

STJ reconhece violação de marca de clínica e determina indenização

22/04/2022

Por unanimidade, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento a um recurso especial para reconhecer a violação da marca Ultramedical, pertencente a uma clínica de serviços médicos de Brasília, por três clínicas de medicina diagnóstica de Mato Grosso do Sul e determinar o pagamento de indenização por danos materiais.

Reprodução



Reprodução STJ reconhece violação de marca brasileira de serviços médicos e determina indenização

A ação foi proposta pela Ultramedical Clínica de Imagem Ltda. com o objetivo de impedir as outras empresas de utilizar a marca por ela registrada para designar serviços médicos, bem como condená-las à reparação dos danos patrimoniais decorrentes da sua utilização indevida.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e a sentença foi integralmente mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o qual concluiu que, apesar da grande semelhança entre as atividades desempenhadas pelas clínicas, isso não causaria confusão entre os consumidores, uma vez que elas operam em regiões distantes uma da outra.

No STJ, porém, o relator do recurso da clínica do Distrito Federal, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que o artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial prevê que o titular de uma marca validamente registrada tem o direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional.

Para o magistrado, estando vigente o registro da marca Ultramedical para serviços médicos no Distrito Federal, a sua utilização não autorizada pelas clínicas de Mato Grosso do Sul para designar os mesmos serviços configura "evidente violação".

"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", acrescentou ele.

Segundo Sanseverino, o fato de não ter havido má-fé não afasta a responsabilidade das empresas recorridas pela utilização indevida da marca de propriedade da recorrente, pois, além de o registro ser público, elas tiveram ciência inequívoca de sua ocorrência.

Proteção legal

No entanto, ao dar parcial provimento ao recurso especial, o relator observou que as clínicas sul-mato-grossenses registraram a palavra Ultramedical em seus nomes empresariais na Junta Comercial do estado antes do registro da expressão como marca pela empresa de Brasília. Diante disso, o ministro entendeu que a preexistência dos nomes empresariais impõe a sua convivência com a marca registrada.

"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", disse o relator. *Com informações da assessoria de imprensa do STJ.*



**Clique [aqui](#) para ler o acórdão
REsp 1.847.987**

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2022-abr-22/stj-reconhece-violacao-marca-clinica-determina-indenizacao/>