



## Mesmo sem registro no país, marca comercial já conhecida deve ser protegida

22/02/2010

A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade goza de proteção especial, independentemente de estar registrada no Brasil. Partindo deste entendimento, com base no artigo 126 da Convenção de Paris, da qual o Brasil é signatário, a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo [cedeu](#) o direito de exclusividade de marca para a BPN Creditus Brasil, pertencente ao Grupo Banco Português de Negócios.

Em 2004, a empresa brasileira BPN, financeira do Grupo Insinuante e um dos maiores varejistas da Região Nordeste do Brasil, ajuizou ação ordinária contra BPN Creditus Brasil, pertencente ao Grupo Banco Português de Negócios, defendido pelos advogados do escritório **Pinheiro Neto**. Segundo a brasileira BPN, ao nomear a empresa com a mesma sigla, o grupo português invadiu os direitos sobre o termo “BPN” e cometeu concorrência desleal.

Em sentença da 39ª Vara Cível de São Paulo, a empresa brasileira conseguiu que o grupo estrangeiro deixasse de utilizar o termo, inclusive na composição do seu nome empresarial. A ação incluía pedido de indenização por danos morais e materiais, mas este não foi acolhido. De acordo com a sentença, para merecer proteção, nos termos da Convenção da União de Paris, a BPN Creditus deveria ter “notoriedade no país” e atuação local anterior à constituição da BPN Soluções Financeiras.

O grupo português recorreu da decisão, alegando que a marca estava registrada desde 1996 em Portugal e que possuía “status de marca notoriamente conhecida do signo BPN”. Além disso, alegou que a própria sentença de primeira instância previa que a empresa não havia violado o direito de terceiros com o uso da marca ao negar o pedido de indenização. Por outro lado, a empresa brasileira alegou, com base na Lei de Propriedade Industrial, que o grupo português entrou no mercado nacional sabendo que já havia um alto grau de conhecimento da marca BPN no Brasil e aproveitou-se da divulgação.

O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou o entendimento da primeira instância em relação à Convenção de Paris. Segundo o desembargador Fabio Quadros, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) que efetua o registro de marcas dividiu o cadastro por afinidade, justamente para impedir que empresas de ramos semelhantes adotem o mesmo nome ou logomarca. “Indicam, portanto, as provas documentais, que a ré utiliza as letras B, P e N como originária de seu grupo econômico, o Banco Português de Negócios, o que não se dá com relação à autora, originária do ‘Grupo IN’, de diverso ramo de atividade econômica.” Segundo os autos, a empresa brasileira atuava originalmente em comércio varejista e, mais tarde, ampliou seu mercado. Ao contrário da empresa portuguesa, que tem o ramo financeiro como natureza de seu negócio.

Segundo o desembargador Quadros, a prioridade da marca pela empresa portuguesa é justificada pelo artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial e do artigo 6º da Convenção da União de Paris. “A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do artigo 6 bis (I), da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.”

*Clique [aqui](#) para ler a decisão.*

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2010-fev-22/mesmo-registro-pais-marca-comercial-conhecida-prottegida/>