

BRAZIL'S UPDATES

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

JULHO - 2024



Kopenhagen perde na Justiça exclusividade sobre a sua marca "Língua de Gato"

Em ação movida pela Cacau Show, juíza Federal decidiu pela anulação do registro exclusivo da marca "Língua de Gato", da Kopenhagen, para chocolates. No caso, a ação foi movida pela Cacau Show, visando a declaração de nulidade dos registros 906.413.478 e 906.413.966 que lhe foram concedidos pelo INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sob a justificativa de que "língua de gato" seria expressão descritiva ou comum, não propriamente distintiva do produto da Kopenhagen.

Segundo a requerente, a expressão foi criada no exterior, ainda no século XIX, para esse mesmo produto, e já é utilizada há décadas no Brasil e no mundo para designar chocolates no formato de uma língua de gato, tornando-se termo amplamente conhecido, pulverizado e, assim, utilizado por diversas marcas. "Língua de Gato" associada a um chocolate nesse exato formato não é marca. Não há distintividade apenas na expressão verbal, sem prejuízo de outras marcas registradas da Kopenhagen no conjunto, mas só a expressão nominativa não. Isso franquearia a uma particular exclusividade a um nome de produto, como seria eventual proteção para o próprio nome "chocolate".

Em sua defesa, a Kopenhagen alegou que a marca "Língua de Gato" possuía distintividade suficiente ou adquirida (*secondary meaning*), afirmando que a expressão nunca foi de uso comum ou descritiva. A Magistrada entendeu que "língua de gato" é expressão comum para designar formato de chocolate e assim sendo decidiu pela anulação do registro de marca da Kopenhagen. Importante destacar que o fenômeno *secondary meaning* ou significação secundária, se mostra quanto o significado da marca prevalece sobre o nome original.



© patentik2024–direitos reservados



Outro detalhe que releva notar é que a própria normativa que levou à Magistrada a decidir pela anulação de um dos registros da Kepenhagen, expressamente prevê a possibilidade de afastamento de restrição quando a marca estiver revestida de suficiente forma distintiva, vale dizer, ornamentada por elementos nominais – eventualmente descritivos, como é o caso em análise, porém, agregados com elementos figurativos, como é a imagem que estampa os cobijados chocolates consumidos unanimemente por uma expressiva quantidade de pessoas contendo os caracteres e imagens associadas à “língua de gato”.

OPINIÃO

Ainda que a decisão acima noticiada prevaleça, o que se admite em sede de argumento, e a empresa detentora dessa famosa marca poderá se valer, em última análise, da sua própria imagem (estampa da língua de gato) para coibir, se o quiser, que terceiros dela se aproveitem, ou seja, no campo da concorrência desleal a empresa pode também se sustentar a fim de coibir toda e qualquer tentativa de apropriação do seu consagrado conjunto-imagem, ainda que os elementos nominativos venham a compor marcas de seus competidores. Tecnicamente, a marca “LINGUA DE GATO” não se mostra, s.m.j. “descritiva” do produto (o chocolate) a ponto de impedir o registro em favor da sua postulante e/ou de impedir a concorrência de se utilizar de termos similares, na medida em que ela não descreve propriamente “o produto”, e, sim, o conceitua como sendo de aparência de uma língua que se convencionou como sendo a de um gato, no entanto, novamente reforçando, o registro, em si, ou seja, diante das normativas vigentes, não outorgaria à sua detentora uma exclusividade ampla sobre os seus elementos nominativos, ISOLADAMENTE, de modo que de efeito prático nenhum se mostra a disputa aqui noticiada.

No caso, ainda, insta destacar que a concorrência (leia-se, a leal) sempre dispõe de meios honestos de não só respeitando direitos de terceiros – afinal estamos falando de uma marca há tempos consolidada no mercado - e também o de serem criativos, dispondo de recursos vários para poderem compor novas expressões e, aliado, a isso, investindo na qualidade de seus produtos para, assim, diferenciá-los dos seus competidores e, conseqüentemente, ganharem a preferência do mercado.

Anulação

Após analisar o caso, a magistrada decidiu pela anulação do registro 906.413.478, que abrangia chocolates e doces, excluindo, portanto, a proteção com exclusividade para "Língua de Gato", para essa categoria (chocolates). A magistrada fundamentou a decisão no art. 124, VI da LPI - lei de propriedade industrial, que proíbe o registro de termos descritivos e/ou comuns para produtos específicos. "A expressão 'LÍNGUA DE GATO' é comumente utilizada para designar chocolates em formato oblongo e achatado, sendo um termo genérico e descritivo. Portanto, não é passível de registro como marca nominativa exclusiva, conforme o artigo 124, VI da Lei de Propriedade Industrial. A tentativa de registrar tal expressão viola o princípio da livre concorrência, pois impede que outras empresas utilizem um termo amplamente reconhecido para descrever um tipo específico de chocolate." No entanto, o registro 906.413.966, que incluía produtos não relacionados a chocolates e doces, foi mantido, considerando que a especificação não fazia referência direta ao formato dos chocolates.

Processo: 5067817-26.2020.4.02.5101

Confira a sentença

Fonte: <https://www.migalhas.com.br/quentes/410624/kopenhagen-perde-na-justica-exclusividade-sobre-marca-lingua-de->



© patentik2024–direitos reservados

