



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

NOTA JURÍDICA Nº. 00065/2025/CGCONT/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.014446/2025-59

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL

CONSULTA - PROJETO DE LEI DE ALTERAÇÃO DE PRAZO DE PRESCRIÇÃO DE AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - REDAÇÃO CONFLITANTE COM TEMA 950 DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ - POSSIBILIDADES DE QUESTIONAMENTOS A RESPEITO DE PUBLICAÇÕES DA REVISTA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - POSSIBILIDADES INTERPRETATIVAS DIVERSAS, CONFLITANTES COM ENTENDIMENTOS CONSAGRADOS A RESPEITO DO SISTEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RISCO À SEGURANÇA JURÍDICA - SOLUÇÕES EXISTENTES SUFICIENTES E ADEQUADAS.

1. Adoto como relatório aquele constante do PARECER Nº 00044/2025/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, que assim sintetiza o objeto da consulta:

1. RELATÓRIO

2. "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.

3. 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.

4. 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".

5. 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".

6. 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.

7. É o relatório.

8. Inicialmente, entendo que é imprescindível diferenciar a ação de abstenção de uso de marca da ação destinada a impedir o uso de sinal marcário de terceiro.

9. Para tal, é indispensável revisitar o tema 950 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, em que foi fixada a seguinte tese:

Questão submetida a julgamento

1) Saber se é possível à justiça estadual impor abstenção de uso de marca registrada pelo INPI.

2) Saber se é cabível, em reconhecimento de concorrência desleal, que a justiça estadual determine a abstenção de uso de elementos que não são registrados no INPI, caracterizados pelo "conjunto imagem" ("trade dress") de produtos e/ou serviços.

Tese Firmada

As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

10. Como visto, a ação de abstenção de uso de marca é aquela que objetiva impor ao titular de uma marca registrada a abstenção de seu uso em razão de colidência com marca alheia anteriormente registrada.

11. Esta demanda deve ser ajuizada na Justiça Federal, com participação do INPI, tendo em vista que, em razão da adoção do sistema atributivo pelo artigo 129 da LPI, somente podem ser denominadas marcas aquelas registradas na Autarquia, restando a designação "sinal" para os signos que não são objeto de registro.

12. Tendo em vista a terminologia adotada pelo projeto de lei, sua consequência seria possibilitar que o titular de uma marca registrada no INPI questionasse a concessão de outra marca registrada no INPI em 5 (cinco) anos contados do momento em que tivesse "efetivo conhecimento" deste novo registro.

13. Ocorre que a concessão de registro marcário é publicada na Revista de Propriedade Industrial, presumindo-se a partir da publicação que a concessão do registro é de todos conhecida. Assim, eventual alteração legislativa, acabaria por repetir o conteúdo daquilo que consta do artigo 174 da LPI, pois a partir da publicação na RPI não é possível alegar desconhecimento dos atos do INPI. O artigo 174 da LPI dispõe:

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

14. Traria enorme insegurança jurídica admitir questionamentos à eficácia da publicação na RPI para atribuir ciência a terceiros dos atos do INPI, de forma que a utilização da expressão "efetivamente conhecida" pelo texto do projeto de lei poderia ensejar uma miríade de questionamentos aos atos da Autarquia, colocando em risco a segurança jurídica.

15. Assim, entendendo-se que o pretendido pelo projeto de lei é viabilizar o questionamento de marcas registradas no INPI, ele se mostrara ineficaz, pois o conhecimento do registro ocorre com a sua publicação, de forma que o projeto de lei prescreve exatamente o mesmo conteúdo do artigo 174 da LPI, pois no momento da concessão há a publicação do certificado de registro, nos termos do artigo 163 da LPI que dispõe:

16. Assim, a partir dessa publicação o ato presumidamente é de efetivo conhecimento de todos, inclusive do titular do registro supostamente conflitante. Desta forma, o projeto de lei acaba por repetir o que já consta do artigo 174 da LPI, mas dá ensejo a questionamentos a respeito da presunção de conhecimento decorrentes de publicações dos atos do INPI, gerando insegurança jurídica, pois poder-se-ia alegar que a publicação não seria eficaz para dar efetivo conhecimento, possibilitando questionamentos de registros concedidos há mais de cinco anos.

17. Para que se adote outro enfoque interpretativo, entendendo-se que a intensão do projeto de lei seria regular aquelas hipóteses em que marcas registradas são usadas por terceiros que não são titulares de registros marcários. Ou seja, uso de marca alheia, ou sinal semelhante, sem que o infrator possua registro marcário, seria necessário alterar a redação atual, deixando-se de utilizar o termo “abstenção de uso de marca” que, de acordo com o tema 950, refere-se àquelas hipóteses de impugnação de marcas registradas.

18. Ainda que se adote este entendimento, entendo que o projeto de lei contraria a sistemática do direito de propriedade industrial.

19. Segundo o artigo 5 da LPI, os direitos de propriedade industrial consideram-se bens móveis para os efeitos legais.

20. O direito de seqüela é inerente à classificação da propriedade industrial como bem móvel, de forma que seu titular pode **perseguir a coisa** (o bem) onde quer que ela esteja e **recuperá-la** de quem quer que a possua injustamente. Este direito pode ser utilizado a qualquer tempo, enquanto vige a propriedade sobre o bem móvel. Tendo em vista a perpetuidade inerente ao direito de propriedade, a perda do direito de seqüela somente ocorre com o perecimento do objeto sobre o qual recai como, por exemplo, a caducidade e demais casos de extinção do registro.

21. Assim, a classificação da propriedade industrial como bem móvel impossibilita que se cogite de prescrição do direito de buscar a coisa contra quem injustamente a possua, pois é incompatível como o nosso sistema a titularidade de bem móvel desprovida de direito de seqüela, de forma que a perda desta faculdade somente pode ocorrer juntamente com a perda de titularidade sobre o bem móvel.

22. Outra possibilidade interpretativa seria cogitar-se da aquisição do sinal por terceiro pela via do usucapião, de forma que o projeto de lei estaria estabelecendo um prazo de prescrição aquisitiva contrário ao titular do registro marcário que deixasse de exercer seu direito de exclusividade após ter ciência de que terceiro indevidamente utiliza o sinal constante de seu registro. Também aqui seria necessário alterar a redação legal para deixar claro este intento.

23. Contudo, a propriedade industrial possui natureza de bem móvel imaterial e, tradicionalmente, se nega a viabilidade de ocorrência de usucapião sobre bem imaterial, pois sobre este tipo de bem não há posse. Neste sentido, cumpre assinalar que a súmula 228 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o exercício de interdito proibitório para proteção de direito autoral justamente em razão de não ser possível o exercício de posse sobre bem móvel imaterial.

Súmula 228

É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral.

Revisitando os precedentes que deram ensejo a referido enunciado de súmula, merece transcrição a seguinte passagem do voto do Ministro Ruy Rosado de Aguiar no RECURSO ESPECIAL N. 89.171-MS (96.118345), que explica os motivos pelos quais não se pode falar em posse de bens móveis imateriais:

Astolpho Rezende (A posse e sua proteção, 1937, I/71), depois de explicar a aparente contradição do texto do Código Civil, ao tratar da posse e referir-se a direitos, afirma que, no sistema do Código, o objeto da posse só pode ser uma coisa sobre a qual se exerça o domínio, o qual é exercitável, na sua acepção específica, sobre as coisas corpóreas. E observa, retornando à doutrina: “Nesta espécie, não diverge da escola clássica a Teoria de Ihering. Também para Ihering só tem o nome específico de posse, e somente gozam de proteção possessória os direitos que se exercem sobre uma coisa material; não reconhece a posse das coisas incorpóreas” (p. 85-86). Aliás, na explicação de Clóvis, a expressão “direito”, encontrada no artigo 493 e outros, somente compreende os direitos reais sobre coisa alheia.

Até aqui, portanto, temos a posse sobre coisas corpóreas e sobre os iura in re aliena. No ponto específico do direito do autor, a questão se apresenta com certa complexidade, a começar pela sua classificação. O mesmo Astolpho Rezende, ao versar sobre a natureza dos direitos, reconhece: “Existem, todavia, certos direitos de difícil classificação. Dentre eles sobressaem os direitos do autor, o direito ao nome, os inventos industriais, etc”. A Lei n. 5.988/1993 definiu o Direito Autoral como bem móvel, o que veio referendar a lição antiga do mestre Astolpho: “(...) só podem, no nosso Direito, considerar-se objeto de propriedade no sentido técnico e estrito, as coisas corpóreas, e, além delas, o direito de autor” (p. 138). Adverte, contudo - e isso é o que mais interessa ao nosso caso - com apoio em Ihering, não ser essa propriedade passível de esbulho ou usurpação, mas de simples concorrência (p. 138-139), e conclui: “O que assinala e caracteriza a posse é sua defensibilidade pelos interditos. Só a posse que tem por objeto coisas materiais é suscetível de proteção pelas interditas. A posse que não tem por objeto coisas materiais é suficientemente defendida e protegida pelas mesmas ações que garantem os direitos de cujo exercício e gozo se trata” (p. 150). Não é diferente a lição de José de Oliveira Ascensão: Nos estudos que realizamos sobre esta matéria fomos porém levados a concluir que o direito de autor (e analogamente deveríamos falar dos direitos sobre bens industriais) não é nem uma propriedade nem um direito real. A obra

intelectual, uma vez divulgada, não pode estar sujeita ao domínio exclusivo dum só. Todos disfrutam diretamente desse bem, mas só o titular pode beneficiar economicamente com ele. Tem pois um exclusivo de exploração econômico da obra (cfr. o art. 1º do Código do Direito de Autor). (Direitos Reais, Almedina, 1978, p. 106). Concluimos por isso que os direitos sobre bens intelectuais se inserem na categoria dos direitos de exclusivo ou de monopólio.

O eminente Ministro José Carlos Moreira Alves, o mais ilustre dos nossos civilistas, sustenta que as criações de espírito, entre elas a que dá origem ao direito autoral, não podem ser objeto de posse. Examina a Lei n. 5.988/1973 e afirma:

Também a circunstância de o art. 2º dessa mesma lei considerar o direito autoral, para efeitos legais, como bem móvel não dá margem a que se sustente a possibilidade de posse sobre as criações de espírito, pois o artigo 48, II, do CC, diz o mesmo com relação aos direitos de obrigação, e nem por isso são eles objeto de posse em nosso sistema jurídico (Posse, II./I/155).

Com estas considerações, estou em conhecer do recurso, pela divergência, mas lhe negar provimento, julgando incabível o uso do interdito proibitório, pois o direito do autor, por não recair sobre coisa corpórea, não pode ser turbado ou esbulhado, apenas exercido indevidamente por outros, em simples concorrência, o que constitui ofensa à exclusividade ou monopólio, - porquanto só o titular pode beneficiar-se economicamente com ele, - mas defensável através das outras vias que o sistema concede à defesa dos direitos.

Vê-se, portanto, que não há posse sobre bens imateriais e, conseqüentemente, não se pode falar em usucapião sobre tais bens.

É certo que, recentemente, parte da doutrina advoga a superação deste entendimento com fundamento na função social da posse (BARBOSA, Denis Borges. Direito civil da propriedade intelectual – O caso da usucapião de patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.). Contudo, ainda que se entendesse possível a usucapião sobre direitos de propriedade intelectual, é preciso observar que atos clandestinos não induzem posse, consoante estabelece o artigo 1208 do Código Civil, de forma que seu titular não pode ser privado do direito de sequela antes de tomar conhecimento da posse exercida por terceiro.

Assim, mesmo nesta hipótese de admissão de usucapião de propriedade intelectual, o projeto de lei não traria qualquer modificação relevante no arcabouço jurídico pátrio, pois somente a posse exercida de maneira ostensiva em face do titular poderia dar ensejo à prescrição aquisitiva, justamente como estabelece o projeto de lei.

Vê-se, portanto, que o projeto de lei pode trazer insegurança jurídica para o sistema de propriedade industrial, possibilitando o questionamento da presunção de conhecimento decorrente da publicação do registro na Revista de Propriedade Industrial e traz inovações incompatíveis com o sistema de propriedade industrial vigente. Além disso, sua redação pode dar ensejo a diversas interpretações divergentes a respeito de seu conteúdo, também gerando insegurança jurídica, sendo certo que o sistema atualmente vigente já possui soluções adequadas aos objetivos visados pelo Projeto de Lei.

Por estes motivos, parece-me que o INPI deve se posicionar de forma contrária ao Projeto de Lei.

À consideração Superior.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2025.

ANDRÉ AMARAL AGUIAR
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