

PROJETO DE LEI Nº , DE 2025

(Do Sr. JONAS DONIZETTE)

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, para dispor sobre o prazo prescricional da pretensão de abstenção de uso de marca.

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.

JUSTIFICAÇÃO

O presente projeto de lei 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.

Certo de que a importância deste projeto de lei e os benefícios que dele poderão advir serão percebidos pelos meus ilustres Pares, esperamos contar com o apoio necessário para a sua aprovação.

Sala das Sessões, em de de 2025.

Deputado JONAS DONIZETTE

