



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
12ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Avenida Rio Branco, 243, Anexo II, 8º andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone: (21)3218-8124 - www.jfrj.jus.br - Email: 12vf@jfrj.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5067817-26.2020.4.02.5101/RJ

AUTOR: ALLSHOW EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RÉU: NIBS PARTICIPACOES S.A.

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

ALLSHOW EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. propõe ação de procedimento comum contra **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI** e **CRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.**, posteriormente sucedida por **NIBS PARTICIPAÇÕES S.A.**, objetivando a declaração de nulidade dos registros nº 906.413.478 e 906.413.966, para a marca nominativa "LÍNGUA DE GATO", registradas nas classes 30 e 32, de titularidade da sociedade ré, com base no art. 124, VI da LPI.

Narra a autora, em síntese, que a marca registrada pelo INPI tem notório caráter descritivo, sendo comumente aplicada para designar a própria característica ou formato do produto. Esclarece que, no segmento de chocolates, explorado pela autora e pela sociedade ré, a expressão "LÍNGUA DE GATO" tornou-se mundialmente popular por identificar o formato do chocolate, que representa a língua de um gato, havendo vedação legal de seu registro no art. 124, VI da LPI.

Sustenta, ainda, que o ato do INPI também vai de encontro à função social da propriedade, ao interesse econômico e social, impactando a livre concorrência e, conseqüentemente, a livre iniciativa, tendo em vista que outorga direito de exclusividade constituído sobre expressão descritiva, de uso comum e absolutamente diluída no mercado.

Afirma que o uso da expressão "LÍNGUA DE GATO" para identificar o formato do chocolate é antigo e tornou-se tão comum no mundo que é possível encontrar a expressão, para esse fim, em diversos idiomas, sendo possível localizá-la em diversas fontes de fácil acesso ao público em geral. Menciona que o tipo de chocolate "LÍNGUA DE GATO", em alemão "KATZENZUGEN", foi criado no ano de 1892, em Viena, pela chocolateria austríaca "Küfferle", hoje pertencente à LINDT & SPRÜNGLI, que utiliza atualmente a expressão "CAT TONGUES" para designar o tipo de chocolate sob a marca LINDT. Acrescenta que diversas marcas comercializam o chocolate no formato de língua de gato no Brasil.

Alega que a sociedade ré vem tomando medidas judiciais temerárias em desfavor de seus concorrentes, tendo como base o direito de exclusividade concedido em afronta ao disposto na LPI, inclusive contra a autora, tendo-lhe enviado notificação extrajudicial em virtude de produto que seria por ela lançado contendo a expressão "em formato de língua de gato". A autora afirma que não usaria a expressão como marca, mas apenas para indicar a descrição ou o tipo de chocolate, tendo a sociedade ré se respaldado pelos registros ora anulandos.

Acrescenta que não considera que o INPI tenha agido incorretamente ao conceder à sociedade ré registros de marcas mistas com associação à expressão "LÍNGUA DE GATO", já que acompanhados do elemento "KOPENHAGEN" ou outros elementos nominativos e figurativos. No entanto, alega a impossibilidade de concessão isolada do registro para a marca nominativa "LÍNGUA DE GATO".

Junta procuração e documentos no evento 1.

Decisão proferida no evento 3, DESPADEC1, determinando a citação da empresa ré, com prazo de 45 dias para defesa, e posterior citação do INPI, para apresentação de resposta em 30 dias, intimando-o também para anotar que os registros marcários nº 906.413.478 e 906.413.966 encontram-se *sub judice*.

Contestação da sociedade ré no evento 7, PET1, arguindo em sede de preliminar a falta de interesse de agir da autora, uma vez que é titular de outros registros para a marca "LÍNGUA DE GATO", inclusive nas classes discutidas na presente ação, datando o mais antigo da década de 70. Diz que tais registros não são objeto da presente ação e que está prescrito o prazo para requerer sua anulação. Assim, entende que eventual anulação das marcas questionadas seria inócua, já que seus sinais mais antigos poderiam continuar a ser usados sem qualquer impedimento.

No mérito, alega que a marca "LÍNGUA DE GATO" possui elevada distintividade, podendo ser apropriada de forma exclusiva pela ré, uma vez que a caracterização de um termo como de uso comum ou descritivo deve levar em conta o consumidor médio de uma localidade específica, segundo os usos e costumes habituais da língua e o desenvolvimento específico de um mercado. Assim, as afirmações teóricas ou fundadas em usos e costumes de outros países, ignorando a própria notoriedade alcançada pelo sinal "LÍNGUA DE GATO" no Brasil visaria, tão somente, induzir o juízo a erro e desconsiderar a relação afetiva criada entre a ré e seus consumidores, que imediata e prontamente reconhecem a marca *sub judice* em associação à Copenhagen.

Acrescenta que a questão deve ser analisada sob a ótica do art. 6º *quinques* C.1 da CUP e da jurisprudência do STJ, de modo que o caráter genérico ou vulgar de uma marca deve ser aferido segundo os usos e costumes nacionais. Afirma que uma expressão de uso comum ou vulgar em outro país não carrega automaticamente essa natureza, devendo-se analisá-la de acordo com os usos e costumes do local em que se pretende o registro da marca.

Alega que no caso concreto a expressão "LÍNGUA DE GATO" nunca foi de uso comum ou vulgar no Brasil, sendo as marcas compostas pela expressão deferidas pelo INPI à ré sem qualquer ressalva/apostilamento quanto à sua não exclusividade. Afirma que a Copenhagen explora a marca "LÍNGUA DE GATO" desde 1940 sem qualquer concorrência ou questionamento em relação ao seu uso exclusivo, tornando-se notoriamente conhecida como uma marca que remete a um de seus produtos.

Sustenta que o uso indevido da marca "LÍNGUA DE GATO" por terceiros concorrentes denota não a sua natureza comum ou vulgar, mas justamente a intenção parasitária de seus concorrentes em tentar associar seus produtos aos produtos da Copenhagen. Por isso, afirma que vem adotando medidas judiciais e extrajudiciais para assegurar a unicidade de sua marca, com êxito na resposta dos concorrentes, o que corroboraria o reconhecimento de que a marca "LÍNGUA DE GATO" e a própria Copenhagen tem perante outras empresas do ramo.

Menciona, ainda, que o formato oblongo dos chocolates comercializados pela Copenhagen e seus concorrentes não tem qualquer repercussão na distintividade da marca "LÍNGUA DE GATO", seja porque os chocolates não têm efetivamente um formato de língua de gato, seja porque a análise superficial implicaria em consequências práticas para diversos outros produtos e suas marcas, no próprio segmento de chocolates.

Isso porque, ao assumir a possibilidade de se utilizar uma marca registrada ao argumento de que seu uso seria descritivo da forma de determinado produto implicaria dizer que terceiras empresas poderiam utilizar marcas consagradas de chocolates - como "Batom" e "Diamante Negro" sem quaisquer consequências jurídicas - "Chocolates em forma de Batom" ou "Chocolates em forma de Diamante Negro", o que implicaria, em vias transversas, a negativa de tutela à propriedade industrial aos titulares de registro de marcas arbitrárias.

Informa que o fato gerador da presente demanda decorreu da ciência por parte da Copenhagen de que a autora lançaria o "Panetone Miau" com a descrição "Panetone Clássico com chocolate ao leite em formato de língua de gato", o que comprova que seu intuito é se aproveitar da história de sucesso de sua marca "LÍNGUA DE GATO".

Além disso, informa que são vários os produtos comercializados sob o signo "LÍNGUA DE GATO", para além dos chocolates em forma oblonga.

Alega, em relação ao argumento da autora de que não poderia ter sido registrada a marca "LÍNGUA DE GATO" sob a forma nominativa, que a autarquia não apostilou ou ressalvou exclusividade do uso de palavras/expressões/sinais de natureza descritiva/comum/genérica/vulgar quando dos registros das marcas mistas. Portanto, estaria evidenciada a absoluta distintividade da expressão "LÍNGUA DE GATO", esta reforçada com o deferimento das marcas nominativas ora anuladas.

Destaca, neste ponto, que o Manual de Marcas do INPI estabelece, na análise das marcas mistas, preponderância ao elemento nominativo, de modo que se a expressão "LÍNGUA DE GATO" fosse descritiva ou de uso comum, não teria sido o registro concedido sequer na apresentação mista ou, em se entendendo que a marca seria fraca, teria realizado o apostilamento de não exclusividade em relação ao uso da expressão "LÍNGUA DE GATO". Conclui dizendo que os registros concedidos para a marca nominativa seriam mera extensão dos direitos de exclusividade concedidos para as marcas mistas anteriormente registradas.

Pelo princípio da eventualidade, argumenta que a marca "LÍNGUA DE GATO" teve uso efetivo e prolongado ao longo de cerca de 80 (oitenta anos), de modo que o consumidor de chocolates finos imediatamente associa o sinal distintivo aos produtos Copenhagen. Assim, defende ser aplicável a teoria do *secondary meaning*. Acrescenta que dentro do segmento discutido não há nenhum outro registro que se utilize da expressão "LÍNGUA DE GATO".

Manifestação do INPI no evento 10, CONT1, acompanhado de parecer da área técnica no evento 10, OUT2, opinando pela improcedência do pedido autoral. Alega que as definições de "LÍNGUA DE GATO" trazidas na inicial não demonstram de forma contundente a condição genérica do termo.

Além disso, afirma que o enquadramento no art. 124, VI da LPI, segunda parte, decorreria da verificação de que, nos usos e costumes da linguagem corrente da indústria e do comércio, os agentes econômicos recorrentemente se valeriam do uso da expressão para diretamente caracterizar ou designar o produto ou serviço, sendo esta questão preponderantemente fática.

Informa que o INPI verifica se foram preenchidos os requisitos substantivos de registrabilidade regulados pela lei vigente à época do exame, logo, para a declaração de que um vocábulo é comumente usado para descrever uma característica dos produtos assinalados, deve ser comprovada que tal condição existia nesta época, o que, no seu entender, não se verifica nos autos. Isso porque os extratos obtidos de sítios de comércio varejista anexados não se encontram datados ou foram emitidos após o exame das marcas anuladas, de modo que não se prestam para refletir a prática comercial existente à data do exame dos registros atacados.

Acrescenta que o uso da expressão nos dias de hoje por diversos atores do segmento mercadológico em questão, por si só, seria insuficiente para comprovar a condição a ser demonstrada nos autos, uma vez que tal uso poderia ter se difundido após a data dos registros controvertidos. Conclui dizendo que não há previsão legal de extinção do registro pela generificação da marca.

Manifestação do INPI no evento 17, PET1, informando não ter mais provas a produzir.

Manifestação da sociedade ré no evento 19, PET1, informando, a princípio, não ter mais provas a produzir, reservando-se o direito de se manifestar sobre os temas abordados e eventuais provas juntadas pela autora em réplica. Requer, ainda, a retificação do polo passivo, para que passe a constar a **NIBS PARTICIPAÇÕES S.A.**, incorporadora da **CRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.** e atual titular dos registros marcários objeto da demanda.

Réplica da parte autora no evento 20, RÉPLICA1. Sobre a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela empresa ré, a autora alega que o objeto da presente demanda é exclusivamente a anulação dos registros para a marca nominativa "LÍNGUA DE GATO", uma vez que o termo constitui um nome, tipo e forma de chocolate desenvolvido fora do Brasil muito antes da existência da Kopenhagen, não podendo seu uso verbal e isolado ser franqueado a uma única titular.

Alega que os registros até então existentes para as marcas mistas contendo a expressão "LÍNGUA DE GATO" não representavam óbice à toda coletividade nacional para uso da expressão, constante do vernáculo e que descreve um tipo de chocolate, situação que se modificou com a concessão dos registros anulandos. Assim, considerando as restrições impostas ao mercado com a concessão de exclusividade sobre o termo "LÍNGUA DE GATO" e a decisão tomada em contrariedade ao exposto no art. 124, VI da LPI, estaria evidenciado o interesse de agir da autora.

No mérito, sustenta ser incabível a significação da marca da autora como marca arbitrária, uma vez que o tipo de chocolate já nasceu com a denominação "LÍNGUA DE GATO" e assim perdurou internacionalmente, não havendo dúvidas de que se trata de um sinal descritivo. Reitera que a expressão "LÍNGUA DE GATO" não possui distintividade para figurar como registro de marca nominativa. Menciona, acerca da aplicação do art. 6º *quinques* C.1 da CUP, sustentada pela ré, que as pesquisas de mercado juntadas com a réplica demonstram o caráter descritivo da expressão "LÍNGUA DE GATO".

Refuta, ainda, o argumento da empresa ré de que as concessões dos registros anulandos seriam mera extensão dos direitos conferidos por registros anteriores ao sinal nominativo "LÍNGUA DE GATO", alegando que a possibilidade de concessão do registro apenas existiria para o conjunto com a efetiva marca distintiva Kopenhagen e outros signos, mas não isoladamente para a mencionada expressão.

Sobre a alegação da empresa ré de que, caso a expressão fosse de uso comum, o INPI teria feito o apostilamento quando da concessão dos registros das marcas mistas, afirma que essa ausência não outorgou nem pode outorgar à Kopenhagen a exclusividade sobre a marca "LÍNGUA DE GATO". Afirma que os apostilamentos eram inadvertidamente feitos pelo órgão e não raras vezes causavam controvérsia, o que culminou em sua extinção pelo INPI por meio da Resolução nº 166 de 2016.

Sustenta que a pesquisa de mercado que a ré juntou aos autos é enviesada, possui premissas tendenciosas e não demonstram a realidade dos fatos, apresentando, por sua vez, duas pesquisas de mercado realizadas pelo Instituto DataFolha, que demonstram que não há a distintividade adquirida (*secondary meaning*) da marca "LÍNGUA DE GATO" alegada pela ré.

Por fim, alega que a ausência de questionamento pelos concorrentes à marca "LÍNGUA DE GATO" não fulmina a pretensão de nulidade, uma vez que esta consiste em termo descritivo.

Determinada a intimação do INPI no evento 23, DESPADEC1 para se manifestar sobre as pesquisas acostadas pela autora no evento 20, ANEXO2 e evento 20, ANEXO3.

Manifestação do INPI no evento 33, PET1, junto com parecer técnico no evento 33, OUT2, reiterando a conclusão de que o pedido autoral é improcedente. Afirma que, as pesquisas conduzidas pelo Instituto DataFolha não se prestariam como elemento de convicção para o caso em tela, uma vez que ambas foram conduzidas em fevereiro de 2022, ou seja, quase 10 (dez) anos após o depósito dos pedidos de registro anulandos.

Defende que, ainda que as pesquisas demonstrem a percepção do público consumidor a respeito da expressão "LÍNGUA DE GATO" na data de sua realização, não se pode afirmar com absoluta certeza que tal percepção era exatamente a mesma quando do depósito das marcas anuladas. Reitera, ainda, que para a declaração de que um vocábulo é comumente usado para descrever uma característica dos produtos assinalados, deve ser comprovada que tal condição existia à época do exame do pedido de registro deste.

Manifestação da sociedade ré no evento 34, PET1, alegando que os resultados obtidos nas pesquisas encomendadas pela autora corroboram as suas teses de defesa, bem como reiterando os termos da contestação.

Os autos vieram, então, conclusos para julgamento.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Da preliminar da falta de interesse de agir

A sociedade ré argui, em sede preliminar, a falta de interesse de agir, uma vez que possui registros anteriores da marca "LÍNGUA DE GATO", que lhe conferem direito de exclusividade do uso da expressão e que não podem mais ser objeto de nulidade, em virtude do decurso do prazo prescricional do art. 174 da LPI. Assim, defende que a eventual declaração de nulidade dos registros objeto da presente ação seria inócua, pois a ré ainda possuiria a proteção advinda dos registros anteriores para a marca.

Ocorre que a autora especifica que sua pretensão se limita ao registro da marca em sua apresentação nominativa, que constitui sinal diverso dos registros anteriores titularizados pela ré, cuja apresentação é a mista. Sendo os conjuntos márcários distintos, deve ser afastada a alegação de inocuidade da providência buscada, pelo que rejeito tal preliminar.

Do direito aplicável

Requer a autora a nulidade dos atos administrativos que deferiram e concederam os seguintes registros da ré **NIBS PARTICIPAÇÕES S.A.**:

- **Registro nº 906.413.478** da marca nominativa "LÍNGUA DE GATO", depositada em 24/06/2013 e concedida em 19/04/2016, para assinalar, na classe 30, "Açúcar incluído nesta classe; Adoçantes naturais; Alimentos farináceos; Amêndoas (Bolinhas ou biscoitos de -); Amêndoas (Confeitos de -); Amêndoas torradas; Amendoins (Confeitos de -); Anis [grãos]; Aveia (Alimentos à base de -); Baunilha [flavorizante]; Bebidas à base de cacau; Bebidas à base de café; Bebidas à base de chocolate; Biscoitos amanteigados; Bolachas; Bolos; Bombons; Cacau; Cacau (Bebidas de -) com leite; Café; Café (Bebidas de -) com leite; Cereais secos (Flocos de -); Chá incluído nesta classe; Chocolate; Chocolate (Bebidas de -) com leite; Condimentos; Confeitos; Congelado (Iogurte -); Doces [confeitos]; Doces incluídos nesta classe; Empadas [tortas]; Fondants [confeitos]; Gelado (Iogurte -); Gelados comestíveis; Geléias de frutas [confeitos]; Gomas de mascar; Massa para bolo; Mousses de chocolate; Muesli; Panquecas; Pão; Pasta de amêndoas; Pastilhas [confeitos]; Petits fours (Fr.) [pastelaria]; Pó para bolo; Pudins; Quiches; Sobremesas sob a forma de mousse de chocolate; Sorvetes; Sucedâneos de café; Tortas; Waffles; Bala comestível; Bolo, preparado para consumo final, confeitado ou não; Brigadeiro, cajuzinho e quindim; Cacau [doce de-]; Empada; Esfiha; Marzipã [pasta de amêndoa e açúcar]; Pasta de amendoim; Quibe; Biscoitos."

- **Registro nº 906.413.966** da marca nominativa "LÍNGUA DE GATO", depositada em 24/06/2013 e concedida em 19/04/2016, para assinalar, na classe 32 "Água gasosa; Água mineral [bebida]; Águas minerais engarrafadas; Bebidas à base de soro de leite; Bebidas não-alcoólicas; Cerveja; Essências para fabricar bebidas; Extratos de fruta não alcoólicos; Frutas (Sucos de -); Isotônicas (Bebidas -); Leite de amêndoas [bebida]; Leite de amendoim [bebida não alcoólica]; Licores (Produtos para fabricar -); Néctares de fruta [não alcoólicos]; Pós para bebidas efervescentes; Sidra [não alcoólica]; Xaropes para bebidas."

A autora alega, em síntese, que a marca registrada pelo INPI tem notório caráter descritivo, sendo comumente aplicada para identificar, no segmento de chocolates, o seu formato, que representa a língua de um gato, havendo vedação legal de seu registro no art. 124, VI, LPI, que assim dispõe:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

*VI – **sinal de caráter genérico**, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele **empregado comumente para designar uma característica** do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, quantidade e época de produção ou de prestação de serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva"; (grifos nossos)."*

Como se vê, no Brasil, não é registrável como marca termo genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir. Por isso, bem exemplifica o Manual de Marcas do INPI, o termo "vestuário" não é registrável como marca de roupas, por ser genérico para esse tipo de produto; o termo "azeite" não é registrável como marca de azeite, por ser necessário para identificar tal produto; o termo "carro" não é registrável como marca de automóveis, por ser comum para identificar esse tipo de produto; o termo "rango" não é registrável como marca de serviços de alimentação, por ser gíria para refeição; o termo "lava-roupa" não é registrável como marca de lavadora de roupa, pois simplesmente descreve o produto.

Além da vedação ao registro dessas cinco categorias (genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo), a segunda parte do inciso VI do art. 124 da LPI também impede ao registro de termos comumente empregados para designar uma característica do produto ou serviço, quando se referirem à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço. Exemplifico: "orgânico" não é registrável como marca de café, pois é termo comum para descrever a possível natureza

desse produto; "francês" não é registrável como marca de restaurante, pois é termo comum para descrever a nacionalidade da culinária; "quilo" não é registrável como marca de arroz, pois é termo comum para descrever o peso desse produto; "smart" não é registrável como marca de televisor, pois é termo comum para descrever uma qualidade desse produto; "safra" não é registrável como marca de vinho, pois é termo comum para descrever a época de produção desse produto.

Já na parte final de tal inciso é ressalvada a possibilidade de registro quando o sinal possuir "suficiente forma distintiva". Com efeito, o intuito da norma é impedir que determinada pessoa registre como marca (adquirindo assim direito ao uso exclusivo em todo o território nacional, como prevê o art. 130 da LPI) um sinal que não possa ser distinguido do produto ou serviço assinalado, por ser (a) genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo do produto ou serviço; ou (b) comumente empregado para designar uma característica do produto ou serviço. No entanto, se o sinal possuir uma forma que permita distingui-lo de tais termos, o registro será possível.

Essa disposição legal decorre da necessidade de se evitar que um signo marcário, que possua relação direta com os produtos ou serviços assinalados, venha a ser concedido, de forma a outorgar ao detentor do primeiro registro um monopólio indevido, na medida em que seria titular de uma marca, cujo elemento nominativo, em função de seu caráter comum ou vulgar, ou ainda de seu emprego comumente em determinado ramo, deveria ter seu uso franqueado a qualquer interessado em atuar no respectivo segmento.

Segundo o parecer técnico do INPI, o enquadramento em tal previsão legal decorreria da verificação de que, **nos usos e costumes e na linguagem corrente da indústria e do comércio, os agentes econômicos recorrentemente se valeriam do uso da expressão para diretamente caracterizar ou designar produto ou serviço**, sendo esta uma prova de fato, que deve **levar em consideração o momento e a lei vigente na época do exame do pedido do registro**.

Entendo que os parâmetros lançados pela área técnica do INPI são corretos para a solução do caso. Explico.

O momento e a lei vigente na época do **exame** do pedido de registro é que devem ser considerados, em respeito ao sistema atributivo das marcas. Caso se considerasse o momento do depósito do pedido, uma marca que tivesse se tornado genérica entre o depósito e o exame/concessão do pedido resultaria na apropriação de um termo que deveria estar em domínio público por apenas um titular. Tal fenômeno seria totalmente contrário à lógica sistema atributivo, pelo que adoto o parâmetro temporal referido pelo INPI.

Com relação ao contexto em que deve ser analisada a genericidade, faço menção ao precedente firmado pelo E. STJ no REsp 605.738, no mesmo sentido que sugere o INPI:

RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MARCA DE IDIOMA ESTRANGEIRO. NOME SUFICIENTEMENTE DISTINTIVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A vedação legal ao registro de marca cujo nome é genérico ou comum visa a emprestar a esta singularidade suficiente para destacá-la do domínio comum, do uso corriqueiro. Isso porque a razão imediata da existência do direito sobre marca é a distintividade, de sorte que não se pode conceder direito de registro quando outra pessoa, natural ou jurídica, já possui sobre o nome direito de uso, ou mesmo quando a coletividade possui direito de uso sobre o mesmo objeto, o qual, por sua vulgaridade ou desvalor jurídico, já se encontra no domínio público. 2. Porém, o caráter genérico ou vulgar da marca deve ser aferido segundo os usos e costumes nacionais. Ou seja, deve-se analisar se, muito embora em outra língua, o nome que se pretende registro é de uso comum, tal como grafado. Assim, conquanto traduzido o nome, revele esta expressão genérica ("marca inigualável"), não há óbice no registro da marca se, analisada a expressão em sua literalidade, nada disser ao homem médio brasileiro. 3. Recurso especial conhecido e provido (STJ, Quarta Turma, REsp 605.738, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 26/10/2009).

Assim, para se aferir o caráter descritivo da expressão "LÍNGUA DE GATO", deve-se verificar **se, na data do deferimento dos registros anulandos, isto é, em 02/02/2016, os agentes econômicos recorrentemente se valeriam do uso da expressão para diretamente caracterizar ou designar chocolates e produtos correlatos.**

Embora seja incontroverso que outras empresas fazem uso do termo KATZENZUNGEN, CAT TONGUE, LANGUE DE CHAT há muitas décadas em outras jurisdições, o contexto brasileiro e o uso da expressão LÍNGUA DE GATO é que deve ser analisado para a solução da lide. No entanto, esse fato não é irrelevante, pois demonstra que **a marca anulanda, em sua origem, não é arbitrária, sendo mera tradução de expressões de uso comum no exterior.**

Deve ser ressaltado que o mero fato de uma marca fazer alusão ao formato do produto não significa que ela será descritiva. A analogia da ré entre seu produto "LÍNGUA DE GATO" e os chocolates *Baton* e *Diamante Negro* não é correta, pois se desconhece que haja sequer alegação de uso difundido destas expressões para designar chocolates em formato cilíndrico ou de diamante.

Das marcas anteriores da ré

A ré NIBS PARTICIPACOES S.A. é titular de diversos registros marcários contendo a expressão "LÍNGUA DE GATO", porém todos os registros anteriores a 2016 que contemplam a exata expressão são de apresentação mista. A ausência de apostilamento aos registros para as marcas mistas "LÍNGUA DE GATO" não retira a possibilidade de se tratar de expressão de uso comum, já que, como bem ressaltou a autora, os apostilamentos eram contraditórios, não mais sendo admitidos desde a Resolução n. 166 de 2016. Nesse sentido, Lélvio Schmidt¹:

A doutrina é unânime em ressaltar que a ausência de apostila não significa necessariamente que haja proteção automática sobre os elementos irregistráveis de determinada marca mista ou complexa.

A ré também possui registro para a marca nominativa LÍNGUA, datado de 1979, ainda em vigor. No entanto, trata-se de sinal distinto daquele em análise nos autos, já que constituído por apenas uma das palavras da expressão. Obviamente o sinal LÍNGUA não é idêntico ao sinal LÍNGUA DE GATO. Importante notar que o registro da ré não foi impeditivo para concessão de outras marcas nominativas na classe 30 compostas pelo elemento LÍNGUA, como LÍNGUA DE MÚMIA (828597677) e LÍNGUA DE VACA (902109383).

Assim, a expressão "LÍNGUA DE GATO", em sua forma nominativa, não estava protegida por direito de uso exclusivo da ré em momento anterior a 2016. Fixada tal premissa, passo à análise da alegação de uso comum da expressão.

Do uso comum da expressão

A definição do Dicionário Aulete Digital para "LÍNGUA DE GATO" se refere a chocolates e biscoitos:



Verbetes Original

língua de gato

s. f. || espécie de buril ou escopro que serve para gravar em madeira. || Pequeno biscoito ou barrinha de chocolate de forma achatada e oblonga à semelhança da língua dos gatos.

Trata-se de verbete original, que, segundo o sítio eletrônico² do dicionário, remonta à edição física do dicionário, da década de 1980:

O tradicional e respeitadíssimo Dicionário Caldas Aulete em sua versão original, atualizada para o Brasil até a década de 1980, com mais de 200 mil verbetes (os verbetes desse módulo são identificados com o registro de 'verbetes original');

A previsão em dicionário dá um primeiro indício de que a expressão era de uso comum, não apropriável por só um ator do mercado. No entanto, é necessário haver prova de tal uso.

O pedido de registro n. 903793113, para a marca mista LINGUA DE CHOCOLATES KATZ AUS PETRÓPOLIS SEIT 1953, foi depositado em 23/8/2011 e deferido pelo INPI em 15/7/2014, sendo arquivado apenas pela falta de pagamento da concessão. O pedido foi depositado na classe 30, para especificar "chocolate". O sinal cujo registro foi deferido claramente faz referência a "LÍNGUA DE GATO", substituindo-se o termo escrito "gato" por sua figura, veja-se:



Isso demonstra que, em 2011, havia outro concorrente usando a expressão "LÍNGUA DE GATO" para assinalar chocolates.

No evento 1, ANEXO5, página 7 e seguintes, há publicação de site especializado em chocolates de abril de 2014, sobre os chocolates "LÍNGUA DE GATO", arrolando pelo menos outros 3 concorrentes que vendiam chocolates sob a mesma designação: Nugali, Lugano e Araucária.

No evento 1, ANEXO13, foi juntada sentença prolatada em novembro de 2015 pelo juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, em que se evidencia que Barion S/A fabricava chocolates apresentados sob a expressão "LÍNGUA DE GATO", que eram vendidos sob a marca "Pão de Açúcar", uma das maiores redes de supermercados do país³:

*Desse modo, em que pesem as razões apresentadas pela autora, inexistentes atos suscetíveis de criar confusão nos consumidores entre os seus produtos e aqueles fabricados e comercializados pelas ré. **No produto fabricado pela ré Barion e comercializado pela outra, não há na caixa a figura de gato, havendo menção expressa de que se trataria de produto da marca "Pão de Açúcar", ou seja, da rede de supermercados onde se daria a comercialização. A coloração das caixas seria diversa, e a expressão "com língua de gato" seria referente a chocolates com aquela forma. Ressaltando-se, ainda, não existir qualquer contrafação por parte das ré.***

Note-se que outra empresa do grupo econômico da ré usava tal expressão para descrever seus chocolates, em 2014, conforme se vê da caixa do produto que descreve "chocolate ao leite em forma de língua de gato" (evento 1, ANEXO5, página 9):



Assim, ficou comprovado que, antes de 2016, além do próprio grupo econômico da ré, pelo menos outros cinco concorrentes usavam a expressão "LÍNGUA DE GATO" para designar seus produtos de chocolate em formato oblongo e achatado, incluindo-se um dos maiores varejistas do Brasil.

A alegação de que os concorrentes fariam uso parasitário da marca da autora não é verossímil, dado o fato incontroverso nos autos de que os chocolates em tal formato são popularmente comercializados no mundo desde o século XIX, sempre sendo designados por expressões relativas a sua forma.

Não foi a empresa ré quem inventou o formato do chocolate ou mesmo a expressão que o denomina. Tampouco há indícios de que a ré tenha sido a primeira a vender tais formatos de chocolate no país, bem como não é a única que o faz atualmente ou quando do exame dos pedidos de registro questionados.

É fato comprovado que a ré tem como um de seus principais produtos o chocolate do tipo "LÍNGUA DE GATO". A partir dele, criou diversas marcas mistas compostas por este elemento nominativo, mas também por outros elementos gráficos que conferem aos conjuntos-imagem distintividade, possibilitando seu registro. Por outro lado, a expressão de uso comum isoladamente não pode ser apropriada.

Observa-se que, ao obter exclusividade para o uso do elemento nominativo "LÍNGUA DE GATO" para assinalar chocolates, a sociedade ré vem se utilizando deste registro para compelir as suas concorrentes a não comercializar os chocolates no formato comum oblongo, mesmo que o termo "LÍNGUA DE GATO" não esteja sendo usado como elemento marcário e sim descritivo, em clara atitude anticoncorrencial.

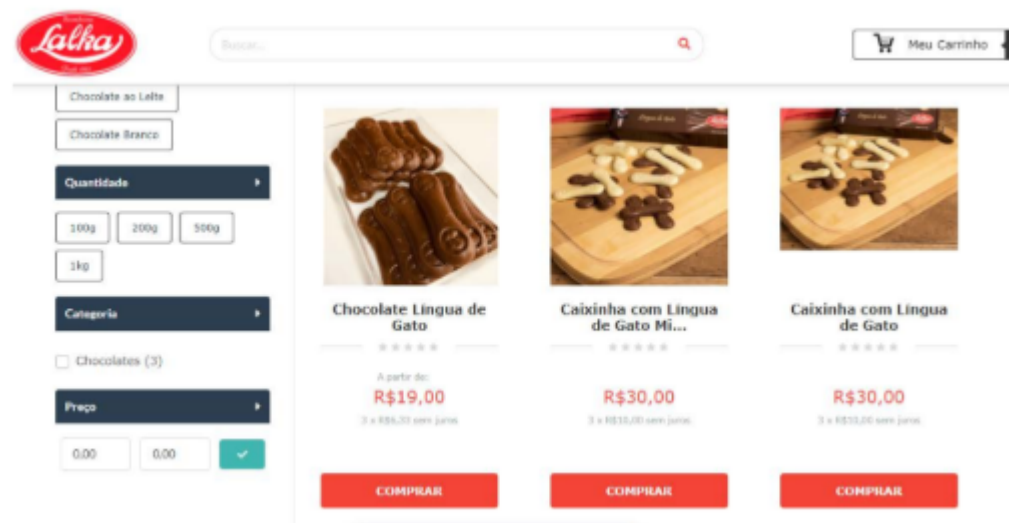
Vejam-se os exemplos abaixo, trazidos pela própria ré no evento 7.8 e 7.9, em que houve notificações extrajudiciais encaminhadas a concorrentes que adotam a expressão "LÍNGUA DE GATO" para descrever seus chocolates:

Chocolates

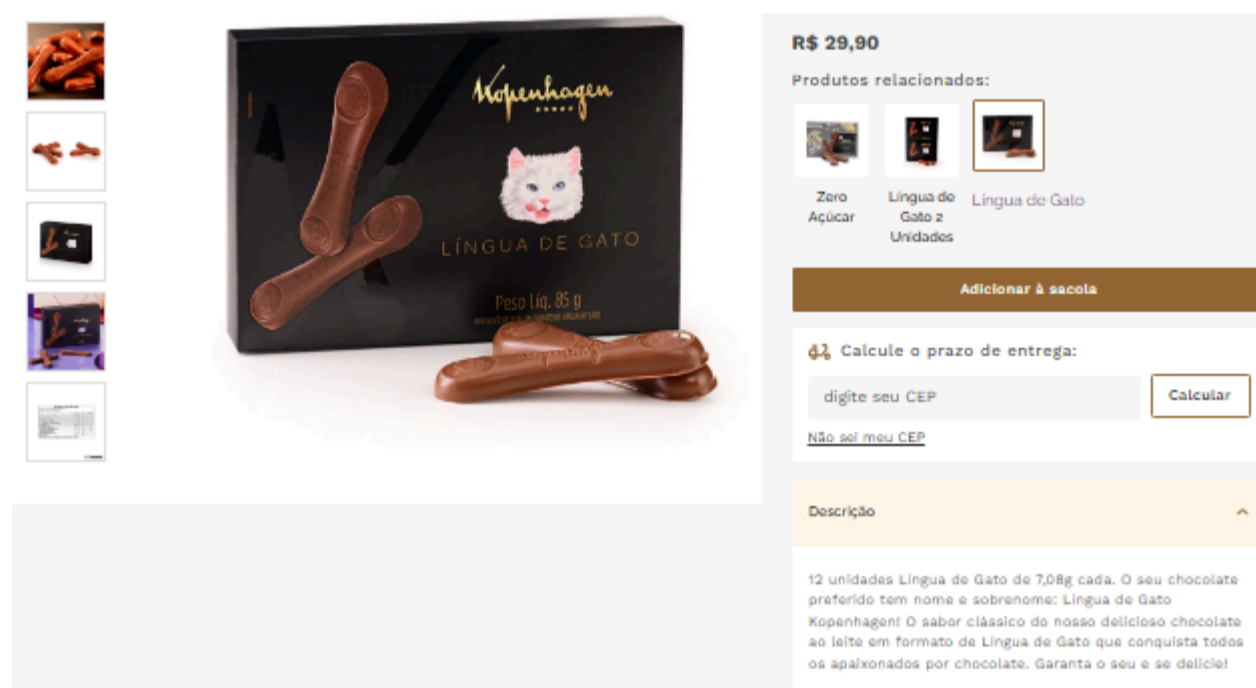
**LINHA
TRADICIONAL**

A linha Katz Tradicional traz o melhor do chocolate nobre em diversas versões, como chocolate ao leite crocante, com toque de menta ou com miçangas coloridas. São preparados na versão língua de gato e pastilhas de chocolate.





A própria ré, diferentemente do alegado em defesa, utiliza a expressão "LÍNGUA DE GATO" também como elemento descritivo do tipo de chocolate, para além da denominação da linha de produtos desenvolvidos, conforme se verifica na imagem abaixo, retirada de seu sítio eletrônico⁴:



Assim, denota-se que a sociedade ré buscou o registro da marca na forma nominativa **após décadas possuindo apenas marcas mistas**, porque tais marcas mistas não serviam de impedimento para que seus competidores usassem a expressão "LÍNGUA DE GATO" para descrever seus próprios produtos.

Nesse sentido, reputo estar provado que a expressão "LÍNGUA DE GATO" é, há anos antes do exame dos pedidos de registro das marcas nominativas da empresa ré, de uso comum no segmento mercadológico de chocolates, sendo utilizada para designar um determinado formato do produto, que se assemelha à língua de um gato.

Da distintividade adquirida

A ré NIBS PARTICIPACOES S.A. argumenta que, ainda que sua marca nominativa "LÍNGUA DE GATO" seja considerada de uso comum na origem, ela teria adquirido distintividade.

A distintividade adquirida é fenômeno que ocorre em relação a algum signo de caráter comum que, dada a perspectiva criada no consumidor ao longo de um longo tempo de uso, passa a adquirir eficácia distintiva suficiente, a ponto de possibilitar seu registro como marca.

É notório que o INPI não concede marcas com base em distintividade adquirida, apenas o fazendo com relação a signos que entende ter distintividade intrínseca. Nesse sentido, a concessão da marca nominativa pela autarquia não pode ser encarada, sob qualquer prisma, como prova de sua distintividade adquirida, que deve ser comprovada nos autos.

A pesquisa do evento 7, ANEXO13, realizada em dezembro de 2020, isto é, após o exame do INPI, não se presta a comprovar que a expressão "LÍNGUA DE GATO" possui distintividade adquirida. A metodologia da pesquisa não é clara, já que não se detalham as perguntas realizadas, sua lógica e sequência de apresentação, etc. Ademais, a ordem da exposição dos resultados da pesquisa denota que a metodologia empregada pode ser falha, pois aparentemente estimulou-se a associação da marca a determinadas categorias de produtos para então perguntar-se a qual marca a expressão seria associada.

Metodologia adequada foi utilizada pela pesquisa do evento 20, ANEXO2, que adotou perguntas capazes de avaliar o conhecimento genérico dos entrevistados sobre a expressão "LÍNGUA DE GATO", sem direcionamento das respostas. Transcrevo os principais achados da pesquisa:

Entre os 10% que declararam conhecer LÍNGUA DE GATO, nota-se que entre 30% a 40% têm conhecimento mais difuso ou, até mesmo, desconhecimento sobre o que é e onde vende LÍNGUA DE GATO. Dessa forma, as taxas de concordância com afirmações para medir a imagem de LÍNGUA DE GATO são relativamente baixas ou com opiniões divididas. De modo geral, enxergam que "LÍNGUA DE GATO é simplesmente um tipo de chocolate" (57%) e que "LÍNGUA DE GATO é comercializada em várias lojas de chocolate (49%).

Entretanto, ressalto que a pesquisa foi realizada em fevereiro de 2022, pelo que não pode ser considerada como prova de uso comum da expressão no momento do exame do pedido de registro. Por outro lado, ela é um indicativo de que a marca não teria adquirido distintividade.

Portanto, ausente a prova da distintividade adquirida, inaplicável a exceção da parte final do art. 124,VI da LPI ao caso em análise.

Da conclusão

Ficou comprovado que a expressão "LÍNGUA DE GATO" é de uso comum para a designar chocolates em formato oblongo e achatado. Por outro lado, não ficou comprovado que a marca da sociedade ré adquiriu distintividade, o que poderia conferir-lhe o registro.

Entretanto, para além dos chocolates em formato oblongo e achatado, a ré desenvolveu através dos anos uma enorme linha de produtos abrigados pelas suas marcas registradas "LÍNGUA DE GATO", o que também merece a proteção, afastando-se, no caso destes outros produtos, a hipótese de que o sinal, misto ou nominativo, tenha caráter genérico.

Feitas tais considerações, verifico que o feito merece parcial procedência, para que seja anulado o **registro n. 906.413.478, cuja especificação se relaciona a chocolates, com base no art. 124, VI da LPI**. Com relação ao **registro n. 906.413.966**, como em sua especificação há apenas referência a produtos não relacionados a chocolate, fica mantida sua concessão.

Por fim, tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 10% do valor atualizado da causa à ré **NIBS PARTICIPAÇÕES S.A.**, a título de honorários advocatícios. Condeno a ré **NIBS PARTICIPAÇÕES S.A.** ao pagamento do mesmo valor, à parte autora, também a título de honorários advocatícios, com base no art. 86, CPC.

Com base no mesmo artigo, deverá a ré **NIBS PARTICIPAÇÕES S.A.** ressarcir à autora 50% das custas que foram por ela adiantadas (evento 1, ANEXO15).

Ausente condenação do INPI, por ser assistente especial no feito e não ter dado causa à lide, já que a prova de fato de que a expressão era de uso comum apenas foi realizada no bojo desta ação.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO**, para declarar a nulidade do registro n. 906.413.478, para a marca nominativa "LÍNGUA DE GATO", de titularidade da ré **NIBS PARTICIPAÇÕES S.A.**

Condeno a parte autora ao pagamento de 10% do valor atualizado da causa à ré **NIBS PARTICIPAÇÕES S.A.**, a título de honorários advocatícios, bem como condeno a ré **NIBS PARTICIPAÇÕES S.A.** ao pagamento do mesmo valor à parte autora, também a título de honorários advocatícios, com base no art. 86, CPC.

Condeno, ainda, a ré **NIBS PARTICIPAÇÕES S.A.** ressarcir à autora 50% das custas que foram por ela adiantadas (evento 1, ANEXO15).

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, CPC).

Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **LAURA BASTOS CARVALHO, Juíza Federal Substituta na Titularidade Plena**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.jfrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510012830845v216** e do código CRC **84226b1b**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LAURA BASTOS CARVALHO
Data e Hora: 1/7/2024, às 12:29:12

-
1. Schmidt, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 118. ↵
 2. Disponível em https://www.aulete.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=o_que_e. Acesso em 26/6/2024. ↵
 3. Em 2013, o Grupo Pão de Açúcar era o maior grupo de supermercados do Brasil, conforme matéria publicada em: <https://exame.com/negocios/as-50-maiores-redes-de-supermercados-do-brasil/>. Acesso em 26/06/2024. ↵
 4. Disponível em: <https://www.kopenhagen.com.br/lg-de-gato-85g-1101000801/p>. Acesso em 26/6/2024. ↵

5067817-26.2020.4.02.5101

510012830845.V216