



# Proteção marcária deve ser garantida a empresa que registra a marca primeiro, decide TJ-SP

13/09/2024

Em uma disputa entre duas empresas do mesmo ramo que possuem marcas com o mesmo nome, prevalece aquela que fez primeiro o registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ainda que a concorrente use a marca há mais tempo.

Com esse entendimento, a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a infração marcária de uma empresa que usava o mesmo nome da concorrente e determinou a cessação do uso da marca e o pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R\$ 10 mil à autora da ação.

Segundo os autos, a autora ajuizou uma ação contra empresa do mesmo ramo pelo uso de marca com semelhanças nominativas, fonéticas e ideológicas, alegando ser desimportante o fato de a parte contrária utilizar a mesma denominação com antecedência, uma vez que foi ela a primeira a registrar o nome no INPI.

Para o relator da matéria, desembargador Azuma Nishi, “a proteção marcária se adquire pelo registro validamente expedido pelo INPI, não pelo uso”, e, portanto, deve ser aplicado ao caso o princípio conhecido como “first come, first served”, ou seja, a proteção marcária deve ser garantida à empresa que primeiro registrou a marca. “A ré postulou o registro de sua marca somente após ter sido notificada pela autora, o que não lhe socorre, máxime porque o pleito foi impugnado pela apelante”, escreveu o magistrado.

“Quanto aos danos morais, forçoso reconhecer o prejuízo à reputação da autora, causado pela vulneração indevida de sua marca. A imitação da marca da autora e utilização não autorizada é circunstância que acarreta confusão nos consumidores e deterioração da reputação no mercado”, acrescentou o relator.

Completaram a turma julgadora os desembargadores Fortes Barbosa e J.B. Paula Lima. A decisão foi unânime. *Com informações da assessoria de imprensa do TJ-SP.*

**Clique [aqui](#) para ler o acórdão**  
**Apelação 1010850-77.2023.8.26.0071**

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2024-set-13/protecao-marcaria-deve-ser-garantida-a-empresa-que-registra-a-marca-primeiro-decide-tj-sp/>

*Antonio Carreta/TJ-SP*

*Sede do Tribunal de Justiça de São Paulo*

*TJ-SP decidiu em favor da empresa que primeiro fez registro no INPI*