



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER Nº 00044/2025/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.014446/2025-59

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL

1. Projeto de Lei nº 4.380, de 2025, que altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para dispor sobre o prazo prescricional da pretensão de abstenção de uso de marca.
2. Restrição ao direito do titular do registro de impedir o uso não autorizado da marca.
3. Art. 129, da Lei nº 9.279, de 1996. Princípio atributivo.
4. Art. 130, inciso III, da Lei nº 9.279, de 1996. Direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca.
5. Art. 124, inciso XIX da Lei nº 9.279, de 1996. Interesse dos consumidores.
6. Art. 170 da Constituição Federal. Art. 2º da Lei nº 5.648, de 1970. Função econômica, social, jurídica e técnica das normas de propriedade industrial.

1. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA) encaminha à Procuradoria, por meio do Despacho (1336444), o Projeto de Lei nº 4380, de 2025, que altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para dispor sobre o prazo prescricional da pretensão de abstenção de uso de marca.

2. Transcreve-se adiante o texto da proposta legal:

PROJETO DE LEI Nº 4380 , DE 2025

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 129 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:

Art. 129.....

§3º A pretensão de abstenção de uso de marca, nos casos de violação de direito, deverá ser contado a partir da data em que a violação for efetivamente conhecida pelo titular da marca.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

3. Sustenta-se, na justificativa, que a medida:

"tem por objetivo conferir maior clareza e segurança jurídica ao sistema de proteção da propriedade industrial no Brasil, ao estabelecer expressamente que o prazo prescricional da pretensão de abstenção de uso de marca será contado a partir do momento em que o titular tem conhecimento da violação.

A ausência de previsão legal expressa sobre o tema tem gerado controvérsias jurídicas e insegurança tanto para os titulares de marcas quanto para o mercado em geral. Em muitas situações, discutia-se se o prazo deveria ser contado da data do registro do nome empresarial que eventualmente utilizasse o termo objeto da marca, ou se apenas do efetivo conhecimento da violação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial nº 1.719.131, pacificou a questão ao reconhecer que a contagem do prazo deve observar a teoria da actio nata, segundo a qual a prescrição somente começa a correr quando o titular do direito tem efetivo conhecimento da utilização indevida de sua marca. Tal

entendimento foi ressaltado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do caso, ao afirmar que os institutos de nome empresarial e marca não se confundem e que não se pode admitir que o simples registro empresarial sirva como marco para o início da prescrição.

Com a alteração proposta, busca-se incorporar esse entendimento jurisprudencial ao texto legal, conferindo maior previsibilidade e estabilidade às relações negociais e maior efetividade à proteção do direito marcário, evitando interpretações restritivas que possam enfraquecer a tutela conferida pela Lei da Propriedade Industrial.

Trata-se, portanto, de medida que harmoniza a legislação com a jurisprudência consolidada do STJ, fortalece a proteção à propriedade industrial e assegura justiça e equilíbrio nas disputas envolvendo marcas registradas".

4. A Coordenação de Normatização Técnica e Conformidade/DIRMA, por meio da Nota Técnica/SEI nº 29/2025/INPI /CNOC/DIRMA /PR (1335485), defendeu que:

"O texto do PL trata da contagem do prazo prescricional da ação de abstenção de uso da marca. Sendo assim, entende-se que o dispositivo estaria melhor posicionado no Título VII "*Das disposições gerais*", especificamente no Capítulo IV "*Da Prescrição*" juntamente ao prazo prescricional das ações para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.

Sugere-se, portanto, as seguintes modificações no posicionamento do texto do PL nº 4.830/2025:

CAPÍTULO IV

DA PRESCRIÇÃO

Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.

Art. 225-A. O prazo da ação para abstenção de uso de marca, nos casos de violação de direito, deverá ser contado a partir da data em que a violação for efetivamente conhecida pelo titular da marca.

Além disso, tratando-se de matéria jurídica, entende-se pertinente a remessa dos autos para análise da PFE-INPI, indagando se a) há concordância com a proposta da DIRMA para alteração do posicionamento do dispositivo proposto, do Título de "Marcas" para o Título das "Disposições Gerais" da LPI e b) seria o caso de também sugerir ao Legislador que conste o prazo prescricional da ação de abstenção de uso da marca do referido dispositivo, conforme prazo decenal mencionado no Recurso Especial nº 1.719.131 (1335491) ou outro prazo que a PFE-INPI entender cabível".

5. Esta unidade consultiva analisou o tema das ações de abstenção de uso de marca registrada pelo INPI por meio do Parecer N° 0035-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, aprovado pelo Despacho N° 0620/2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC- 3.2.3.

6. É o relatório.

2. MÉRITO

7. Conforme relatado, esta Procuradoria foi instada a se manifestar sobre o o Projeto de Lei nº 4380, de 2025, que altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para dispor sobre o prazo prescricional da pretensão de abstenção de uso de marca.

8. A proposta legal acrescenta o § 3º ao art. 129 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para prever que "a pretensão de abstenção de uso de marca, nos casos de violação de direito, deverá ser contado a partir da data em que a violação for efetivamente conhecida pelo titular da marca". Na justificativa ao propositivo, argumenta-se que a medida busca incorporar entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao texto legal, "conferindo maior previsibilidade e estabilidade às relações negociais e maior efetividade à proteção do direito marcário". O Projeto de Lei, não obstante declarar o contrário, efetivamente reduz a tutela jurídica ao registro de marcas, pois se apresenta contrário ao princípio atributivo, e prejudica interesses de consumidores.

9. A prerrogativa do titular do registro de marca de impedir que terceiros, não autorizados, utilizem o sinal decorre do art. 129 da Lei nº 9.279, de 1996. Com efeito, o sistema de propriedade industrial pátrio atribui o direito de propriedade da marca àquele que depositou, em primeiro lugar, o pedido junto ao INPI^[1]. Concedido o registro, o titular passa ter o direito de usar a marca, exclusivamente, em todo o território nacional. A respeito do assunto, Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro sustenta que:

"Assim, se o propósito do legislador foi o de conceder exclusividade sobre o sinal distintivo ao seu respectivo titular, é preciso concluir que a vulneração desta exclusividade é ato contrário ao direito por si só tutelável, ainda que não haja risco de dano, razão pela qual negar a tutela inibitória e preventiva ao fundamento de que, ao final,

a questão poderia ser resolvida com a recomposição patrimonial do prejuízo experimentado pelo autor pela convivência entre marcas no curso do processo representaria a completa negação do direito de exclusividade e de seu corolário lógico e indissociável, qual seja, o direito de impedir que a violação ao direito ocorra ou repita”^[2].

10. É de se destacar que o direito de precedência, previsto no § 1º do art. 129, não afasta, por completo, o princípio atributivo. Na verdade, aquele que, de boa-fé, já utilizava o sinal marcário, idêntico ou semelhante, para assinalar ou certificar produto ou serviço, igual, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. Em outras palavras, a utilização da marca, ainda que prolongada no tempo, não gera a propriedade do registro, eis que o interessado deverá, mesmo nesse caso, depositar o pedido. Caso terceiro deposite o pedido e não haja impugnação do usuário anterior, por meio de oposição ou de requerimento administrativo de nulidade, o registro será validamente concedido. Além disso, ainda que o utente se oponha ao depósito de terceiro, mas não apresente o próprio pedido ao INPI, a marca será concedida ao depositante.

11. Nesse sentido, entende-se que o propositivo legal é contrário ao sistema atributivo, princípio basilar da propriedade industrial no País. Com efeito, a regra, disposta no Projeto de Lei, admite que, transcorrido determinado prazo, aquele que usa marca alheia, sem autorização, continue a utilizá-la, eis que o titular não terá mais a possibilidade de ajuizar ação de abstenção de uso de marca, tendo sido prescrita a sua pretensão. Trata-se, em certa medida, se for aprovada a proposta legal, de verdadeira hipótese de prescrição aquisitiva de marca, o que é completamente contrário à racionalidade do sistema de propriedade industrial pátrio, previsto na Lei nº 9.279, de 1996 e nos diversos tratados internacionais.

12. Caso seja autorizada a prescrição da pretensão de abstenção de uso de marca, restará prejudicado não apenas o direito de o titular de utilizar o sinal com exclusividade, inerente ao registro, conforme estabelece o art. 129 da Lei nº 9.279, de 1996, mas também o de zelar pela sua integridade material ou reputação, nos termos do art. 130, inciso III. Decerto, se o titular pudesse perder a prerrogativa de impedir o uso não autorizado por terceiro, não teria como se proteger da desvalorização patrimonial que o sinal pudesse sofrer^[3]. A exclusividade do uso garante que a marca não perca a destinação econômica de assinalar apenas aqueles produtos ou serviços do titular. Impede-se, assim, a diluição da marca, ou seja, que, depois de certo tempo, uma expressão, a princípio, extremamente distintiva para identificar certo produto ou serviço, passe a ser utilizada também por seus concorrentes. Sobre o tema, explicam Caroline Someson Tauk e Celso Araújo Santos:

“Teoria da diluição. Quando o titular de uma marca não exerce adequadamente seu direito de zelar pela integridade da marca, deixando que ela seja utilizada por terceiros sem autorização, pode ocorrer o fenômeno da diluição. Trata-se de situação na qual a força da marca se dilui, pois seu uso por terceiros leva à perda da unicidade do sinal, o vínculo único que existia a marca e o seu titular, o qual possui legalmente o direito exclusivo de uso dela. Uma marca diluída não será tão eficaz em causar nos consumidores uma associação direta com seu titular, já que várias outras pessoas estão utilizando-a. Essa perda de atratividade causada pela diluição então diminui o valor da marca, causando prejuízo ao seu titular”^[4].

13. Ademais, cumpre apontar que as normas de propriedade industrial não tutelam apenas os interesses dos titulares desses ativos e seus concorrentes, mas também os interesses dos adquirentes dos produtos e serviços. Não por acaso, por meio da previsão crimes contra a propriedade industrial, a Lei nº 9.279, de 1996, busca coibir o ato de induzir confusão nos consumidores por meio de uso ou reprodução de marca registrada. Assim, a legislação consagra o interesse público e social amplo da proteção aos interesses dos consumidores de não serem enganados.

14. Nesse sentido, observam-se os princípios gerais da atividade econômica, descritos no art. 170 da Constituição Federal, entre os quais estão a função social da propriedade, a livre concorrência e o a defesa do consumidor. Assim, o art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, prevê que as normas que regulam a propriedade industrial serão executadas pelo INPI, tendo em vista sua função social, econômica, jurídica e técnica. Logo, em qualquer mudança legislativa, recomenda-se a observância a tais valores, sob pena de eventual arguição de inconstitucionalidade. Alterações legais que prejudiquem os interesses dos consumidores podem violar tais preceitos constitucionais.

15. Reitera-se, assim, que a perda da faculdade do titular do registro de impedir o uso não autorizado da marca, em razão do decurso do tempo, também poderá atingir os interesses dos consumidores. Se o titular do registro não puder mais interromper a utilização da sua marca por terceiro não autorizado no mercado, tendo em vista a prescrição, os consumidores poderão ser induzidos a erro, ao associar ou confundir sinais idênticos de origens diversas. O prejuízo para o consumidor mostra-se, portanto, evidente.

16. O Projeto de Lei nº 4.380, de 2025, ao estabelecer, portanto, que “a pretensão de abstenção de uso de marca, nos casos de violação de direito, deverá ser contada a partir da data em que a violação for efetivamente conhecida pelo titular da marca”, mostra-se contrário ao sistema atributivo da Lei nº 9.279, de 1996. Além disso, limita o direito de propriedade do titular do registro, ao restringir o alcance da tutela das marcas em juízo, e prejudica os interesses dos consumidores, por possibilitar a

confusão ou associação entre marcas idênticas de diferentes concorrentes. Tais consequências podem violar princípios constitucionais previstos no art. 170. Por conseguinte, sugere-se que a autarquia se posicione de forma contrária ao Projeto de Lei.

3. CONCLUSÕES

17. Diante de todo o exposto, sugere-se que o INPI se posicione de forma contrária ao Projeto de Lei nº 4.380, de 2025.

À consideração superior.

ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO

Procurador Federal

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402014446202559 e da chave de acesso e97884ab

Categoria	Espécie	Nº	Ano	Data	NUP	Normativo	Situação	Legislação	Pala vras- chav e
projeto de lei	parecer	44	2025	10/12/25	52402.014446/2025-59	não	vigente	Lei nº 9.279, 1996, arts. 124, XIX, 129, 130; CF, art.170 e Lei nº 5648, 1970, art. 2º.	ação de abstenção de uso, princípio atributivo.

Notas:

- Segundo João da Gama Cerqueira, o sistema atributivo “se caracteriza pelas virtudes da certeza e da segurança” “estabelecendo a data certa da apropriação da marca e do início da proteção legal”(Tratado da propriedade industrial. 3ª ed. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 70).
- “As Marcas e a Tutela Inibitória” in *Processo Civil e Propriedade Industrial*, DIDIER JR., Fredie, OSNA, Gustavo e MAZZOLA, Marcelo (coord.), São Paulo: Editora Juspodivm, 2022, p.300.
- Nesse sentido, a doutrina destaca que “presume-se que a utilização indevida de marca é, por si só, apta a promover prejuízos ao titular que tem seu direito violado- razão pela qual a jurisprudência brasileira vem dispensando a necessidade de prova do dano para que se arbitre uma condenação indenizatória”.(WOLDAYNSKY, Ana Paula Affonso Brito e JUNQUEIRA, Maria Eduarda de O. Borelli, “A Tutela de Urgência no Âmbito da Jurisdição Estadual da Propriedade Industrial” in *Direito Processual da propriedade intelectual*, ABBOUD, Georges e BARBOSA, Pedro Marcos Nunes (coord.), São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2023, p.215.
- Lei da Propriedade Industrial Interpretada: Comentários e Jurisprudências*, São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, p. 158.



Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3041649088 e chave de acesso e97884ab no endereço eletrônico <https://supersapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR). Data e Hora: 11-12-2025

13:40. Número de Série: 24688056426646610828629120681. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.