

TEMA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

TESE

Prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial. (Súmula 143/STJ)

COMENTÁRIO

Prazo prescricional das ações de indenização/reparação pelo uso indevido de marca comercial – Súmula 143 do Superior Tribunal de Justiça

Thaís de Kássia Rodrigues Almeida Penteadó

talmeida@dannemann.com.br

Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília – UNICEUB. Mestranda em Direito Intelectual pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Advogada do escritório Dannemann Siemsen Advogados.

Cuidaremos da análise jurídica acerca do prazo prescricional das ações de indenização/reparação pelo uso indevido de marca comercial e de considerações doutrinárias e legislativas.

Inicialmente, mister diferenciar o instituto da prescrição e da decadência¹.

Segundo a Professora Dra. Maria Helena Diniz²: “A decadência extingue o direito e indiretamente a ação; a prescrição extingue a ação e por via obliqua o direito; o prazo decadencial é estabelecido por lei ou vontade unilateral ou bilateral; o prazo

¹ A respeito da distinção, v. também o clássico de AMORIM FILHO, Agnelo. “Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis”. *Revista de Direito Processual Civil*. São Paulo, v. 3º, p. 95-132, jan./jun. 1961, republicado na coleção Doutrinas Essenciais de Direito Civil - Parte Geral (Gilmar F. Mendes & Rui Stoco, orgs.), vol. V. São Paulo: RT, 2011, p. 25.

² DINIZ, Maria Helena. *Curso de Direito Civil Brasileiro*, p. 364, 2003.

prescricional somente por lei; a prescrição supõe uma ação cuja origem seria diversa da do direito; a decadência requer uma ação cuja origem é idêntica à do direito; a decadência corre contra todos; a prescrição não corre contra aqueles que estiverem sob a égide das causas de interrupção ou suspensão previstas em lei; a decadência decorrente de prazo legal pode ser julgada, de ofício, pelo juiz, independentemente de arguição do interessado; a prescrição das ações patrimoniais não pode ser, ex officio, decretada pelo magistrado; a decadência resultante de prazo legal não pode ser enunciada; a prescrição, após sua consumação, pode sê-lo pelo prescribente; só as ações condenatórias sofrem os efeitos da prescrição; a decadência só atinge direitos sem prestação que tendem à modificação do estado jurídico existente.”

O Código Civil de 1916 estabelecia, em seu artigo 178, §10, IX, o prazo prescricional de cinco anos para ação por ofensa ou dano causados ao direito de propriedade; contado o prazo da data em que se deu a mesma ofensa ou dano.

O legislador brasileiro, visando a solucionar questões controversas acerca da prescrição e decadência e, assim, estabelecer normas mais seguras em relação às preexistentes no Código Civil de 1916, destinou o Título IV do Livro III da Parte Geral do novo Código Civil de 2002 para tratar do tema.

Nesse contexto, com relação à prescrição, objeto do presente trabalho, determinou em seu artigo 189 que: *“violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”*.

O artigo 205 estabelece o prazo prescricional geral de dez anos, *quando a lei não lhe haja fixado prazo menor*. Por sua vez, o artigo 206 estabelece os prazos prescpcionais especiais, dentre os quais destacamos o prazo de três anos para pretensão de reparação civil, previsto no §3º, item V do precitado dispositivo.

Note-se que o novo Código Civil de 2002, ao contrário do Código Civil de 1916, silenciou-se quanto ao prazo prescricional para ação de reparação por ofensa ou dano causados ao direito de propriedade.

Nada obstante o silêncio do legislador, em 14 de maio de 1996, data anterior ao Código Civil vigente, foi promulgada a Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), a qual dispõe em seu artigo 225 que:

“Prescreve em cinco anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial”.

Seria então a Lei de Propriedade Industrial a legislação prevista no artigo 205 do Código Civil, a qual estabelece prazo prescricional menor de dez anos? Em outra visão, poderia o artigo 225 da Lei de Propriedade Industrial ter sido revogado pelo §3º, item V, do artigo 206 do Código Civil de 2002, o qual estabelece o prazo de três anos para pretensão de reparação civil?

Pois bem. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) caminha no sentido que, em se tratando de prescrição da ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial, legislações de caráter geral devem ceder diante do caráter especial do disposto no artigo 225 da Lei de Propriedade Industrial, segundo a regra da especialidade da norma jurídica.

Nesse sentido, visando a restabelecer a segurança jurídica quanto à específica questão de marcas abordada neste, o STJ emitiu a Súmula 143, a qual dispõe que: *“prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial”.*

Portanto, indubitável a permanência do prazo prescricional quinquenal para o interessado reclamar em juízo a reparação por ofensa ou dano ao seu direito de propriedade industrial, incluindo-se aqui questões inerentes ao direito marcário.

Em nossa opinião, correto o entendimento firmado pelo STJ, eis que lei especial (*lex specialis*) prevalece sobre a geral, caso não haja revogação expressa de uma ou outra (inteligência do artigo 2º, §2º, da Lei nº 4.657/42 - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Outra questão posta em debate refere-se ao termo *a quo* do prazo prescricional para pleitear reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.

Como vimos, o artigo 189 do Código Civil vigente dispõe que *“violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.*

Assim, a prescrição nada mais é que a perda da pretensão inerente ao direito subjetivo, este consubstanciado na situação jurídica, por meio do qual o titular tem direito, nos limites da legalidade, a um determinado ato em face do destinatário, em razão da passagem do tempo.

Nesse sentido, o Professor Dr. Pontes de Miranda³ afirma que “*a prescrição não atinge, de regra, somente a ação; atinge a pretensão, cobrindo a eficácia da pretensão e, pois, do direito, quer quanto à ação, quer quanto ao exercício do direito mediante cobrança direta (...) ou outra manifestação pretensional*”.

Por se tratar de um direito subjetivo, referido prazo, em essência, começa a correr tão logo seja violado o direito de propriedade industrial. Voltando-se para o tema em debate, o dano perpetua-se enquanto o uso indevido da marca alheia registrada não cessar.

Esse entendimento é corroborado pela lição do Professor Dr. Antônio Luís da Câmara Leal⁴, o qual leciona que “*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.*”

E, em caso de violação permanente, a jurisprudência pátria caminha no sentido que a pretensão indenizatória se renova e, com ela, o termo *a quo* da prescrição. Vejamos:

“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

³ PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de Direito Privado*, Parte Geral, Tomo VI. Rio de Janeiro, Borsoi, 1955.

⁴ LEAL, Antônio Luís da Câmara. *Da Prescrição e da Decadência*. 2a. edição. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 36.

*casos, de caráter permanente, o termo inicial do prazo prescricional nasce a cada dia em que o direito é violado.”*⁵

*“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.”*⁶

“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. 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.

*[...] 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.”*⁷

Esse entendimento é acompanhado pelo Professor Dr. Caio Mário da Silva Pereira⁸: *“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.”*

Em conclusão, o Judiciário acertadamente caminha de mãos dadas com a Doutrina pátria, no sentido que, em se tratando de prescrição da ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial, legislações de caráter geral devem ceder diante do caráter especial do disposto no artigo 225 da Lei de Propriedade Industrial, o

⁵ STJ – Resp 1.282.969, 3ª Turma, Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 08.09.2014.

⁶ STJ - Resp 1.326.835, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27.03.2014.

⁷ STJ - Resp 1.320.842, 4ª turma, Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.07.2013.

⁸ PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*. 25ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 585.

qual prevê um prazo quinquenal, sendo o termo inicial a data da violação, renovando-se em caso de uso continuado.

JURISPRUDÊNCIA

Acórdãos

[REsp 1320842/PR](#), Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 14/05/2013, DJE 01/07/2013

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 1320842/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 01/07/2013)

[REsp 1128676/RJ](#), Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 15/05/2012, DJE 30/05/2012

RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MARCA. INDEFERIMENTO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI ESPECIAL EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Art. 225 DA LEI N. 9.279/1996. PROVIMENTO.

1.- O Decreto n. 20.910/1932, de caráter geral relativamente à prescrição de ações contra a Fazenda Pública, cede diante do caráter especial do disposto no art. 225 da Lei 9.279/1996, especificamente destinada à prescrição relativa à propriedade industrial, segundo a regra da especialidade da norma jurídica.

2.- Recurso Especial provido, para afastar a prescrição.
(REsp 1128676/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 30/05/2012)

[REsp 555086/RJ](#), Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, Julgado em 14/12/2004, DJ 28/02/2005

RECURSO ESPECIAL - OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR - NÃO CONHECIMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO ART. 535 DO CPC - SÚMULA 211/STJ - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 356/STF - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - ADMISSIBILIDADE - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA QUANTO A ALGUNS DOS PARADIGMAS COLACIONADOS - ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA - DENOMINAÇÃO - EQUIPARAÇÃO AO NOME COMERCIAL - DIREITO DE EXCLUSIVIDADE - LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA - NOME ESTRANGEIRO - CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - MARCA - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - CONVIVÊNCIA DAS DENOMINAÇÕES E MARCAS DAS PARTES - POSSIBILIDADE.

1 - Não se conhece do recurso especial sob alegação de ofensa a enunciado sumular, vez que não equiparado a dispositivo de lei federal para fins de interposição do recurso com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes.

2 - Não cabe recurso especial se, apesar de provocado em sede de embargos declaratórios, o Tribunal a quo não apreciou a matéria impugnada, aplicando-se a Súmula 211/STJ. Para conhecimento da via especial, necessário seria a recorrente ter alegado ofensa, também, ao art. 535 do CPC. Precedentes.

3 - Inviável o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 356/STF, ante a ausência de prequestionamento, porquanto não alegada a matéria sequer em embargos declaratórios.

4 - Admite-se o prequestionamento implícito se, a par de não constar expressamente, quanto a determinado dispositivo, qualquer registro no v. acórdão recorrido, a matéria inserta no mesmo foi devidamente apreciada e decidida pelo Tribunal a quo. Precedentes.

5 - Quanto à divergência jurisprudencial (art. 105, III, "c", CF/88), é pacífico, neste Tribunal, o entendimento de que, a teor do art. 255 e parágrafos do RI/STJ, para sua apreciação e comprovação, não basta a mera transcrição de ementas, devendo-se expor as circunstâncias que identificam os casos confrontados, impondo-se a similitude fática entre o v. acórdão recorrido e o paradigma com tratamento jurídico diverso, bem como juntar cópias integrais de tais julgados ou, ainda, citar repositório oficial de jurisprudência. Verificada a ausência de similitude fática entre o v. acórdão hostilizado e alguns dos paradigmas colacionados, o recurso merece conhecimento apenas parcial.

6 - A denominação das associações equipara-se ao nome comercial, para fins de proteção legal, consistente na proibição de registro de nome igual ou análogo a outro anteriormente inscrito (princípio da novidade). A exclusividade restringe-se ao território do Estado, no caso das Juntas Comerciais, em se tratando de sociedades empresárias, e tão-somente da Comarca, no caso dos Registros Cíveis das Pessoas Jurídicas, em se cuidando de sociedades civis, associações e fundações.

7 - A proteção ao nome estrangeiro deve ser requerida nos moldes estabelecidos pela lei nacional, conforme interpretação sistemática da Convenção da União de Paris.

8 - A análise da identidade ou semelhança entre duas ou mais denominações integradas por expressão de fantasia comum ou vulgar deve considerar a composição total do nome, a fim de averiguar a presença de elementos diferenciais suficientes a torná-lo inconfundível.

9 - Consoante o princípio da especialidade, o INPI agrupa os produtos ou serviços em classes, segundo o critério da afinidade, de modo que a tutela da marca registrada é limitada aos produtos e serviços da mesma classe. Outrossim, sendo tal princípio corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários de determinados produtos ou serviços, admite-se a extensão da análise quanto à imitação ou à reprodução de marca alheia ao ramo de atividade desenvolvida pelos respectivos titulares.

10 - Diversos os gêneros de atividade da recorrente, Gideões Missionários da Última Hora - GMUH, e das recorridas, The Gideons International e Os Gidões Internacionais no Brasil, bem como suas classes de registro de marcas (respectivamente, serviços de publicação e distribuição de bíblias, testamentos e revistas, inseridos nas classes 11.10 e 40.15; e serviços de caráter comunitário, voltados à pregação evangélica, inseridos na classe 41.70, afasta-se a possibilidade de confusão entre o público das associações litigantes, impondo-se a convivência harmônica de suas denominações e marcas.

11 - Recurso parcialmente conhecido, com fulcro nas alíneas "a" e "c", III, art. 105 da CF/88, e, nesta parte, provido, afastando-se a proibição de uso pela recorrente, quer em sua denominação, quer em sua marca, da palavra "gideões".

(REsp 555.086/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2004, DJ 28/02/2005, p. 327)

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

- [Informativo de Jurisprudência n. 0525, publicado em 11 de setembro de 2013.](#)

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO USO DE MARCA INDUSTRIAL QUE IMITE OUTRA PREEXISTENTE.

O termo inicial do prazo prescricional de cinco anos (art. 225 da Lei 9.279/1996) para pleitear indenização pelos prejuízos decorrentes do uso de marca industrial que imite outra preexistente, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia registrada (art. 124, XIX), é a data da violação do direito à propriedade industrial e se renova enquanto houver o indevido uso. Isso porque o prazo prescricional começa a correr tão logo nasça a pretensão, a qual tem origem com a violação do direito subjetivo — o direito de propriedade industrial. Ademais, considerando que a citada violação é permanente, enquanto o réu 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 do autor estava prescrita quando do ajuizamento da demanda. REsp 1.320.842-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2013.