



Thomas Hannickel: Confusão entre reprodução e imitação de marca é comum

Apesar de ser um tema corriqueiro na prática do dia a dia dos escritórios especializados, muito ainda se confunde quando se fala de reprodução ou imitação de marca anteriormente registrada.

Visa, portanto, este pequeno estudo abordar e apresentar os conceitos deste tema, entretanto sem pretender esgotá-lo.

Legislação pátria

De acordo com o artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96 (atual Lei da Propriedade Industrial), que revogou a Lei 5.772/71 (antigo Código da Propriedade Industrial), "não são registráveis como marca: (...) XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia".

Além de ser proibido o registro de signo que constitua reprodução ou imitação de marca previamente registrada – para designar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins -, reproduzir ou imitar marca alheia também constitui crime, senão vejamos:

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I – reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II – altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Nota-se que, segundo o legislador, ambas as formas de utilização de marcas anteriormente registradas são consideradas ilícitas, a tentativa de registro deve ser coibida pelo órgão responsável pelo registro, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e ainda o contrafator se utilizar indevidamente poderá sofrer sanção de ordem criminal.

Entretanto, esta definição legislativa, deixou em aberto para tanto a doutrina quanto a jurisprudência a tarefa de conceituar e separar as modalidades de ilícito, as quais passamos a discorrer:

Reprodução Total

A modalidade de utilização ilícita mais óbvia de se verificar é a reprodução total, assim de acordo com o ilustre doutrinador Gama Cerqueira^[1]:

"A reprodução da marca é a cópia servil, idêntica, sem disfarces. Reproduzir é copiar. Se a marca levada a registro é igual a outra anteriormente registrada e em vigor, o registro não poderá ser concedido".



Portanto, reproduzir é copiar literalmente a marca anteriormente registrada, sem qualquer disfarce, de modo que necessariamente levariam os consumidores dos mesmos produtos e serviços levados a erro sem qualquer dúvida.

Reprodução com acréscimo e reprodução parcial

Existem casos também em que terceiros adicionam um elemento à marca anteriormente registrada ou mesmo reproduzem apenas parte da marca alheia registrada.

Acerca disto, Pontes de Miranda^[2] assevera:

"Se há reprodução, não se precisa apurar se pode haver induzimento a erro ou confusão. Toda cópia servil tem tal consequência. Se se trata de expressão (marca nominativa), há reprodução, ainda que se escreva ou grave com caracteres diferentes, ou se lhe juntem outros dizeres ou elementos. O que se precisa copiar para que haja reprodução é o bem incorpóreo. Se o que se chama imitação incorpora o mesmo bem incorpóreo objeto do registro, não há imitação, mas sim reprodução, embora cercada de elementos a mais ou de alterações não essenciais, ou parciais. Daí a lei ter firmado que a reprodução parcial é crime. Se houve reprodução ainda que só de parte, que se tem como essencial ao bem incorpóreo, é de reprodução, e não de imitação que se trata. Não cabe verificação de induzimento em erro ou de confundibilidade".

Mais ainda Gama Cerqueira também afirma:

"No caso de marcas compostas de vários elementos, a questão pode oferecer maior dificuldade, quando apenas uma parte da marca é reproduzida. Tratando-se da parte essencial ou característica da marca, isso é suficiente para impedir o registro, pois a lei proíbe expressamente tanto a reprodução total como a reprodução parcial". (...) Não importa que à parte característica reproduzida se acrescentem outros elementos, que tornem a marca diferente da anterior; prevalece a reprodução parcial como impedimento do registro, não se devendo cogitar da semelhança do conjunto. Mas se a reprodução fôr de elementos secundários ou acessórios da marca, sobretudo de elementos de uso comum, a hipótese deve ser apreciada como imitação e não como reprodução "^[3]

Assim, o que deve ser coibido é a reprodução da parte essencial da marca anteriormente registrada, ou seja, ainda que se acrescente ou retire-se um pedaço da marca, mas mantenha pedaço ou parte significativa idêntica à da marca anteriormente registrada, também constitui óbice ao novo registro e configura crime contra registro de marca.

Imitação

Segundo o já citado e festejado Autor Gama Cerqueira:

"a imitação, que é, de modo geral, a reprodução disfarçada da marca, conservando-se o que ela tem de característico, malgrado diferenças mais ou menos sensíveis introduzidas pelo contrafator"^[4]



O ilustre doutrinador Jose Carlos Tinoco Soares, dispõe:

“A imitação vedada não é só a integral ou completa que perfeitamente se assemelha ao original, mais ainda que, mediante acrescentamentos, omissões ou alterações apresente diferenças que não se destaquem claramente, escapando à atenção ordinária e comum” [\[5\]](#)

Mais ainda, segundo o comercialista Carvalho de Mendonça:

"(...) tôdas as vêzes que a função da marca existente é turbada, ou melhor, quando a nova marca, apreciada no seu conjunto, produz a impressão de outra". Lembra ainda este autor que constitui imitação "A tradução em língua estrangeira da parte essencial e característica da marca tão condenável como a reprodução na língua vernacular"

O próprio Inpi em suas diretrizes de análise de marcas [\[6\]](#) dispõe que:

“a semelhança gráfica, fonética, visual e/ou ideológica em relação a uma marca anterior de terceiro, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia, seja quanto ao próprio produto ou serviço, seja com relação à sua origem ou procedência.

O conceito de imitação refere-se ao sinal que tenta reproduzir o estilo, a maneira, o modelo ou a ideia invocada por marca alheia. A caracterização da imitação abrange, portanto, toda aproximação gráfica, fonética e/ou ideológica da marca pleiteada com relação à anterioridade de terceiro, podendo ser confundida ou associada por semelhança com essa última”.

Neste diapasão, pode-se dizer que a imitação se dá quando o sinal alheio tenta reproduzir o estilo, a maneira, o modelo ou a ideia invocada pela marca registrada, ou ainda tradução em idioma estrangeiro, causando confusão suficiente para que haja confusão ou associação com esta última.

Tomando por base a definição acima e as diretrizes do Inpi podemos concluir que existem três tipos distintos de imitação de marca alheia registrada.

- (i) Gráfica: Quando há imitação de aspectos gráficos, alteração de letras, justaposição etc.
- (ii) Fonética: Quando o som emitido dos fonemas soa familiar ou similar para os consumidores de determinada marca
- (iii) Ideológica: Quando há intenção de se criar confusão com marca alheia registrada por meio da ideia por esta transmitida.

Sobre imitação ideológica ensina o mestre Gama Cerqueira:

"Outra forma de imitação, que se pode denominar ideológica, é a que procura criar confusão com a marca legítima por meio da idéia que esta evoca ou sugere ao consumidor. Há marcas que despertam a idéia do produto a que se aplicam ou de alguma de suas qualidades, ou que sugerem uma idéia qualquer, sem relação direta com o produto assinalado. O emprego de marca que



desperte a mesma idéia que a marca legítima, mesmo que seja materialmente diversa, pode estabelecer confusão no espírito do consumidor, induzindo-o em erro"

Pode se concluir, portanto, que muitos são os artifícios que podem ser utilizados por contrafatores quando tentam reproduzir ou imitar uma marca anteriormente registrada, ainda mais quando o intuito é mesmo aquele de induzir o consumidor, ainda que habitual, a erro, dúvida ou confusão.

Por esta razão que o próprio mestre Gama Cerqueira assevera finalmente que:

“(...) a possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual.”^[7]

Neste sentido que se torna imperativo o estudo criterioso e se possível consulta a advogados especializados na matéria, de modo a diminuir as chances de contrafação tanto por reprodução quanto por imitação.

[1] Cerqueira, João da Gama – Tratado da Propriedade Intelectual, São Paulo: Ed. Revista Forense, 1956. T. XVII p. 243.

[2] Miranda, Pontes de – Tratado de direito privado – Parte especial. 4.ed. São Paulo, Ed. RT, 1983. T. XVII. p. 243.

[3] Cerqueira, João da Gama, op.cit. p. 59.

[4] Cerqueira, João da Gama, op.cit. p. 243

[5] SOARES, José Carlos Tinoco, Tratado da Propriedade Industrial, volume II. Editora Resenha Tributária, São Paulo 1988.

[6] Diretrizes de análise de marcas – disponível em: www.inpi.gov.br

[7] Cerqueira, João da Gama, op. cit. p. 67-68.

Date Created

23/11/2013