

PROJETO DE LEI Nº , DE 2025

(Do Sr. JONAS DONIZETTE)

Altera a Lei 9.279, de 14 de maio de 1966, que regula os direitos e obrigações relativas à propriedade industrial para permitir o direito de uso da marca após utilização prolongada e sem oposição.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta Lei altera a Lei 9.279, de 14 de maio de 1966, que regula os direitos e obrigações relativas à propriedade industrial para permitir o direito o direito de uso da marca após utilização prolongada e sem oposição.

Art. 2º O artigo 129 da Lei 9.279, de 14 maio de 1966, que regula direitos e obrigações relativas à propriedade industrial passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.129.....

.....
 .§ 3º- Será reconhecido o direito de uso da marca após sua utilização prolongada sem oposição e com inércia da apelada, havendo grande distância geográfica entre os estabelecimentos e a ausência comprovada de prejuízos.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposta de Projeto de Lei visa alterar o artigo 129 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula os direitos e obrigações relacionados à propriedade industrial, especialmente no que tange ao uso de marcas.



A alteração proposta tem como objetivo permitir o reconhecimento do direito de uso de uma marca, mesmo na ausência de registro formal, em situações em que a marca tenha sido utilizada de forma contínua, sem oposição por parte de terceiros e com a inércia do titular da marca registrada, especialmente quando há uma grande distância geográfica entre os estabelecimentos e a ausência de prejuízos concretos para a parte titular do registro.

A Lei nº 9.279/1996 foi estabelecida com o intuito de proteger os direitos de propriedade intelectual e garantir a livre concorrência no mercado, equilibrando os interesses dos titulares de marcas e os dos consumidores. No entanto, na prática, surgem situações em que o uso prolongado de uma marca, sem oposição e sem que haja danos ou confusão entre os consumidores, pode ser considerado injustamente prejudicial para aqueles que investem continuamente no mercado.

Muitas empresas, especialmente microempresas e pequenos empreendedores, utilizam marcas de forma consolidada, sem nunca terem se deparado com ações de oposição de terceiros ou com qualquer risco para a ordem pública ou o mercado. Porém, em determinados casos, esses empreendedores se veem em risco de perder o uso da marca por conta de registros formais realizados por grandes empresas, que não operam nas mesmas regiões geográficas e não têm qualquer vínculo com a área de atuação do pequeno negócio.

A proposta de alteração do artigo 129 visa corrigir esse descompasso, reconhecendo que o uso prolongado, sem oposição, com inércia da parte apelada e sem prejuízo para o titular da marca registrada, deve garantir o direito de uso da marca ao primeiro usuário. Isso é especialmente relevante em mercados locais ou regionais, onde a distância geográfica e a ausência de concorrência direta reduzem a possibilidade de confusão para o consumidor, favorecendo a continuidade das atividades do empreendedor sem a insegurança jurídica sobre sua marca.

A proposta tem como fundamento a ideia de que o princípio da boa-fé, consagrado no direito brasileiro, deve ser reconhecido nas relações



envolvendo a propriedade industrial. O uso legítimo e contínuo de uma marca deve ser protegido, pois reflete o investimento, o esforço e a confiança do empreendedor na marca que construiu, sem que precise temer ações impugnativas por parte de grandes corporações que, na maioria das vezes, não possuem interesse ou atuação real na área onde a marca é utilizada.

Ademais, o projeto de lei propõe a análise do contexto geográfico, entendendo que a distância significativa entre os estabelecimentos e a ausência de prejuízos reais ou concretos para o titular da marca registrada são fatores decisivos para a concessão do direito de uso. Não se trata de desconsiderar os direitos de quem possui o registro, mas de garantir que a proteção legal seja justa e equilibrada, não favorecendo apenas quem registrou a marca, mas também quem efetivamente a utiliza em um espaço físico onde a probabilidade de confusão para o consumidor é mínima ou inexistente.

A alteração proposta visa também fomentar a concorrência leal, ao proteger os pequenos empreendedores de ações predatórias de grandes corporações que podem, muitas vezes, registrar marcas em áreas nas quais não atuam, apenas para impedir o crescimento de negócios locais. Ao reconhecer o direito de uso em casos de inércia e ausência de prejuízos, o projeto de lei contribui para um ambiente de negócios mais equilibrado e justo, onde as empresas, especialmente as de pequeno porte, têm a segurança de que seu investimento em marcas e identidade comercial será respeitado.

A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) rejeitou alegação de uso indevido de marca em ação movida por pizzaria da capital contra estabelecimento do mesmo ramo em Sorocaba. A decisão foi unânime.

Segundo os autos que a apelante (ré) utiliza a marca em disputa, "Micheluccio", desde 1994, quando celebrou contrato de franquia com o titular do registro. Embora o registro da franqueadora tenha sido extinto em 2013, a empresa continuou a utilizar a marca sem oposição. A apelada (autora da ação), por sua vez, somente obteve o registro do nome em 2016 e, embora tivesse conhecimento do uso da marca pela ré desde 2017, manteve-se inerte por seis anos, até o ajuizamento da ação.



O voto do relator do recurso, desembargador Rui Cascaldi, destacou que, considerando as peculiaridades do caso, entre elas o uso prolongado e de boa-fé da marca pela apelante há 30 anos; a inércia da apelada; a distância geográfica entre os estabelecimentos; e a ausência de comprovação de prejuízos, deve-se admitir a convivência entre as marcas, afastando-se a condenação.

Portanto, a proposta de alteração do artigo 129 da Lei nº 9.279/1996 busca equilibrar a proteção dos direitos dos titulares de marcas com a realidade do mercado, no qual o uso legítimo e prolongado de uma marca, sem oposição e com a ausência de prejuízos, deve ser reconhecido e protegido. A medida proposta assegura não apenas a segurança jurídica para pequenos empreendedores, mas também reforça o princípio da boa-fé nas relações comerciais e contribui para um ambiente de negócios mais competitivo e justo.

Diante do exposto, solicitamos o apoio desta Casa Legislativa para a aprovação do presente Projeto de Lei, que visa promover a justiça e a equidade no campo da propriedade industrial, com a proteção do direito de uso de marcas de pequenos empreendedores em situações onde o registro formal não comprometa a ordem econômica nem cause confusão para o consumidor.

Sala das Sessões, em de de 2025.

Deputado JONAS DONIZETTE

