

Lia: A diferença entre reprodução e imitação de uma marca?

Neste texto, traremos informações sobre uma pergunta recorrente por parte de clientes quando falamos tecnicamente do crime de reprodução ou imitação da marca. Afinal, qual a diferença entre esses jargões



Ambas são uma forma de contrafação que, em resumo, é a

cópia da marca por um terceiro não autorizado pelo titular.

Na reprodução, como o nome indica, temos o ato de produzir de novo, de replicar, fazer da mesma forma. Por analogia, aqui lembramos da falsificação de moeda, em que se tenta copiar o original fielmente. Há uma cópia simples e objetiva, uma réplica, sem muita criatividade.

Quando uma marca nominativa é reproduzida, por exemplo, há a cópia total ou parcial de sua denominação, mesmo que à marca original se adicionem letras ou outros elementos. Ex.: Marca ABC. Reprodução: ABC ou ABCX.

O mesmo ocorre se a reprodução se dá na parte figurativa da marca, já que "*(...) se nesse caso não há cópia material da marca, é indiscutível que há reprodução servil da ideia [sic] representada*" [\[1\]](#). Nesse caso, o *design* da marca também é reproduzido, como geralmente ocorre com os símbolos de marcas famosas, como Nike, Adidas e tantas outras.

Nos comentários à Lei da Propriedade Industrial, de Dannemann, é explicado com clareza que "*a reprodução sem autorização do titular é de grande objetividade e fácil aferição. Caberá ao agente do crime a comprovação de uma autorização proveniente da vítima. Sem ela, estará caracterizado, ab initio, o cometimento do crime*" [\[2\]](#).

A citada obra esclarece que, para a tipificação do crime, não é necessária a confusão nem indução do consumidor a erro. "*É forçoso concluir que, se houve reprodução (...), a marca se confunde com a original e tal fato, por si só, já permite a tipificação do crime*" [\[3\]](#).



Na imitação temos uma cópia que não atinge necessariamente a raiz da marca, mas seus elementos acessórios, mesmo que incidindo sobre palavras ou partes de palavras de uso comum. "(...) Neste caso, não há uma cópia servil da marca registrada, mas semelhança capaz de criar confusão prejudicial ao titular da marca original e aos próprios consumidores. **A identidade caracteriza a reprodução; a semelhança a imitação**" (grifo do autor). Na imitação, portanto, o potencial de erro ou confusão pelo consumidor é indispensável, necessitando, assim, de uma demonstração de que isso possa ocorrer [4].

De acordo com o professor Denis Borges Barbosa, citando Gama Cerqueira e Pontes de Miranda: "Assim, exatamente como descrevem Gama e Pontes de Miranda, **contrafação é a reprodução, no todo ou em parte, de marca registrada, ou imitação – quando a imitação possa induzir confusão**" [5] (grifo do autor).

Percebe-se, assim, que é dada a devida atenção, no caso de imitação, à possibilidade de induzir à confusão.

Gama Cerqueira, baseando-se no anterior Código da Propriedade Industrial [6], assim definiu:

- 1) A *reprodução*, que se verifica, como a expressão indica, quando a marca alheia é copiada ou reproduzida, no todo ou em parte;
- 2) 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;
- 3) A *usurpação*, que se caracteriza pela aplicação da marca legítima em produto ou artigo de procedência diversa [7].

Tanto no caso de reprodução quanto no de imitação, não é necessário o dolo, o ganho e nem o uso da marca nos produtos pelo contrafator, mas, no caso da imitação, é necessária a possibilidade da confusão, como já dito. Na reprodução, a consumação do crime é verificada com a simples cópia em si.

Por ser o delito da reprodução muito evidente, de fácil incriminação, verifica-se na prática maior incidência da imitação, na tentativa de disfarce de forma mais "criativa", como, por exemplo, em logotipia muito parecida, a marca Droga Rainha ao ser comparada com Droga Raia.

Ao analisar os novos pedidos de marcas, o Inpi brasileiro realiza uma análise formal e, depois, uma técnica, mais aprofundada, verificando se intrinsecamente o signo pode ser registrado como marca, se é apropriável de acordo com a lei, já que existem diversas expressões proibidas para tanto.

Cumprida a etapa acima, o instituto realiza estudo comparando a marca solicitada aos registros e pedidos já existentes. Nessa fase, a análise é feita seguindo-se testes que permitem o julgamento sobre eventual reprodução ou imitação, ainda que potencial. Como ninguém necessariamente pensa da mesma forma, aos terceiros interessados também é possível impugnar processos na esfera administrativa, pautando-se nos requisitos legais, como, entre outros, os argumentos expostos no presente, que podem também ser utilizados judicialmente.



A correta aferição no caso a caso e a proteção das marcas deve contar sempre com profissional experiente na área da propriedade industrial, acompanhando as publicações e apoiando o titular ou requerente a obter maiores chances de sucesso na defesa de seus interesses.

[1] GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, Tomo II, Parte III. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Editora Lumen Juris, 2010. Pág. 44.

[2] Dannemann, Siemsem, Bigler & Ipanema Moreira, Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos – Rio de Janeiro, renovar. 2001. Pág. 368.

[3] Idem.

[4] GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, Tomo II, Parte III. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Editora Lumen Juris, 2010. Pág. 47.

[5] BARBOSA, Denis Borges, Da Contrafação de Marcas, in http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_contrafacao_marcas.pdf. Acessado em 19/3/2017.

[6] BRASIL, LEI No 5.772, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1971. Código da Propriedade Industrial.

[7] GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, Tomo II, Parte III. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Editora Lumen Juris, 2010. Pág. 190.

Date Created

13/01/2021