

## Conhecimento da violação inicia prazo para ação sobre uso de marca

O prazo prescricional de dez anos para ajuizar ação sobre uso indevido de marca inicia com o conhecimento da violação. A decisão é da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar tese de que a prescrição devia iniciar com o registro do nome empresarial na Junta Comercial.

STJ



"Os regramentos de nome empresarial e marca não se confundem", afirmou o ministro Marco Aurélio Bellizze STJ

"Os regramentos de nome empresarial e marca não se confundem", afirmou o ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do recurso julgado: enquanto a marca identifica o produto ou serviço, o nome identifica o ente social.

O caso envolve duas empresas de Minas Gerais que foram condenadas a não utilizar em seus produtos marca registrada anteriormente por outra empresa do mesmo ramo no Rio Grande do Sul.

No recurso ao STJ, as empresas mineiras alegaram a ocorrência de prescrição, já que uma delas — que teve parte do nome empresarial utilizada para designar os produtos — foi constituída em 1998, e a demanda judicial começou apenas em 2010 — portanto, após o transcurso do prazo prescricional de dez anos.

O ministro Marco Aurélio Bellizze afirmou que, de fato, há precedentes do STJ nos quais foi reconhecido o prazo prescricional de dez anos para a pretensão de abstenção de exploração de marca registrada, "cujo termo inicial deve ser aferido à luz da *actio nata*" — segundo a qual o prazo de prescrição só começa quando a vítima fica sabendo da violação de seu direito.

Bellizze destacou que, como o nome empresarial não diz respeito à controvérsia, a pretensão a ser apreciada no recurso fica limitada à questão da marca. Segundo ele, não se pode pretender que o prazo prescricional relacionado ao uso indevido da marca seja computado desde a inscrição da empresa ré na Junta Comercial, ocorrida em 1998, pois não foi o nome empresarial que levou ao reconhecimento da violação da marca registrada.

O relator afirmou que, a partir da distinção entre nome empresarial e marca, surgem diferentes efeitos da violação de cada instituto: enquanto a violação do nome empresarial, em tese, é ato permanente, a violação da marca pode ser pontual ou reiterada, impondo-se a análise contextual do ato violador.

No caso — lembrou o ministro —, as instâncias ordinárias entenderam que a violação ao direito da autora da ação surgiu a cada vez que as rés comercializaram um produto com a sua marca, e não há no processo informação sobre eventual conhecimento prévio da prática ofensiva para fins de incidência da teoria da *actio nata*.

Assim, de acordo com o relator, tendo sido apontado como ato ilícito o uso indevido da marca registrada — fato que não era de prévio conhecimento da vítima —, "devem ser esses atos considerados como termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de abstenção de utilização indevida".

*Com informações da assessoria de imprensa do STJ.*

**REsp 1.719.131**

**Date Created**

11/03/2020