
Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0094421-51.2016.4.02.5101 (2016.51.01.094421-1)
RELATOR : Desembargador(a) Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
APELADO : CIANO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO : RJ121429 - RODRIGO DE ASSIS TORRES E OUTRO
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00944215120164025101)

EMENTA

PROCESSO CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCA - JUÇAI - DISTINTIVIDADE - APOSTILAMENTO - MERITO ADMINISTRATIVO - LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.

I - O signo JUÇAI não possui qualquer significado no vernáculo, tratando-se de vocábulo composto criado a partir da aglutinação das palavras JUÇARA e AÇAÍ, não configurando termo comum, pois não restou evidenciado que o vocábulo em questão esteja consagrado pelo uso corrente para designar o fruto da palmeira juçara, de modo a integrar a linguagem coloquial, nem um sinal de caráter necessário, por não ser um termo indispensável para designar ou representar os produtos assinalados ou os seus insumos, que são feitos a partir desse fruto, tampouco simplesmente descritivo por não se tratar de termo que visa indicar o destino, a aplicação ou a descrever o produto assinalado em sua própria constituição, afigurando-se nulo o seu apostilamento sem direito ao uso exclusivo.

II - Não cabe ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo relativamente a pedidos de registro de marca em curso sem pronunciamento do INPI acerca da concessão ou rejeição.

III - A imposição pela sentença de prazos para os atos administrativos do INPI nos autos dos procedimentos administrativos referentes aos pedidos de registro de marca em curso extrapolou os limites objetivos da lide, implicando em ofensa ao art. 492 do CPC/2015.

IV - Apelação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018 (data do julgamento).

Desembargador Federal MARCELLO GRANADO
Relator

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0094421-51.2016.4.02.5101 (2016.51.01.094421-1)
RELATOR : Desembargador(a) Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
APELADO : CIANO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO : RJ121429 - RODRIGO DE ASSIS TORRES E OUTRO
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00944215120164025101)

RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO GRANADO - RELATOR) Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI em face da sentença do Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (fls. 251/269), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade parcial do ato administrativo que concedeu o registro nº 903.297.582 para a marca mista "JUÇAI - Fruta da Palmeira Juçara", determinando ao INPI que prossiga, no prazo de 60 dias, no exame dos pedidos de registro nºs 910.346.569, 910.394.970 e 910.394.989, referentes à marca JUÇAI, sem a imposição de qualquer ressalva ao elemento nominativo JUÇAI, e profira cada ato administrativo subsequente, até o esgotamento da fase administrativa, no mesmo prazo de 60 dias e condenando o INPI nas custas e em honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, nos termos do art. 86, par. único do CPC/2015.

Em razões de recurso (fls. 272/277), alega-se, inicialmente, que o termo JUÇAI remete ao fruto da palmeira juçara, sendo assim popularmente conhecido, e não à criação fantasiosa ou ao produto comercializado pelo apelado, encontrando-se essa denominação em uso corrente tanto em reportagens quanto em ambiente acadêmico, conforme documentos nos quais se baseou o INPI na análise da concessão do registro. Em seguida, sustenta-se a impossibilidade jurídica dos pleitos de extensão da nulidade da apostila a pedidos de registro de marca ainda não examinados. Argumenta-se, ainda, ter a sentença extrapolado os limites objetivos da lide, ao impor a obrigação de que o INPI prossiga, no prazo de 60 dias, no exame dos pedidos de registro da apelada. Pugna-se, ao final, pela (i) improcedência dos pedidos iniciais, ou (ii) extinção sem resolução do mérito quanto ao pedido sucessivo - art. 485, VI do CPC/2015 -, ou (iii) seja afastada a determinação no sentido de que o INPI prossiga, no prazo de 60, no exame dos pedidos de registro.

CIANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. apresentou contrarrazões (fls. 281/300), aduzindo que: a) o termo JUÇAI é decorrente do esforço criativo, advindo da justaposição da palmeira JUÇARA com a fruta AÇAI, possuindo a distintividade a que alude o art. 122 da LPI; b) o controle da legalidade pelo judiciário independe do trâmite do procedimento administrativo, não havendo que se falar em ausência de interesse processual quanto ao pedido de extensão do entendimento acerca do apostilamento para os demais pedidos de registro de marca; c) o INPI equivocou-se ao apostilar o termo JUÇAI, gerando prejuízos à parte autora, sendo justo e razoável impor ao INPI a obrigação de analisar os demais pedidos no prazo de 60 dias, em prestígio aos princípios da celeridade e eficiência.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2^a REGIÃO

TRF2
Fls 316

Manifestação do MPF (fls. 308/311), no sentido da ausência de hipótese que justifique sua intervenção.

É o relatório. Peço dia.

Desembargador Federal MARCELLO GRANADO
Relator

afn

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0094421-51.2016.4.02.5101 (2016.51.01.094421-1)
RELATOR : Desembargador(a) Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
APELADO : CIANO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO : RJ121429 - RODRIGO DE ASSIS TORRES E OUTRO
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00944215120164025101)

V O T O

(DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO GRANADO - RELATOR) Conheço a apelação porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A parte autora - **CIANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.** - ajuizou esta ação visando (i) anular parcialmente o ato administrativo que concedeu o registro da marca mista JUÇAI - FRUTA DA PALMEIRA JUÇARA - nº 903.297.582 -, retirando a ressalva de não exclusividade de uso do termo JUÇAI e, sucessivamente, (ii) a extensão desse entendimento aos demais pedidos de registro em curso - 910.346.569, 910.394.970 e 910.394.989 - (fl. 24).

A Diretoria de Marcas do INPI manifestou-se, a propósito, nos seguintes termos, *ipsis litteris* (fls. 192/197):

9. Conforme mencionado no ato do deferimento do pedido de registro, fontes adicionais de pesquisa indicam que a expressão JUÇAI não remete ao produto originário da empresa autora, mas sim à fruta da palmeira Jussara. Neste sentido, citamos e anexamos apenas algumas das cópias encontradas, haja visto a existência de dezenas de publicações que utilizam esta nomenclatura de forma descritiva:
(...)

10. Deve ser também destacado que esta denominação também já se encontra em uso corrente em ambiente acadêmico, conforme verificado em artigos científicos, dos quais citamos apenas três, objetivando a concisão:
(...)

11. Assim, resta clara a premissa afirmada pela Diretoria de Marcas quando do deferimento do pedido da marca em comento, qual seja, que a expressão JUÇAI é comumente utilizada para se referir à fruta da palmeira Jussara, razão pela a mesma é incapaz de identificar a origem comercial de produtos alimentícios que contenham frutos desta palmeira, e distingui-los de outros produtos similares. Por outro lado, é evidente o risco à atividade econômica de diversos agricultores e empresários do ramo alimentício, na hipótese de concessão à título exclusivo de tal expressão, uma vez que estes serão impedidos de identificar que seus produtos possuem em sua composição tal ingrediente da forma que este é normalmente conhecido.
(...)

13. Em conclusão, cabe esclarecer que à época do deferimento do pedido de registro

em comento, o INPI adotava, à época, o apostilamento caso a caso ou casuístico.
(...)

14. Desse modo, a apostila caso a caso possui efeito declaratório, e não constitutivo.
(...)

15. Com o objetivo de se conferir uniformidade de entendimento, transparência, celeridade, eficiência e segurança nas decisões técnicas proferidas nos exames de pedidos de registro de marca é que a partir de 1º de junho de 2016 os pedidos de registro marcário que foram deferidos e os que foram concedidos conterão uma nota padronizada, denominada de "padrão de apostila". Conforme o art. 2º da Resolução INPI/PR, o padrão de apostila adotado é: "A proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no artigo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996."

16. Desta forma, o pedido autoral de supressão de apostila sobre a expressão JUÇAI, sem que se demonstre que tal expressão possui de fato caráter distintivo, não produzirá efeitos no exame de marcas, vez que quando da análise realizada pelo examinador de marcas do INPI, sempre foi considerado o conjunto marcário como um todo, e não suas partes isoladas. Caso este conjunto seja revestido de suficiente distintividade, será deferido, se preenchido os demais requisitos legais, independentemente da aplicação da apostila caso a caso.

Quanto ao pedido de declaração da nulidade parcial do ato administrativo que concedeu o registro nº 903.297.582, forte no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença ou do parecer ministerial - motivação “*per relationem*” -, adoto os fundamentos da sentença apelada (fls. 251/269), dos quais extraio os seguintes excertos, *in verbis*:

É certo inexistir nestes autos controvérsia quanto à expressão "FRUTA DA PALMEIRA JUÇARA", vez que a própria autora a admite na inicial como sendo de uso comum (fl.06) e foi considerada pelo INPI como descriptiva. A lide a ser a dirimida neste feito, portanto, cinge-se ao caráter exclusivo, ou não, do termo JUÇAI.

Como já visto, o INPI, quando do deferimento do pedido de registro da autora (fl.54), entendeu que, por não haver "comprovação da origem do nome JUÇAI e diante da divulgação e reportagens apresentadas", era possível se inferir que tal nome já estivesse em domínio público, pelo que decidiu apostilar tal termo, ante seu "caráter necessário". A expressão "FRUTA DA PALMEIRA JUÇARA" também foi apostilada por ter caráter descriptivo.

(...)
Ao analisar o termo JUÇAI, verifico inicialmente que não possui qualquer significado no vernáculo, tratando-se de vocábulo composto criado a partir da aglutinação das palavras JUÇARA e AÇAI.

(...)
E, de acordo com os documentos que instruem os autos, a marca mista "JUÇAI - FRUTO DA PALMEIRA JUÇARA" visa designar, dentre outros, bebidas não

alcoólicas à base de frutas, polpas de frutas e sorvetes à base de frutas, bem como substâncias para a preparação desses produtos. Havendo expressa menção, no nome da marca, do "fruto da palmeira juçara", depreende-se que esta será a fruta utilizada em tais preparações.

Tais produtos são passíveis de serem obtidos a partir da exploração sustentável da palmeira juçara, planta nativa da Mata Atlântica e espécie em extinção da flora brasileira, sendo que tal atividade econômica veio substituir, nos tempos atuais, as práticas extrativistas predatórias do passado em relação ao palmito (caule) da referida palmeira.

Segundo as notas taxionômicas obtidas no Cadastro Nacional de Conservação da Flora, gerido pelo Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a "palmeira juçara", que tem como nome válido cientificamente "Euterpe Edulis Martius", também é conhecida popularmente como "içara", "palmito-doce", "palmito-juçara", "juçara", "palmiteiro", "ensarova" e "ripeira".

De acordo com o dicionário MICHAELIS, "JUÇARA" é definida, em acepção da botânica, como "palmeira (*Euterpe edulis*) comum nas matas brasileiras tropicais e subtropicais e no Paraguai e Argentina, de estipe delgado e alto, cuja parte terminal, macia e branca, envolvida pelas bainhas das folhas adultas, é comestível e muito apreciada como verdura, sob a denominação de palmito; cauí, jiçara, juçareira, palmiteiro, palmito, palmito-juçara".

Já o termo "AÇAÍ" refere-se a conhecido fruto da região amazônica, da espécie "Euterpe Oleracea Martius", e é definido pelo dicionário MICHAELIS, também a partir de uma concepção de botânica, como "palmeira de grande porte (*Euterpe oleracea*), nativa da região amazônica, que produz pequenos frutos roxo-escuros de polpa comestível; açaí-dopará; açaizeiro, coqueiro-açaí, pina, tucaniei, uaçáí".
(...)

No que tange aos documentos D1 a D4, além do D7, o exame do seu teor propicia concluir, em relação à terminologia adotada para se referir ao fruto obtido a partir da palmeira juçara, que a referência, por vezes havida, ao termo JUÇAÍ deveu-se ao fato de que o foco do artigo/notícia era diretamente relacionado ao projeto desenvolvido por George Braile, representante da autora, na Região de Resende/RJ, pelo que a utilização do termo, no contexto, seria óbvia.

É o caso, por exemplo, da matéria veiculada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ), de 26/04/2010, no qual há referência direta ao projeto AMÁVEL, que envolve justamente a preservação da palmeira juçara por meio do desenvolvimento sustentável do fruto denominado pelos idealizadores do projeto em questão, de JUÇAÍ.

Já os artigos publicados na revista eletrônica TECCEN dizem respeito, em síntese, a pesquisas concernentes às propriedades nutricionais e físico-químicas do fruto e tiveram o auxílio da empresa autora CIANO, que forneceu amostras para a realização das pesquisas.

Por seu turno, o documento D5, não obstante o fato de trazer o vocábulo JUÇAÍ para identificá-lo como "fruto da palmeira juçara", também traz expressões genéricas tais como "fruto da juçara" ou "fruto que a juçara produz", ou seja, não adota, de forma permanente ou exclusiva, o termo JUÇAÍ como elemento

identificador do fruto obtido da palmeira juçara.

Com relação aos documentos D6, D8 e D9, datados de períodos mais recentes compreendidos entre 2014 e 2016, ou seja, posteriormente ao depósito do signo da demandante, não se tem aqui como emprestar-lhes força suficiente a configurar o signo JUÇAÍ como de uso corrente de forma precedente à sua idealização como marca ou como já tendo sido apropriado, há tempos, pelos atores sócio-econômicos envolvidos em seu cultivo e/ou pesquisadores de campo.

Assim, por entender fundamental ao deslinde do feito, o Juízo também procedeu a consultas em sites de busca, com vistas a se identificar eventual emprego prévio do signo JUÇAÍ pelos partícipes inseridos no processo de cultivo da palmeira juçara em áreas de Mata Atlântica, tais como as comunidades quilombolas do Vale do Rio Ribeira.

A partir de tais pesquisas, verificou-se situação diversa à descrita pela autarquia e que ensejou o apostilamento do termo JUÇAÍ.

Com efeito, na internet observa-se haver referência a "fruto da palmeira juçara", "açaí da juçara", "polpa do fruto da juçara", dentre outros, mas nada que mencione o sinal "JUÇAÍ" da autora, salvo quando haja também citação do "projeto Amável", desenvolvido no Estado do Rio de Janeiro pela empresa autora, como já citado.

(...)

Analisado, pois, todo esse acervo probatório, tenho que os documentos nos quais se baseou o INPI para sua análise não são aptos a comprovar o uso disseminado e comum da palavra JUÇAÍ à época do depósito da marca, pois, ou trazem indicações no seu bojo do trabalho desenvolvido pela empresa autora e/ou seus representantes legais, de forma direta ou indireta, ou são todos posteriores ao depósito da marca JUÇAÍ - FRUTO DA PALMEIRA JUÇARA.

(...)

É indiscutível – e a demandante não o nega, que na criação da marca JUÇAÍ buscou-se uma associação com o fruto AÇAÍ, mais conhecido e de inegável sucesso comercial, com vistas a uma maior e mais fácil penetração no mercado – algo que, segundo alega, tem obtido com sucesso.

Em que pese o fato de, por vezes, haver comparações entre o fruto extraído da palmeira juçara e o açaí, não se vislumbra, ainda mais de forma inequívoca e disseminada, que à data do depósito da marca houvesse o uso do signo JUÇAÍ por aqueles que se encontram inseridos no processo de cultivo ou no consumo de frutos da palmeira juçara, nem por pesquisadores de suas propriedades nutricionais.

Tal percepção assentada pela autarquia indica ter sido feita uma análise retrospectiva, com hindsight bias, concluindo que hoje a marca não seria dotada de poder distintivo – enquanto o que a autora visa, com a presente demanda, é justamente proteger a distintividade da marca criada e evitar a sua degenerescência. A análise cuidadosa dos autos revela que o signo JUÇAÍ não é termo comum, pois não restou evidenciado que o vocábulo em questão esteja consagrado, pelo uso corrente, para designar o fruto da palmeira juçara, de modo a integrar a linguagem coloquial.

Também não pode ser considerado um sinal de caráter necessário, por não ser um termo indispensável para designar ou representar os produtos assinalados ou os

seus insumos, que são feitos a partir do “fruto da palmeira juçara”, não se confundindo com o termo JUÇAÍ de per si.

E também não é o caso de enquadrá-lo na categoria de sinal simplesmente descritivo, por não se tratar de termo que visa a indicar o destino, a aplicação ou a descrever o produto assinalado em sua própria constituição, mas sim produtos derivados do fruto da palmeira juçara.

Registro que, muito embora a prova dos autos evidencie que o elemento nominativo JUÇAÍ, integrante da marca "JUÇAÍ - FRUTA DA PALMEIRA JUÇARA", ostentava, à época do depósito (14/01/2011), distintividade suficiente a permitir a exclusividade de sua utilização, é certo que nada obsta a que, no futuro, aquela singularidade reste diluída ou até mesmo desapareça.

Isto porque ao escolher, para designar seus produtos um nome desprovido de maior distintividade, formado pela junção do nome da palmeira que identifica o fruto (juçara) que é a base de seu negócio com o nome de outro fruto muito assemelhado (açaí), a autora deve arcar com o ônus da possibilidade de que o sinal passe a ser referido por todos como o próprio fruto, ante a óbvia ilação de que juçáí seria o açaí da palmeira juçara.

Em conclusão, resta demonstrado, no caso concreto, que o registro da marca "JUÇAÍ - FRUTO DA PALMEIRA JUÇARA", no que tange ao elemento nominativo JUÇAÍ, é provido de distintividade suficiente, não se constituindo em termo comum, necessário, descritivo, ou quaisquer outras hipóteses elencadas no inciso VI do art.124, da LPI, passíveis de ensejar apostilamento.

Desta forma, ponderadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, reputo incorreto o ato da autarquia que concluiu pelo deferimento do registro marcário da empresa autora com ressalva de não exclusividade sobre o elemento nominativo JUÇAÍ, pelo que deve ser julgada procedente a pretensão autoral para que o apostilamento recaia, tão somente, sobre a expressão "FRUTO DA PALMEIRA JUÇARA".

Por outro lado, o pedido inicial sucessivo refere-se aos pedidos de registro nºs 910.346.569, 910.394.970 e 910.394.989, sem que tenha havido solução, em sede administrativa, acerca da concessão ou rejeição dos mesmos.

Forçoso reconhecer não se mostrar possível estabelecer premissas ao INPI no exame dos pedidos de registro de marca, considerando que não cabe ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, sem olvidar-se da possibilidade de que a distintividade ora reconhecida para o sinal JUÇAÍ ao tempo do primeiro registro possa vir a ser mitigada quanto aos depósitos posteriores, ante os efeitos da diluição.

A propósito, o STJ possui julgado em que externou a compreensão de que "*O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo (...)*" - STJ, AIRMS 32730, rel. min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe de 30/06/2017 -.

Por fim, necessário admitir que a imposição pela sentença de prazos para os atos administrativos do INPI nos autos dos procedimentos administrativos referentes aos pedidos de registro de marca em curso extrapolou os limites objetivos da lide e não encontra previsão na LPI, implicando em ofensa ao art. 492 do CPC/2015.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, reformando parcialmente a sentença, para julgar improcedente o pedido inicial sucessivo, na forma da fundamentação supra, mantendo-a quanto ao mais, condenando a parte autora a pagar honorários advocatícios aos advogados públicos de 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos dos arts. 85, § 3º, I, § 4º, I e 86, *caput*, do CPC/2015. Custas repartidas meio a meio entre as partes autora e ré.

É como voto.

Desembargador Federal MARCELLO GRANAD
Relator

STF- HC 69987/SP, Relator Min. Celso de Mello, j. 18/12/92, DJ 06/10/06, p. 32; HC 69438/SP, Relator Min. Celso de Mello, j. 16/03/1993, DJ 24/11/2006, p. 75; HC 94164/RS.

STJ – Mais recentemente, em 04/10/2012, no julgamento do ERESP nº 1.021.851 - SP (2010/0143372-2), da Corte Especial, restou decidido que: "A reprodução de fundamentos declinados pelas partes ou pelo órgão do Ministério Público ou mesmo de outras decisões atendem ao comando normativo, e também constitucional, que impõe a necessidade de fundamentação das decisões judiciais. O que não se tolera é a ausência de fundamentação. Precedentes". Vide também os seguintes julgados: HC 40.874/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18.04.2006, DJ 15/05/2006 p. 244; HC 32472/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quinta Turma, julgado em 23.03.2004, DJ 24.05.2004, p. 314; HC 18305/PE, Rel. ministro Edson Vidigal, Quinta Turma, Julgado em 19/03/2002, DJ 22/04/2002, p. 222) e STF: , Rel. Ministro Menezes Direito, Primeira Turma Julgado em 17/06/2008, Dje 22/08/2008.

REsp 1.667.213/RS, Relator Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe de 30/06/2017.