

## TEMA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL

<http://www.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp?edicao=EDI%C7%C3O%20N.%2024:%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL>

### TESE

O termo inicial da prescrição da ação indenizatória por uso indevido de marca surge a partir da violação do direito, prolongando-se no tempo nos casos de violações permanentes ou continuadas.

### COMENTÁRIO

Os institutos da prescrição e da decadência têm importante função dentro do ordenamento jurídico e visam, em essência, a pacificação social e a estabilidade das relações jurídicas. Nesse contexto, o decurso do tempo pode influir na aquisição e / ou extinção de direitos, mantendo situações já consolidadas, ainda que em detrimento do direito subjetivo do particular que se manteve inerte.

Nas palavras de Yussef Said Cahali, prescrição e decadência são "*institutos marcados pelo traço comum da carga deletéria do tempo, aliada à inatividade do titular do direito, são eles dotados de natureza intrínseca diversa, de que resultam efeitos jurídicos próprios*"<sup>1</sup>.

Muito se debate quanto à natureza e distinções entre esses dois institutos. De toda sorte, a doutrina majoritária tem reconhecido que os direitos subjetivos estão sujeitos à prescrição, enquanto os direitos potestativos, estão sujeitos à decadência.

Vale lembrar que um direito subjetivo é aquele que confere ao seu titular a prerrogativa de exigir uma prestação de outrem, como é o caso de um direito de crédito, ou mesmo o direito oponível *erga omnes* de exigir a abstenção de uso de uma marca ou patente de invenção. Já os direitos potestativos são aqueles que não se vinculam a uma contraprestação, como é o caso do direito assegurado ao marido de divorciar-se, o direito ao reconhecimento da paternidade, ou o direito do patrão de demitir seu funcionário.

---

<sup>1</sup> CAHALI, Yussef Said, Prescrição e Decadência, RT, 2008

A doutrina majoritária ainda sustenta que a prescrição atinge diretamente o direito de ação e, apenas por via reflexa, o direito por ela protegido, enquanto a decadência atinge diretamente o direito. Dessa forma, quando a ação tem origem idêntica ao direito, a hipótese é de decadência.

Neste caso, trata-se de decadência quando "*o exercício da ação e o exercício do direito se identificam, porque a ação representa o meio de que deve servir-se o titular para realizar o efetivo exercício de seu direito*"<sup>2</sup>. Por outro lado, quando o direito já existente é violado por outrem, sendo, pois, distintos os momentos em que ambos se originam, a hipótese é de prescrição. Nesse sentido leciona o mestre Luiz da Câmara Leal:

*"A prescrição supõe um direito já exercido pelo titular existente, efetivamente, em ato, mas cujo exercício sofreu obstáculo pela violação de terceiro; (...) a prescrição supõe uma ação, cuja origem é distinta da origem do direito, tendo, por isso um nascimento posterior ao nascimento do direito; (...) na prescrição, o exercício da ação não se confunde com o exercício do direito, porque a ação não representa o meio de que dispõe o titular para exercitar o seu direito, mas o remédio jurídico de que pode socorrer-se para remover o obstáculo criado ao exercício do direito"*<sup>3</sup>.

Nesse mesmo sentido o i. Ministro Luis Felipe Salomão, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.320.842 - que trata justamente sobre o tema da prescrição de direitos de propriedade industrial - traz preciosos esclarecimentos sobre o tema, inclusive de cunho doutrinário, assinalando que "*a prescrição é a perda da pretensão inerente ao direito subjetivo, em razão da passagem do tempo; ao passo que a decadência se revela como o perecimento do próprio direito potestativo, pelo seu não exercício no prazo predeterminado.*"

*"(...) Corolário desse entendimento é o de que os deveres jurídicos que subsumem aos direitos subjetivos são exigidos, ao passo que os direitos potestativos são exercidos*

---

<sup>2</sup> LEAL, Luiz da Câmara Leal, Da prescrição e decadência. Teoria geral no Direito Civil. Ed. Forense: Rio de Janeiro. 1978, p. 394

<sup>3</sup> Ob. Cit., p. 394/397

(AMARAL, Francisco. *Direito Civil: introdução*. 6a. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 565).<sup>4</sup>”

A questão não é meramente acadêmica e traz consequências na esfera factual. É que, em se tratando de prazo prescricional, a prescrição quanto à pretensão indenizatória, por exemplo, não faz cessar o direito *per si*.

No caso de violação à uma marca registrada, por exemplo, ainda que a pretensão de reparação quanto aos danos causados esteja prescrita, é ainda preservado ao titular do registro o direito de exclusividade, garantindo-lhe a prerrogativa de continuar a insurgir-se contra terceiros que explorem indevidamente sua marca<sup>5</sup>.

Quanto ao *dies a quo* para contagem do prazo prescricional para reparação do dano causado ao direito de propriedade industrial, tem-se que este inicia-se a partir do momento em que seria possível ao seu titular ingressar em juízo exigindo a prestação que lhe é devida.

É o consagrado princípio da ‘*actio nata*’, segundo o qual o prazo prescricional somente se inicia no momento em que constatada a violação do direito. Nas palavras do i. doutrinador Humberto Theodoro Júnior, a “*prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto em lei, aquilo que os romanos chamavam de actio, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Em linguagem moderna, extingue-se a pretensão.*”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> STJ – Resp 1.320.842, 4ªT., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.07.2013

<sup>5</sup> Nessa hipótese, por tratar-se de ação de natureza pessoal, a prescrição para a ação de abstenção de uso de marca seria de 10 (dez) anos, a teor do disposto no art. 205 do Código Civil, que assim disciplina: “**Art. 205.** *A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor*”. Nesse sentido: “*A partir de 11 de janeiro de 2003, prevalece o prazo previsto no artigo 205 do código Civil, prescrevendo em 10 anos a pretensão de compelir o sujeito passivo a abster-se do uso da marca ou do nome comercial*” (IDS – Instituto Dannemann Siemssen de Propriedade Industrial, *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*, Ed. Renovar, 2005, p. 477)

<sup>6</sup> THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Curso de Direito Processual Civil*. v. 1. 55. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 367

Assim, como corretamente disciplina o artigo 225 da Lei da Propriedade Industrial<sup>7</sup>, está sujeita à prescrição, no prazo de 5 (cinco) anos, a pretensão quanto à reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.

Diante do texto legal não restam dúvidas: a pretensão quanto à reparação decorrente da violação a um direito de propriedade industrial deverá ser exercida dentro do prazo de cinco anos, a partir da violação do direito. Dessa forma, violado o direito de propriedade industrial, imediatamente nasce a pretensão e contra essa corre a prescrição.

No entanto, é preciso ter em mente que, em geral, a violação ao direito de propriedade industrial dá-se de forma continuada através do tempo, reiterando-se a cada dia em que, por exemplo, a marca é novamente explorada sem autorização de seu titular, ou a técnica objeto da patente de invenção é utilizada por terceiro.

Assim, a cada dia em que há a indevida exploração de uma marca registrada ou de uma patente de invenção, por exemplo, nasce para o titular do direito de propriedade industrial uma nova pretensão de insurgir-se contra o infrator. Em outras palavras, o dano se perpetua enquanto a violação não cessar.

Esse é o entendimento que tem sido consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê dos trechos dos acórdãos abaixo colacionados:

*“Com efeito, conforme precedente da lavra do eminente Min. Luis Felipe Salomão, apesar de a lei de propriedade industrial prever o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a propositura da ação de indenização por uso indevido de marcas, o termo inicial do lapso prescricional, em se tratando de violação continuada, renasce a cada dia, razão pela qual não há se falar em reconhecimento da prescrição da pretensão da requerente.”<sup>8</sup>*

*“Nesse passo, o prazo de prescrição, em essência, começa a correr tão logo nasça a pretensão, a qual tem origem com a violação do direito subjetivo.*

---

<sup>7</sup> Lei 9279/96 - Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.

<sup>8</sup> STJ - Resp 1.326.835, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27.03.2014

*Quanto ao caso em análise, é inequívoco que a pretensão ao recebimento da indenização nasce tão logo seja violado o direito de propriedade industrial, porém tal dano se perpetua enquanto o uso indevido de marca alheia registrada não cessar.*

*Nessa toada, trago à luz da controvérsia os ensinamentos de Câmara Leal (LEAL, Antônio Luís da Câmara Leal. Da Prescrição e da Decadência. 2a. edição: Editora Forense, 1959. p. 36) :*

*Duas condições exige a ação, para se considerar nascida (nata), segundo a expressão romana: a) um direito atual atribuído ao seu titular; b) uma violação desse direito à qual ela tem por fim remover.*

*[...] Não basta, porém, que o direito tenha existência atual e possa ser exercido por seu titular, é necessário, para admissibilidade da ação, que esse direito sofra alguma violação que deva ser por ela removida. É da violação, portanto, que nasce a ação. E a prescrição começa a correr desde que a ação teve nascimento, isto é, desde a data em que a violação se verificou.*

*Assim, considerando que a violação é permanente, enquanto a recorrente continuar a utilizar marca alheia registrada, diariamente o direito será violado, nascendo nova pretensão indenizatória; motivo pelo qual não há como reconhecer que a pretensão da parte recorrida estava prescrita quando do ajuizamento da demanda em questão.<sup>9</sup>”*

*“Quanto ao pedido de indenização pelo uso indevido da marca, já se manifestou esta Corte, em pelo menos uma oportunidade, no sentido de que, sendo a violação, em tais casos, de caráter permanente, o termo inicial do prazo prescricional nasce a cada dia em que o direito é violado.<sup>10</sup>”*

A doutrina também corrobora tal entendimento, valendo destacar os ensinamentos de Caio Mario Pereira da Silva, para quem “*se a violação do direito é continuada, de tal forma que os atos se sucedam encadeadamente, a prescrição ocorre do último deles, mas se cada ato dá direito a uma ação independente, a prescrição alcança cada um, destacadamente.*<sup>11</sup>”

---

<sup>9</sup> STJ - Resp 1.320.842, 4ª turma, Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.07.2013

<sup>10</sup> STJ – Resp 1.282.969, 3ª turma, Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 08.09.2014

<sup>11</sup> PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*. 25a. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 585

Em um ainda mais recente julgado do Superior Tribunal de Justiça discutiu-se exatamente a questão relativa ao marco temporal para contagem do início do prazo prescricional, conforme verifica-se de trecho do acórdão abaixo assinalado:

*“Controvérsia que se cinge em definir o marco inicial do prazo prescricional da pretensão de abstenção do uso de marca.*

*(...) Diante do contexto dos autos, em que a autorização para utilização da marca foi conferida por ato de mera liberalidade da recorrida – titular do direito de uso exclusivo -, a pretensão inibitória nasceu a partir do momento em que foi desrespeitada pela recorrente a data assinalada como termo final de vigência da autorização.*

*(...) A prescrição, em breves linhas, pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação.*

*Como a regra insculpida no art. 189 do CC estabelece que a pretensão nasce para seu titular quando violado o direito subjacente, infere-se que, tratando-se de abstenção de uso de marca, a pretensão surge a partir do momento em que se constata que o direito de utilização exclusiva (tutelado pelo art. 129, caput, da Lei n. 9.279/1996) foi ofendido por ato de terceiro.*

*Na hipótese, portanto, o cerne da controvérsia reside em definir quando esse direito foi efetivamente violado pela recorrente.*

*O exame dos autos revela que a autorização para utilização da marca “Progresso” foi conferida por ato de mera liberalidade da titular do direito de uso exclusivo.*

*Nesse contexto, havendo expressa manifestação de interesse da recorrida em cessar os efeitos da autorização, a partir da data assinalada como termo final de vigência da liberalidade (31/12/2006, e-STJ Fl. 24) é que o uso da marca, pela recorrente, passou a representar violação ao direito de exclusividade, momento em que, via de consequência, nasceu a pretensão inibitória.*

*Portanto, independentemente do prazo que se entenda aplicável à hipótese, não há que se falar em prescrição, pois a presente ação foi distribuída em 11/1/2007 (e-STJ Fl. 2), menos de um mês após a violação do direito.<sup>12</sup>”*

---

<sup>12</sup> STJ - REsp1.631.874, 3ª Turma, Min. Nancy Andrihy, DJe 09.11.2016

Como se vê, no julgado em comento a i. Ministra Nancy Andrighi levou em consideração não apenas o momento em que a marca foi utilizada pelo terceiro, mas sim o momento em que o titular da marca – que até então, por mera liberalidade, vinha autorizando seu uso – notificou o terceiro, manifestando oposição quanto à exploração do referido registro. O prazo prescricional, nesta hipótese, teve início apenas nesse momento. É que, quando devidamente notificado para tanto, o terceiro não cessou a exploração do registro marcário, fazendo nascer aí o dano, e a conseqüente pretensão à sua reparação.

Em conclusão, tem-se que o prazo prescricional para a ação de reparação pela violação de direitos de propriedade industrial é de 5 (cinco) anos, conforme exegese do artigo 225 da Lei da Propriedade Industrial, tendo como *dies a quo* o momento em que violado o direito. Todavia, em se tratando de violação continuada ou permanente, o prazo prescricional é renovado, e deve ser computado a partir de cada ato infrator destacadamente.

Camila Carneira Pinhas Pio Soares,

Bacharel pela Faculdade de Direito da USP, Especialização em Patentes e Criações Industriais pela Faculdade Getúlio Vargas, advogada no escritório Dannemann Siemsen na área de contencioso em propriedade industrial.

[cpinhas@dannemann.com.br](mailto:cpinhas@dannemann.com.br)

## BIBLIOGRAFIA

CAHALI, Yussef Said, *Prescrição e Decadência*, RT, 2008;

IDS – Instituto Dannemann Siemssen de Propriedade Industrial, *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*, Ed. Renovar, 2005;

LEAL, Luiz da Câmara Leal, *Da prescrição e decadência*. Teoria geral no Direito Civil, Ed. Forense, 1978;

PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*. 25a. ed. Forense, 2012;

THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Curso de Direito Processual Civil*. v. 1. 55. ed. Forense, 2014

## JURISPRUDÊNCIA

Acórdãos

**REsp 1282969/SC**, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgado em 21/08/2014,DJE 08/09/2014

**EMENTA:** “RECURSOS ESPECIAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÕES DE ABSTENÇÃO DE USO CUMULADAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. MARCA E NOME COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE.

1. Segundo o princípio da *actio nata*, o prazo prescricional da ação somente se inicia no momento em que constatada a violação do direito que se busca proteger por meio da ação.

2. Diante das particularidades da demanda e da causa de pedir, incabível a utilização como marco inicial da prescrição a data do depósito dos atos constitutivos da contraparte na Junta Comercial, ocorrido em 1951. A contagem do prazo prescricional, no caso, iniciou-se com a alegada mudança de postura da ré, com a cessão do nome empresarial a terceiros e com a implementação de centro comercial, a partir do ano de 1997.

3. Superada a preliminar de prescrição por esta Corte, impõe-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para que prossiga no julgamento dos demais temas veiculados nas razões recursais de apelação das partes, sob pena de supressão de instância. Precedentes.

4. Recurso especial de PARJOM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA E OUTRO conhecido em parte e, nessa parte, não provido, prejudicadas as demais questões.

5. Recurso especial de COMPANHIA HERING conhecido em parte e, nessa parte, provido para afastar a ocorrência de prescrição, determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem para que prossiga no julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes, prejudicadas as demais questões.

6. Recurso especial de LOJAS HERING S.A. não conhecido, porquanto integralmente prejudicado.”

**REsp 1320842/PR**, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 14/05/2013,DJE 01/07/2013

**EMENTA:** “DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. USO INDEVIDO DE MARCA ALHEIA ANTERIORMENTE REGISTRADA.



IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA REPARAÇÃO DE DANOS. *TERMO A QUO*. DANO PERMANENTE.

1. Em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial vedar a reprodução ou imitação da marca suscetível de causar confusão ou associação com outra, para a recusa de registro, por haver anterior de marca assemelhada, deve a autoridade administrativa tomar em conta se há identidade dos produtos e se pertencem ao mesmo gênero de indústria e comércio, consistindo a novidade marcária, sobretudo, na impossibilidade de confundir-se com qualquer outra empregada para produtos ou serviços semelhantes.

2. O prazo prescricional para a ação de indenização por violação ao uso indevido de marca é quinquenal. Porém, o termo *a quo* nasce a cada dia em que o direito é violado. De fato, se a violação do direito é continuada, de tal forma que os atos se sucedam em sequência, a prescrição ocorre do último deles, mas se cada ato reflete uma ação independente, a prescrição alcança cada um, destacadamente. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil*. 25a. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 585)

3. No mérito, a recorrida tem registros para a marca LARA, que explora o mesmo segmento mercadológico da pretendida marca da recorrente DELARA e têm grafia e pronúncia bastante assemelhadas - hábeis a propiciar confusão ou associação entre as marcas.

4. "A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)". (REsp 1105422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011)

5. Recurso especial a que se nega provimento

**REsp 1631874/SP**, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 25.10.2016, DJe 09/11/2016

**EMENTA:** "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DE USO.

1- Ação ajuizada em 11/1/2007. Recurso especial interposto em 22/2/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016.

2- Controvérsia que se cinge em definir o marco inicial do prazo prescricional da pretensão de abstenção de uso de marca.

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

4- A pretensão de abstenção de uso de marca nasce para seu titular com a violação do direito de utilização exclusiva, tutelado pelo art. 129, *caput*, da Lei n. 9.279/1996.

5- Diante do contexto dos autos, em que a autorização para utilização da marca foi conferida por ato de mera liberalidade da recorrida – titular do direito de uso exclusivo –, a pretensão inibitória nasceu a partir do momento em que foi desrespeitada pela recorrente a data assinalada como termo final de vigência da autorização.

6- Recurso Especial não provido."

Decisões Monocráticas

**REsp 1326835/MA**, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em 18/03/2014, Publicado em 27/03/2014

**EMENTA:** "RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DANO MATERIAL. PRESUMÍVEL. SÚMULA 83/STJ. INEXISTÊNCIA DE USO INDEVIDO DE MARCA.

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO STJ.

1. "O prazo prescricional para a ação de indenização por violação ao uso indevido de marca é quinquenal. Porém, o termo a quo nasce a cada dia em que o direito é violado". (REsp 1320842/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 01/07/2013)
2. Em se tratando de uso indevido de marca registrada por terceiro, os danos materiais são presumíveis. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
4. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”

Veja também os periódicos (atualizados até a data de publicação):

- Informativo de Jurisprudência n. 0525, publicado em 11 de setembro de 2013.