

A Prescrição da ação interditéria de uso de marca no caso de uso continuado

Denis Borges Barbosa (janeiro de 2012)

Esta nota se volta à hipótese em que usuário autorizado de uma marca (por licença, conformação a um estatuto comum, franquia ou ou instrumento que faculte o uso de umaa marca) passa e utilizá-la em detrimento dos termos da autorização. Nossa apreciação aqui deixa de lado a hipótese de aplicação dos próprios instrumentos obrigacionais que regulam – ou regulavam – a relação entre titular e usuário.

O direito em questão não é uso de marca; é uso não autorizado. E se supõe esse uso em primeiro lugar recente, e em segundo lugar contínuo.

Na verdade, disse, em estudo de 2009 ¹

Em obra recentíssima ², nota-se:

*(...) nos termos do Artigo 174 da Lei da Propriedade Industrial, prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão, o que, segundo alguns autores, tornaria o registro inatacável.*³

E, de fato, isso ocorre com as marcas que tiveram algum vício na sua concessão, em quaisquer das hipóteses do artigo 124 da Propriedade Industrial, e, em especial, o mencionado inciso VI. O instituto da prescrição tem como finalidade garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, fulminando qualquer pretensão de nulidade 5 (cinco) anos após a concessão do registro⁴.

Ora, qualquer terceiro eventualmente prejudicado teve diversas oportunidades para opor-se ao registro, instaurar processo administrativo de nulidade e, ainda, cinco anos para ajuizar uma ação de nulidade.

Deste prazo – relativo à *nulidade* da exclusiva, distingue-se a dilação relativa às ações de reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial, sobre a qual a mesma obra de agosto último nota ⁵:

O nosso Código Civil determina, primeiramente, que o prazo geral de prescrição é de dez anos e que este é sempre aplicável quando a lei não estabelecer prazo menor (Código Civil, Artigo

¹ BARBOSA, Denis Borges, A questão dos prazos de prescrição relativos às marcas, em www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/prescrevemarcas.pdf. Tal texto também se encontra em BARBOSA, Denis Borges, Da Tecnologia à Cultura: ensaios e estudos de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2011.

² GIACCHETTA, André Zonaro e LEITE, Márcio Junqueira Leite, Ação declaratória e a relação jurídica tripartite decorrente dos direitos de propriedade industrial, in ROCHA, Fabiano de Bem da (Organizador), Capítulos de Processo Civil na Propriedade Industrial, Lumen Juris, 2009.

³ [Nota do Original] “Passado esse prazo e não proposta a ação de nulidade, o registro se convalida, segundo o entendimento dominante da doutrina, exceto, evidentemente, nas hipóteses em que o registro para a marca questionada tiver sido obtido de má-fé.” INSTITUTO DANNEMANN, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2005, p. 338.

⁴ [Nota do Original] Uma exceção a essa regra, embora rara, ocorre pela via de ação de nulidade de ato administrativo do INPI que indefere processo administrativo de nulidade (“PAN”) instaurado contra o registro. Nesse caso, a prescrição seria contada a partir da publicação do PAN na Revista da Propriedade Industrial.

⁵ PINHO, Ricardo Fonseca de, Breve estudo comparativo das ações por infração de patentes in ROCHA, Fabiano de Bem da (Organizador), Capítulos de Processo Civil na Propriedade Industrial, Lumen Juris, 2009.

205). Em seguida, no item V, do parágrafo 3º, de seu Artigo 206, estabelece que é de três anos o prazo para obter reparação civil.

Não há dúvida de que o pedido de indenização por infração de patente qualifica-se como uma pretensão de obtenção de reparação civil, portanto, sujeita ao prazo prescricional de três anos. Portanto, uma vez proposta a ação de infração com pedido de indenização, o cálculo deste somente abrangeria o período de três anos anteriores à citação, mesmo levando-se em consideração o quanto disposto no Artigo 225, da Lei da Propriedade Industrial, com relação à infração anterior à concessão da patente.

Não se pode esquecer, contudo, que o Artigo 225, da Lei da Propriedade Industrial, estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a “reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial”, o que, evidentemente, abrange as patentes.

A Lei da Propriedade Industrial seria a lei a que se refere o Artigo 205, do Código Civil, que estabelece prazo menor do que dez anos ou tal disposição da Lei da Propriedade Industrial teria sido revogada pelo item V, do parágrafo 3º, do Artigo 206, também do Código Civil, que estabeleceu o prazo de três anos? Há que, portanto, decidir-se se o Artigo 225, da Lei da Propriedade Industrial, foi revogado pelo Código Civil ou se o mesmo foi recebido pelo mesmo diploma legal e permanece em vigor, para que, então possa ser determinado com segurança, o prazo prescricional aplicável a este pedido.

Um terceiro tipo de pretensão relativo aos signos distintivos – o da *abstenção* de uso – certamente não prescreve, no sentido em que persiste a tutela proibitória enquanto vigorar a exclusiva, desaparecendo quando e se esta expirar.

A abstenção (como tutela interditória) necessariamente se volta ao presente e ao futuro, e se consome na simples interdição de conduta. (Grifamos)

Em favor de nosso entendimento de que a prescrição se conta a partir do momento em que haja uso delitivo, e não uso autorizado de marca, veja-se:

“Diferentemente da alegação dos Requeridos, este prazo somente se inicia após a ocorrência do suposto ato ilícito e não da data da constituição da marca”. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 7ª Vara Cível, J. Eudelcio Machado Fagundes, 1625/2007, Julgado em 15.04.2010

“O ressarcimento do dano causado pelo uso indevido tem prescrição quinquenal, a contar da data em que se deu a ofensa ou dano”. Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, Câmara Cível, Des. Luis Aparecido Gadotti, AC 4328/2004, Ação originária ajuizada em 29.04.2002.

“Em se tratando de propriedade industrial, o prazo prescricional para a pretensão de reparação é de 05 (cinco) anos, conforme aponta o enunciado sumular nº 143 do STJ e os arts. 225 da Lei nº 9.279/96 e 178, § 10, inciso IX, do CCB/16. O termo "a quo" do prazo prescricional da pretensão reparatória no caso de uso indevido de marca é a data da ofensa ou da eclosão do dano, e não o momento em que o titular toma ciência da violação do direito”. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 4ª Câmara Cível, Dês. Catharina Barcellos, AC 12030072420, DJ 05.12.2005.

“Aduz a recorrente que teria prescrito a ação de reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial, uma vez que, sendo quinquenal seu prazo de propositura, este teria tido por início o ano de 1999, quando foi dada a entrada no pedido de registro da marca "xuca" no INPI - instituto nacional de marcas e patentes - e, por termo, em consequência, o ano de 2004: não verificado o ingresso em juízo em tal lapso, teria havido prescrição. Ocorre que, tratando-se de ação de reparação de dano, o início do prazo de seu ajuizamento deve ter por ponto de partida a data em que este se teria verificado, sendo certo que não poderia advir dano do mero pedido de

registro, que, aliás, não implica, por si só, a concessão deste, não havendo, ademais, nos autos, provas de se se teria emitido ou não o certificado de registro”. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, 6ª Câmara Cível, Des. Eduardo Peres, AC 143445-5, Julgado em 10.03.2009

Em favor de nosso entendimento de que a interditória não está sujeita a prazo temporal, veja-se:

“Alegação da prescrição prevista no art. 225 da Lei n. 9.279/96. Inocorrência. A prescrição quinquenária atinge a reparação dos danos causados ao direito de propriedade da marca e não ao direito da própria ação proposta cujo objeto imediato e prevalente visava a afastar a utilização indevida da marca registrada no INPI. Pedidos deduzidos na ação que não atingem a reparação por perdas e danos, sem o pronunciamento da prescrição.”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 5ª Câmara Cível, Des. Paulo Gustavo Horta, AC 2007.001.55540, Julgamento 23.10.2007.

"Prescrição. Inocorrência. Ação cominatória cumulada com pedido indenizatório pelo uso indevido de marca registrada. Atualidade da conduta supostamente ilícita que impede a fluência do prazo prescricional. Pretensão principal que diz com a singela abstenção da conduta, sendo todos os demais pedidos dela decorrentes. Prazo do art. 225 da lei nº. 9279/96 que se refere apenas ao pedido indenizatório. Decisão afastada. Recurso provido. Recurso. Apelação. Efeitos. Sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição afastada. Inteligência do art. 515, §§ 1º e 3º, do CPC." TJSP, AC 0030804-42.2010.8.26.0602, 6ª Câmara de Direito Privado Vito Guglielmi, 14/07/2011.

"PRESCRIÇÃO - Nome comercial - Abstenção -Quinquênio - Inadmissibilidade - Inaplicabilidade do artigo 178, parágrafo 10 - Obrigação de não fazer renovada a cada dia de uso indevido - Prejudicial de mérito rejeitada. Cuidando-se de condenação em obrigação de não fazer, abstenção da utilização de nome comercial, até sob interesse público, na identificação correta de cada pessoa jurídica, afora o individual, no potenciado desvio de clientela, a lesão está sempre presente, porque não deixou a ré de usá-lo, ainda o fazendo. Enquanto assim se conduzir, caberá ação condenatória de obrigação de não fazer, sem falar-se, in casu, de prescrição." TJSP, AC 276.183-1, 7ª Câmara de Direito Privado, Des. Benini Cabral, 26.02.97.

Mesmo decisões que assinam prazo para a pretensão interditória enfatizam que esse prazo se conta a partir do uso delitivo autorizado, e não do uso anterior, que fora autorizado:

"Marca. Ação ordinária com pedido de abstenção de uso de marca e indenização por danos morais. Prescrição. Exame avocado pelo Tribunal, com base no art. 219, § 5º, do CPC, ante a prejudicialidade se não for dirimida a questão ainda em saneador. Prescrição inócurre tanto com relação ao pedido cominatório quanto ao de perdas e danos. Fatos ocorridos sob a égide do Código Civil de 2002. Termo inicial a partir do registro da marca mais antiga. Prazo de dez anos para o pedido de abstenção (art. 205 do CC) e de cinco anos para o de perdas e danos (art. 225 da LPI). Jurisprudência pacífica do E. STJ e desta Corte.(...) Como a prescrição, no caso, é regulada pelo artigo 205 do Código Civil vigente, ou seja, é de dez anos, haja vista a ausência de norma que prescreva prazo menor para a pretensão inibitória de uso de marca, na espécie não é ocorrente, porquanto a ação foi ajuizada em 19/10/2010 (cf. fl. 30), sendo que a autora teria até, no mínimo, o dia 17/03/2013 para ajuizá-la. Com relação ao prazo

prescricional da pretensão de indenização por danos decorrentes do uso da marca, é entendimento pacífico que se aplica o prazo do art. 225, da Lei nº 9.279/1996." TJSJP. AI 0198537-59.2011.8.26.0000, Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Romeu Ricupero, 8 de novembro de 2011.

"Ação inibitória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Prescrição. Marca (similar) utilizada pela ré por mais de 50 anos. Prazo prescricional de 15 anos que se inicia a partir do momento em que a ação poderia ser proposta, sob pena de desvirtuamento do instituto (art. 177 do CC/16). Precedentes do STJ. Prescrição bem reconhecida. (...) [incorporando decisão de primeira instância] Não convence ao Juízo a argumentação da autora, na réplica, de que a ação se renova em seu prazo na continuidade da utilização da marca pela ré. Ora, esse entendimento é o mesmo que desconsiderar e desconstruir o instituto da prescrição. Não há falar em infração nova a cada violação. A questão, 'in casu', não está afeta a esta ou aquela violação, mas ao uso da marca Tubaina pela ré, o que ocorre há décadas." TJSJP, AC 0019073-21.2010.8.26.0482, 0019073-21.2010.8.26.0482, Des. Pereira Calças, 8 de novembro de 2011.

Notam-se certos julgados que – a nosso ver adequadamente – não acolhem pretensões de abstenção após longuíssima tolerância de *uso infrator* (que se distingue claramente de um uso consentido que após se rebela):

"Ação inibitória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Prescrição. Marca (similar) utilizada pela ré por mais de 50 anos. Prazo prescricional de 15 anos que se inicia a partir do momento em que a ação poderia ser proposta, sob pena de desvirtuamento do instituto (art. 177 do CC/16). Precedentes do STJ. Prescrição bem reconhecida. (...) [incorporando decisão de primeira instância] Não convence ao Juízo a argumentação da autora, na réplica, de que a ação se renova em seu prazo na continuidade da utilização da marca pela ré. Ora, esse entendimento é o mesmo que desconsiderar e desconstruir o instituto da prescrição. Não há falar em infração nova a cada violação. A questão, 'in casu', não está afeta a esta ou aquela violação, mas ao uso da marca Tubaina pela ré, o que ocorre há décadas." Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, AC 0019073-21.2010.8.26.0482, 0019073-21.2010.8.26.0482, Des. Pereira Calças, 8 de novembro de 2011.

Em favor de que o efeito do tempo exclui pretensões indenizatórias passadas mas se voltam contra a continuidade delitiva, veja-se:

“A r. sentença (fl.896v) desacolheu a prescrição sob o fundamento de que: `Da prescrição: entendendo-a incorrida, porque o direito de ação, cujo lapso é quinquenal (art. 225 da Lei n. 9.279/96), foi exercido tempestivamente, com o ajuizar desta demanda, tão logo a autora soube dos fatos lesivos. Além disto, a demandada não se desvencilhou de prova em sentido contrário, de ônus seu, limitando-se a argumentar nesse rumo (art. 333, II, do CPC). Particularmente após analisar a hipótese, rogata venia, estou em prover o apelo no ponto, pois, respeitosamente, antevejo prescrição quinquenal na reclamação, nos exatos termos do art.225 da Lei Federal n.9279/96, sic: “Art.225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial”. A prescrição se justifica, qual seja, decorre da necessidade de haver um marco temporal interruptivo no qual a reclamação possa

balizar-se. No caso em testilha, por exemplo, em face da prescrição quinquenal, a pretensão indenizatória retrotrai à data de 26/07/1997, haja vista que a inicial foi proposta em 26/07/2002 de modo que os negócios havidos anteriormente a aquela data pela ré, em razão da apontada contrafação, estão cobertos pelo manto da prescrição e sobre os mesmos nada mais há a ser ponderado e exigido financeiramente. Logo, de conseguinte, os negócios contrafeitos a contar dessa data estão sujeitos a gerar indenização pecuniária. A prescrição, com efeito, também é reconhecida em grau de Recurso Especial, expressis verbis : CIVIL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DIREITOS AUTORAIS CONTRAFAÇÃO. I - Segundo a jurisprudência do STJ, a prescrição quinquenal prevista no estatuto civil e acolhido no direito autoral ou comercial tem incidência quando se pretende ressarcimento pela prática de contrafação, utilização indevida da obra ou da marca. Inteligência dos arts. 178, paragrafo 10 do código civil; 131 da lei 5.988/73. II - recurso não conhecido. (REsp 64.747/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/11/1995, DJ 05/02/1996 p. 1388)" TJRS, AC 70021626734, Décima Quarta Câmara Cível, Dr. Niwton Carpes Da Silva, 22 de julho de 2010.

Conclusão

Quando se inicia o prazo extintivo de uma ação visando repelir o esbulho de um membro de clube que, após anos de conformar-se ao estatuto de sua associação, resolve guardar para si só a quadra de tênis, com exclusão de todos demais sócios?

A resposta iluminará igualmente a questão posta. Não nasce nenhum prazo de ação de abstenção se o uso da marca - ou da quadra de tênis - é conforme ao estatuto. Só o uso desviante cria a lesão de direito, remediável pelo preceito de abstenção.

É nossa convicção, com algum apoio da casuística, de que não existe prazo de contenção da pretensão de interdição do uso de título de propriedade intelectual. Haverá, sim, quanto à pretensão de nulidade ou de recomposição patrimonial por ilícitos. Outros precedentes, no entanto, de grande respeito, estabelecem prazo dilatado para essa ação. Mesmo tais entendimento estipulam prazo no mínimo decenal.

Mas de quando se conta esse prazo? Não certamente do uso conforme, do qual inexistiria remédio processual. Não se poder ter uma cura processual quando ainda não existe ilícito. Assim, não há cintila de dúvida que o tempo não fez perecer a ação de quem pretende fazer cessar o uso não autorizado.