

# Prazo de uso não conta na prescrição para pedir direito de marca

02/12/2016

A prescrição para reclamar exclusividade de marca não corre durante prazo de uso permitido. Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou recurso de uma escola que pretendia continuar utilizando o nome Progresso, registrado por outra instituição de ensino. A escola alegou que havia prescrito o direito dos detentores do registro de contestar o uso do nome.

A escola recorrente sustentou que utilizava o nome desde 1984 e que, mesmo sabendo disso, os detentores do registro ajuizaram a ação apenas em 2007. A parte recorrente queria a aplicação das regras do Código Civil de 1916, segundo as quais a prescrição é de cinco anos após o conhecimento do fato.

Para a ministra relatora do caso, Nancy Andriahi, o importante é delimitar a data da violação do direito, e não simplesmente o conhecimento sobre a utilização do nome. A magistrada explicou que o nome Progresso foi conferido à outra escola por “ato de mera liberalidade da titular do direito de uso exclusivo”, ou seja, havia uma autorização de uso e posteriormente uma solicitação para que o nome não fosse mais utilizado.

## Sociedade desfeita

Após o desfecho de uma sociedade em 2001, cada grupo de sócios ficou com uma escola e, de comum acordo, o nome Progresso, registrado por uma parte, foi permitido à outra, em acordo amigável.

A marca registrada é Progresso Educacional, enquanto que a permissão do nome foi feita para que a outra escola pudesse se chamar Colégio Progresso Centro.

Um desentendimento comercial fez com que os donos da Progresso Educacional solicitassem que o Colégio Progresso Centro deixasse de utilizar o nome Progresso. O colégio ignorou o pedido, e os detentores do registro ajuizaram a demanda na Justiça.

Decisões de primeira e segunda instância deram razão à Progresso Educacional, que havia registrado o nome no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).

## Término do direito

O Progresso Centro recorreu ao STJ e alegou que havia prescrição no caso, pois utilizava o nome sem contestação desde o fim da sociedade, em 2001.

Para a relatora do caso, o ato fundamental que deve ser analisado no caso é o pedido expresso da Progresso Educacional para que o outro colégio não utilizasse mais o nome conhecido na cidade.

“Nesse contexto, havendo expressa manifestação de interesse da recorrida em cessar os efeitos da autorização, a partir da data assinalada como termo final de vigência da liberalidade (31 de dezembro de 2006) é que o uso da marca, pela recorrente, passou a representar violação ao direito de exclusividade, momento em que, via de consequência, nasceu a pretensão inibitória”, explicou Nancy Andriahi.

Segundo os ministros, como a ação foi protocolada em janeiro de 2007, menos de um mês após o fim do direito de usar o nome, não há prescrição no caso, e o colégio que não é detentor do registro da marca não deve mais utilizá-la.

## Violação patrimonial

Há pouco, o STJ decidiu que, se houve **violação** do direito à propriedade intelectual registrada, deve-se reconhecer também que houve prejuízo patrimonial. Assim, não é necessário quantificar o prejuízo econômico para que se possa reconhecer a existência de danos patrimoniais decorrentes da violação do direito de propriedade industrial.

O ministro do STJ Marco Aurélio Bellizze **disse** recentemente que o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição não pode cobrar direito autoral de músicas tocadas na internet por meio de transmissão nas modalidades *webcasting* e *simulcasting*. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*



**Clique [aqui](#) para ler a íntegra da decisão.  
REsp 1.631.874**

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2016-dez-02/prazo-uso-nao-conta-prescricao-pedir-direito-marca/>