

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROJETO DE LEI Nº 512, DE 2025

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.

Autor: Deputado JONAS DONIZETTE

Relator: Deputado LUCAS RAMOS

I - RELATÓRIO

O Projeto de Lei nº 512, de 2025, de autoria do Deputado Jonas Donizete, busca alterar a Lei nº 9.279, 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.

Dessa forma, a proposição busca criar novo parágrafo ao art. 129 da referida Lei nº 9.279, de 1966, de maneira a estabelecer que “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.”

A proposição, que tramita em regime ordinário, está sujeita à apreciação conclusiva e foi distribuído às comissões de Indústria, Comércio e Serviços, que apreciará seu mérito; e à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que se manifestará sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição.

Durante o prazo regimental, não foram apresentadas emendas neste Colegiado.

É o relatório



II - VOTO DO RELATOR

O presente Projeto de Lei nº 512, de 2025, busca alterar um aspecto pontual da Lei nº 9.279, de 1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. A proposta objetiva estabelecer que o direito de uso de uma marca poderá ser reconhecido mesmo na ausência de registro formal, desde que comprovado o uso prolongado, sem oposição e com a inércia do titular registrado, e desde que exista distância geográfica significativa entre os estabelecimentos, bem como a ausência de prejuízos concretos a esse titular.

De acordo com a justificação do autor, 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. Não obstante, o autor aponta que, em determinados casos, esses empreendedores se veem em risco de perder o uso da marca por conta de registros realizados por grandes empresas, que não operam nas mesmas regiões geográficas e não têm qualquer vínculo com a área de atuação do pequeno negócio.

Conforme o autor, 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. Nesse sentido, defende que o uso legítimo e contínuo de uma marca deveria 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.

O autor aponta que o projeto de lei propõe 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. Pondera o autor que 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.



Nesse sentido, o autor menciona que a proposição objetiva 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. Assim, ao reconhecer o direito de uso em casos de inércia e ausência de prejuízos, a proposição contribuiria para criar um ambiente de negócios mais equilibrado e justo, onde as empresas, especialmente as de pequeno porte, teriam a segurança de que seu investimento em marcas e identidade comercial será respeitado.

Em nosso entendimento, a proposição é meritória, uma vez que reconhece realidades de mercado em que o uso prolongado e de boa-fé de uma marca merece proteção jurídica. Nesse sentido, é digno de nota o precedente apresentado pelo autor, que reporta que:

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 [...] a apelante (ré) utiliza a marca em disputa [...] 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 [...] 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.



Dessa forma, consideramos que a proposição é equilibrada, e aprimora nosso ambiente de negócios sem que, com isso, decorram riscos aos direitos sobre marcar ou ao sistema de registros junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

As ponderações apresentadas são razoáveis, já havendo, como observado precedente favorável em decisão judicial sobre o tema (Apelação nº 1002070-66.2023.8.26.0260, TJSP)¹.

Todavia, consideramos que a proposição pode ser aprimorada em um aspecto pontual. Ocorre que a redação proposta faz menção, simplesmente, à “apelada”, o que, em nosso entendimento, não é uma designação que identifique adequadamente a parte que necessita da presente alteração legislativa. Afinal, a depender do caso, essa parte pode tanto ser o apelante como o apelado, a depender do teor da sentença recorrida.

Dessa forma, ao invés de utilizar a designação “apelada”, propomos que o texto mencione que será reconhecido o direito de uso da marca após sua utilização prolongada sem oposição e com inércia do titular de que trata o *caput* do art. art. 129 da Lei nº 9.279, de 1966.

Assim, **nosso voto é pela aprovação do Projeto de Lei nº 512, de 2025, com a Emenda nº 1 anexa que ora apresentamos.**

Sala da Comissão, em de de 2025.

Deputado LUCAS RAMOS
Relator

2025-8127

¹ Disponível em: <<https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=105186>>. Acesso em: jun.2025.



COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**PROJETO DE LEI Nº 512, DE 2025**

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.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º do projeto a seguinte redação:

"Art. 2º O art. 129 da Lei nº 9.279, de 14 maio de 1966, 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 do titular de que trata o *caput* deste artigo, desde que exista distância geográfica significativa entre os estabelecimentos envolvidos e a ausência comprovada de prejuízos ao referido titular." (NR) "

Sala da Comissão, em de de 2025.

Deputado LUCAS RAMOS
Relator

2025-8127

