



**PODER JUDICIÁRIO**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

**ACÓRDÃO**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO  
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA  
REGISTRADO(A) SOB Nº



\*02788103\*

6264

*Propriedade industrial – Marca – Lei 9.279/96, art. 126 – Marca notória – Possibilidade de aplicação em país diverso do registro desde que, como é o caso do Brasil, tenha aderido à Convenção da União de Paris – Utilização de siglas idênticas – Ação da proprietária da marca aqui registrada pretendendo excluir registro de marca de empresa de outro país unionista – Falta de embasamento fático-legal – Recurso da ré provido para julgar improcedente a ação, prejudicado o da autora.*

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **APELAÇÃO CÍVEL nº 487.387.4/2-00**, da Comarca de SÃO PAULO, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente, **BPN SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. E OUTRO** e **BPN CREDITUS BRASIL PROMOTORA DE VENDAS LTDA. E OUTRO**:



**PODER JUDICIÁRIO**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

**ACORDAM**, em Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime dar provimento ao recurso da ré/apelada BPN Creditus Brasil Promotora de Vendas Ltda. e negar provimento ao da autora/apelante BPN Soluções Financeiras Ltda.

A sentença de fls. 983/985 julgou parcialmente procedente ação promovida por BPN Soluções Financeiras Ltda., acolhendo o pedido formulado por esta para que a ré, BPN Creditus Brasil Promotora de Vendas Ltda. se abstivesse de utilizar a expressão “BPN” em seu nome comercial e no desenvolvimento de suas atividades. Rejeitado o pedido de indenização por danos morais e afastada a existência de aludida concorrência desleal.

Deferido pedido de assistência na forma litisconsorcial à BPN Banco Português de Negócios S.A. (fls. 889/890).

Rejeitados (fls. 998) embargos de declaração opostos pela ré.

A BPN Soluções Financeiras Ltda., apelou da parte da sentença que lhe negou indenização por danos morais, alegando que a ré e seu assistente, ao se constituírem no Brasil, sabiam da existência da apelante e do alto grau de conhecimento da marca “BPN” no Brasil, aproveitando-se dessa divulgação. Reclama a aplicação ao caso dos artigos 209 e 210 da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) para corrigir os prejuízos que sofreu pelos atos praticados pela ré. Pede também



**PODER JUDICIÁRIO**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

a reforma da decisão judicial para que seja determinada a sua publicação em dois jornais de grande circulação, bem como para que as verbas da sucumbência sejam carregadas unicamente aos apelados ou, ao menos, para que arquem com 70% desse valor.

O recurso foi regularmente respondido às fls. 1110/1134.

A BPN Creditus Brasil Promotora de Vendas Ltda. também apelou (1068/1095) de parte da sentença, alegando que não pode ser tolhida do direito ao uso de seu nome no Brasil uma vez que a própria decisão judicial negou que tenha violado qualquer direito de terceiros.

Este recurso também foi contrarrazoado (fls. 1146/1158).

**Este é o relatório.**

A Lei 9.279/96 veio regular direitos e obrigações relativos à propriedade industrial estendendo sua proteção a quatro bens imateriais: a patente de invenção, a de modelo de utilidade, o registro de desenho industrial e o de marca (art. 2º).

A marca, que é um signo que tem por finalidade identificar produtos ou serviços, a exemplo do desenho industrial, confere, após o registro no INPI, direito à exploração exclusiva, mesmo diante de eventual anterior utilização.



**PODER JUDICIÁRIO**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

A proteção à marca registrada tem o propósito de evitar que o público consumidor possa confundir produtos ou serviços colocados no mercado.

Assim, se confusão não houver, não há que se falar em exclusividade de utilização.

Para tanto, o INPI criou classes agrupando, pela afinidade, certas atividades até mesmo para definir quais os limites para a decantada exclusividade.

Em suma, para a exclusividade ser efetiva, deve abarcar marca colocada no mercado, com o prévio registro em sua classe de atividade de modo a observar dois princípios, o da territorialidade e o da especialidade.

No entanto, a própria LPI (Lei de Propriedade Industrial) prevê proteção de amplo espectro à marca notoriamente conhecida ou a de alto renome, estendendo-o a todos os ramos de atividade (fls. 125).

“A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial – dispõe o art. 126 da LPI – goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”.

O parágrafo 2º do referido artigo reza que o INPI poderá indeferir, de imediato, pedido de registro que tenha por objeto imitação total ou parcial de marca notoriamente conhecida.



**PODER JUDICIÁRIO**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Em tal hipótese, rompe-se, destarte, referidos princípios, até porque, o registro de uma marca em qualquer dos países unionistas pode proporcionar a defesa de marca em outros tantos desses países, mesmo que em classes diversas, anotando que o Brasil aderiu à Convenção de Paris de 1883, revisada em Haia em 1925 e em Estocolmo em 1967, conforme lembra Luiz Guilherme de A. V. Loureiro em “A Lei de Propriedade Industrial”, Ed. Lejus, pág. 254, que também se refere o Acordo Trips, resultante das negociações na Rodada Uruguai no GATT/OMC.

No caso em tela, a empresa ré BPN Creditus Brasil – Promotora de Vendas Ltda., do grupo de sua assistente litisconsorcial BPN – Banco Português de Negócios S.A. (pág. 889/900), muito embora tenha tratado do registro de sua marca no Brasil cronologicamente posterior à da autora, BPN Soluções Financeiras Ltda. (anteriormente Bahia Pró Negócios Ltda.), poderia, diante do texto do art. 126 da Lei n. 9279/96, repetidos no art. 6º bis da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, até mesmo opor-se àquele anterior registro de sua adversária, mesmo, como diz a norma, sem estar previamente depositada ou registrada no Brasil, afastando os limites territoriais e até mesmo o critério da especialidade, vale dizer, a eventual notoriedade pode até mesmo impedir o uso da marca em classes distintas.

“A notoriedade, no dizer de José Roberto Gusmão, referido por Maitê Cecília Fabbri Moro, Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur e outros, traz à marca um valor dificilmente estimável, mas seguramente existente. É esse valor econômico



**PODER JUDICIÁRIO**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

que se procura proteger, evitando-se a diluição de seu poder atrativo e de sua reputação” (Propriedade Industrial – Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, série G.V.Law, Ed. Saraiva, pg. 102).

Indiscutível, pela farta prova documental trazida aos autos por ambas as partes, que se trata de embate entre dois grupos empresariais notoriamente conhecidos em seus países, Brasil e Portugal, com respectivos depósitos e registros de suas marcas que são coincidentes e têm, sem sombra de dúvida, efetivos valores econômicos.

A origem do grupo da autora é do comércio varejista, segundo informa, desde 1959 (fls. 04), que foi se propagando de maneira a agregar novas atividades, sempre, no entanto, voltadas para aprimorar-se no seu ramo, trazendo facilidades aos clientes, inclusive no que toca ao financiamento de suas compras.

O grupo que abriga a ré sempre foi voltado, em Portugal, à atividade financeira e suas diversas ramificações, todas com registro em Portugal de marca BPN anteriores ao da autora, originária do “Grupo IN”, de “A Insinuante”, aqui do Brasil.

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.

Não se pode dizer, portanto, que a sigla BPN não pode, em tese, ser usada no Brasil, diante do anterior depósito da outra marca com a mesma sigla BPN, diante do que se colhe do art. 126 da Lei



**PODER JUDICIÁRIO**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

9.279 de 14 de Maio de 1996, donde se conclui que a pretensão de obstar tal uso pela ré não encontra o devido respaldo legal, daí a improcedência da ação cominatória em questão.

Conseqüentemente, as verbas da sucumbência serão carregadas exclusivamente à autora, onde se incluem os honorários advocatícios em favor dos patronos da ré e de sua assistente consorcial que arbitro em 20% sobre o valor da causa, devidamente atualizada até o efetivo pagamento.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da BPN Creditus Brasil Promotora de Vendas Ltda., negando-o ao da BPN Soluções Financeiras Ltda.

Participaram do julgamento os Desembargadores: Francisco Loureiro e Ênio Zuliani.

São Paulo, 13 de janeiro de 2010.

  
**FÁBIO QUADROS**  
Relator