (g.n.)

DIREITO COMERCIAL. COLIDENCIA DE MARCA (REGISTRO NO INPI) COM NOME COMERCIAL (ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA SOCIEDADE NA JUNTA COMERCIAL). PROTEÇÃO JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I- NO SISTEMA JURÍDICO NACIONAL, TANTO A MARCA, PELO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, QUANTO O NOME

COMERCIAL, PELA CONVENÇÃO DE PARIS, RATIFICADA PELO BRASIL POR MEIO DO DECRETO 75.572/75, SÃO PROTEGIDOS JURIDICAMENTE, CONFERINDO AO TITULAR RESPECTIVO O DIREITO DE SUA UTILIZAÇÃO.

II- HAVENDO COLIDENCIA ENTRE MARCA E PARTE DO NOME COMERCIAL, A FIM DE GARANTIR A PROTEÇÃO JURIDICA TANTO A UMA QUANTO A OUTRA, DETERMINA-SE AO PROPRIETARIO DO NOME QUE SE ABSTENHA DE UTILIZAR ISOLADAMENTE A EXPRESSÃO QUE CONSTITUI A MARCA REGISTRADA PELO TERCEIRO, DE PROPRIEDADE DESSE, SEM PREJUIZO DA UTILIZAÇÃO DO SEU NOME COMERCIAL POR INTEIRO, QUER NOS LETREIROS QUER NO MATERIAL DE PROPAGANDA OU DOCUMENTOS E OBJETOS.

(REsp 40.598/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/1997, DJ 29/09/1997, p. 48208) (g.n)

Portanto, as recorridas devem ser condenadas a se abster de utilizar a expressão ULTRAMEDICAL como marca, podendo, no entanto, continuar a utilizar, no Estado de Mato Grosso do Sul, tal expressão apenas como nome empresarial, acompanhado das demais expressões dele constantes, exclusivamente para as finalidades a que ele se destina.

V - Da indenização pela violação da marca:

Reconhecida a violação do direito de marca, faz jus a recorrente ao pagamento de indenização pelos danos dela decorrentes.

Ressalto que a recorrente não formulou pedido de indenização por danos morais, mas apenas por danos patrimoniais, a serem apurados, desde 05/04/2007, em importância não inferior a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Porém, diante da completa ausência de elementos necessários para a aferição do montante devido, a apuração do valor deve ser realizada em

liquidação de sentença, observando-se como marco inicial não a data do depósito ou a data da concessão da marca, mas, sim, a data indicada no pedido (05/04/2007), em atenção, ainda, aos parâmetros estabelecidos pelo art. 210 da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

VI - Dispositivo:

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa parte, dou parcial provimento para julgar parcialmente procedentes os pedidos e, reconhecendo a violação da marca da autora, ordenar às demandas que, no prazo de 30 dias, se abstenham de utilizar a expressão ULTRAMEDICAL, sozinha ou acompanhada de outros termos, como marca relativa a serviços médicos, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais), podendo, no entanto, utilizar, no Estado de Mato Grosso do Sul, tal expressão como nome empresarial, necessariamente acompanhada das demais expressões dele constantes, exclusivamente para os fins a que ele se destina.

Condeno as demandadas ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem arbitrados em liquidação de sentença, calculados a partir de 05/04/2007, observados os parâmetros estabelecidos no art. 210 da LPI.

Diante da sucumbência mínima da autora, condeno as rés, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, diante da impossibilidade de se estimar, desde já, o valor da condenação, considerando o trabalho realizado, bem como o tempo de tramitação da demanda, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É o voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2019/0216666-4 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.847.987 / MS**

Números Origem: 08236890820158120001 0823689082015812000150003 823689082015812000150003

PAUTA: 23/11/2021

JULGADO: 23/11/2021

Relator

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ONOFRE DE FARIA MARTINS**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ULTRAMEDICAL - CLINICA DE IMAGEM LTDA
ADVOGADO : RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONÇA - RJ143377
RECORRIDO : ULTRA MEDICAL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA
MATRIZ
RECORRIDO : ULTRA MEDICAL CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA LTDA
RECORRIDO : ULTRAMEDICAL - DIAGNÓSTICOS MÉDICOS AVANÇADOS LTDA.
ADVOGADO : JÚLIO CÉSAR BRANDÃO DA SILVA E OUTRO(S) - MS003566

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. **FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA**, pela parte RECORRENTE: ULTRAMEDICAL - CLINICA DE IMAGEM LTDA

Dr. **JÚLIO CÉSAR BRANDÃO DA SILVA**, pela parte RECORRIDA: ULTRAMEDICAL - DIAGNÓSTICOS MÉDICOS AVANÇADOS LTDA.

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial e, nesta parte, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.