



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

**PARECER n. 00017/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.010705/2023-19**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS**

1. Consulta sobre os limites e o alcance do efeito devolutivo pleno, insculpido no artigo 212, § 1º, da Lei nº 9.279/1996 .
2. Processo de caducidade de anterioridade impeditiva de registro marcário e análise do recurso de indeferimento de pedido por violação ao inciso XIX, artigo 124 da Lei nº 9.279/1996. Independência dos processos. Declaração de caducidade não possui **efeitos retroativos**.
3. Análise de recurso por indeferimento de pedido de registro com base no inciso VI do art. 124, da Lei nº 9.279/1996. Reforma da decisão. Remessa dos autos à primeira instância para análise da disponibilidade do sinal marcário. Pluralidade de instâncias. Excepcionalmente, possibilidade de ser analisada em grau recursal. Aplicação da teoria da "causa madura". Princípio Constitucional da razoável duração do processo administrativo.

**I. Relatório.**

1. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) formulou à Procuradoria, por meio da NOTA TÉCNICA/SEI Nº 182/2023/ INPI /CGREC /PR (0891724), consulta sobre os limites e o alcance do efeito devolutivo pleno, insculpido no artigo 212, § 1º, da Lei nº 9.279/1996.

2. Na citada manifestação técnica, foram relatadas situações processuais, com as quais Coordenação se depara, em razão do efeito devolutivo pleno dos recursos. A CGREC separou, então, as situações processuais em temas específicos e formulou perguntas, de acordo com cada matéria: questões processuais formais gerais, questões de patentes, de marcas e de desenhos industriais.

3. Por esse motivo, esta Procuradoria entendeu mais adequado analisar cada matéria de forma separada.

4. O PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU ( Processo 52402.010705/2023-19) analisou as questões processuais formais comuns a todos os recursos em processos de exame de direito de propriedade industrial.

5. A presente manifestação jurídica abordará as indagações da área técnica referente a **marcas**. Sobre essa temática, a CCREC relatou o seguinte:

"1.Situação de decisão de indeferimento de pedido de registro de marca com base no inciso XIX do art. 124 da LPI, em que a anterioridade é alvo de caducidade por parte da recorrente que visa

obter a extinção do registro apontado como impeditivo. O interessado requer o sobrestamento do julgamento do recurso até decisão final da caducidade e, no mérito, pleiteia a reforma do ato administrativo e consequente deferimento de seu pedido de registro de marca. A CGREC, nesses casos, procede ao sobrestamento do recurso até a decisão administrativa definitiva da caducidade. A análise das razões recursais leva em consideração a decisão proferida na caducidade instaurada no registro da marca apontada como impeditiva. Constatando-se que a anterioridade foi extinta pela caducidade, a decisão de indeferimento é reformada".

"2. Pelo que dispõe o art. 25, §3º da PORTARIA INPI/PR/ No 08, de 17 de janeiro de 2022, a infringência dos requisitos de liceidade, distintividade e veracidade ensejará o indeferimento do pedido de registro de marca em primeira instância, ficando prejudicada a verificação da disponibilidade do referido sinal (inciso II), desde que o pedido sob análise não tenha sido objeto de oposição. Caso o sinal seja considerado lícito, veraz e distintivo, só então passa-se à verificação de sua disponibilidade, por meio de buscas. A consequência de tal normativo é que, muitas vezes, por meio do recurso, o interessado consegue comprovar que não subsistem razões para manter a decisão de indeferimento por questões relacionadas à liceidade, distintividade e veracidade do sinal (o caso mais comum é o dos indeferimentos pelo art. 124, inciso VI, da LPI). Diante dessa situação, a CGREC tem por procedimento realizar as buscas por eventuais anterioridades impeditivas, a fim de que seja examinado o requisito da disponibilidade, não verificado até então. Não raro, são localizadas anterioridades e um despacho de novo indeferimento é publicado, abrindo ao recorrente prazo para manifestação".

6. Em seguida, a CGREC questionou:

1. Em relação à primeira situação processual: "**A CGREC inquire se pode não mais proceder ao sobrestamento do recurso e prosseguir com a instrução técnica, uma vez que, no momento do exame realizado em primeira instância, o registro apontado como impeditivo vigia sem qualquer procedimento de caducidade instaurado**".
2. Em relação à segunda processual: "**A CGREC inquire se, nessas situações, em função da constatação de que não foi exaurido o exame em primeira instância, deve devolver o processo à DIRMA, para prosseguimento do exame do pedido de registro à luz dos dispositivos que não foram examinados**".

7. É o relatório.

## II. Análise

8. A primeira questão apresentada foi:

"1. Situação de decisão de indeferimento de pedido de registro de marca com base no inciso XIX do art. 124 da LPI, em que a anterioridade é alvo de caducidade por parte da recorrente que visa obter a extinção do registro apontado como impeditivo. O interessado requer o sobrestamento do julgamento do recurso até decisão final da caducidade e, no mérito, pleiteia a reforma do ato administrativo e consequente deferimento de seu pedido de registro de marca. A CGREC, nesses casos, procede ao sobrestamento do recurso até a decisão administrativa definitiva da caducidade. A análise das razões recursais leva em consideração a decisão proferida na caducidade instaurada no registro da marca apontada como impeditiva. Constatando-se que a anterioridade foi extinta pela caducidade, a decisão de indeferimento é reformada. **A CGREC inquire se pode não mais proceder ao sobrestamento do recurso e prosseguir com a instrução técnica, uma vez que, no momento do exame realizado em primeira instância, o registro apontado como impeditivo vigia sem qualquer procedimento de caducidade instaurado**

9. Pelo que se depreende da questão colocada, a CGREC recebe um recurso contra a decisão de indeferimento de pedido de registro de marca fundamentada na existência de registro prévio (anterioridade), nos termos do inciso XIX, do art. 124, da LPI. E que basicamente a decisão é incontroversa (a parte requerente admite a questão impeditiva do registro), uma vez que a recorrente pleiteia a suspensão da análise do recurso enquanto busca extinguir o

registro anterior por meio de procedimento de caducidade. Por isso, a recorrente pleiteia que ao final do procedimento de caducidade e com a extinção do registro impeditivo, seja a reformada a decisão de indeferimento, para que se conceda o registro à recorrente.

10. Diante disso, consulta a CGREC se deve suspender a análise do recurso contra o indeferimento ou proceder à imediata análise sem considerar o procedimento de caducidade em andamento.

11. Para se oferecer uma resposta à questão formulada, entende-se necessário abordar alguns pontos relevantes.

12. O primeiro ponto que merece análise é a consequência jurídica da apresentação de pedido de caducidade de registro de marca, mais especificamente se há previsão legal de suspensão do processamento do recurso administrativo por força da instauração de procedimento de caducidade.

13. De pronto, é possível afirmar que não se identifica dispositivo legal na LPI, sobretudo nos artigos que tratam da caducidade (artigos 142 a 146, da Lei nº 9.279/1996), determinando a suspensão do processamento do recurso em razão do início de procedimento de caducidade, cujo objeto é a extinção do registro que embasou a decisão de indeferimento de pedido de registro de marca.

14. Ademais, não se identifica previsão legal genérica na legislação de processo administrativo (Lei nº 9.784/1999) a sugerir a suspensão do trâmite de um recurso por causa de um pedido de caducidade.

15. Desse modo, entende-se que não se identificou previsão legal para a suspensão do processamento do recurso em razão de instauração de um procedimento de caducidade. Em outras palavras, entende-se que o início ou a existência de um procedimento de caducidade não tem como efeito legal a suspensão do recurso.

16. Outro ponto a demandar avaliação é justamente o próprio instituto da caducidade. A previsão da caducidade tem por objetivo assegurar a utilização efetiva da marca. O sinal marcário depositado deve ter por escopo assinalar produtos já comercializados ou serviços prestados, ou que assim o serão no prazo de 5 (cinco) anos. Evita-se, assim, que o depósito de marcas seja feito para instituir "marcas de reserva", as quais seus titulares desejam apenas impedir que terceiros utilizem esses sinais marcários, sem qualquer interesse comercial próprio.

17. A caducidade é qualificada como umas das formas de extinção do registro marcário e tem seu procedimento disciplinado nos artigos 142 a 146 da Lei nº 9.279/1996.

18. De acordo com o artigo 143, é passível de caducidade o registro de marca válido decorridos 5 anos de sua concessão sem que tenha sido iniciado o uso ou tenha seu uso interrompido por 5 anos.

19. É relevante apontar que o ônus da prova do uso da marca é do titular do registro no âmbito do procedimento da caducidade nos termos dos parágrafos § 1º e § 2º do artigo 143.

20. E mais relevante ainda para a questão sob análise é ressaltar que, diferentemente de uma declaração de nulidade do registro, a decisão que reconhece a caducidade tem natureza constitutória, produzindo efeitos não retroativos (*ex nunc*). Sobre os efeitos da decisão de caducidade, é necessário referir ao PARECER/INPI/PROCI CJCONS/Nº 2/10, ao qual foi concedido efeitos normativos, no termos do Registro nº 002270668 do Presidente do INPI. Confira-se o seguinte trecho:

4. Parece-me oportuno destacar, e o faço desde logo, a diferença entre os institutos da **caducidade** e da nulidade de um registro de marca, este último reconhecendo a existência de vício que macula a concessão desde a origem, operando, assim, efeitos *ex tunc*, e o primeiro declarando a circunstância, de fato, de não se ter iniciado ou ter sido interrompido o uso do sinal objeto da proteção em/por prazo superior ao limite fixado em Lei - *in casu*, a Lei de Propriedade Industrial-LPI, Lei nº 9.279/96, que disciplina a matéria nos arts. 143 e seguintes -, deixando, destarte, de subsistir a condição para a manutenção do registro, operando, portanto, **efeitos ex nunc**.

5. No caso da nulidade, não há que tergiversar. Uma vez trazidas ao conhecimento da Administração razões que demonstram estar viciada a concessão do registro, por quaisquer das hipóteses previstas em Lei, o processo há de ser obrigatoriamente impulsionado até o fim, até a desconstituição daquele direito outorgado, pois que nulo e inábil a produzir consequências no mundo jurídico (lembrando, ao ensejo, que no caso de violação de direito pessoal de terceiro a possibilidade alternativa da adjudicação, ao invés da decretação da nulidade, está adstrita à apreciação judicial, *ex vi legis*).

(...)

7. Em se tratando de caducidade de e registro de marca, entretanto, a questão não deve ser analisada necessariamente da mesma forma.

(...)

15. Diferentemente do pedido de declaração da nulidade de um registro de marca, o pedido de declaração de **caducidade** não se acha emoldurado pelos mesmos contornos que definem e caracterizam aquele, de vinculação muito mais estreita para o administrador, que, diante de denúncia da aplicação da Lei em dissonância dos parâmetros estatuídos pelo legislador, seja por errônea interpretação do examinador, seja pela demonstração, pelo suscitante, da ocorrência de violação de outros direitos de natureza comercial/industrial/intelectual (geralmente insuscetíveis de serem detectados sem provocação externa), viciando o registro já na sua origem e afetando a validade do direito constituído, não pode, como visto, abdicar do seu dever de declarar a nulidade daquilo que, em realidade, já era nulo desde o nascedouro, e incapaz de produzir quaisquer efeitos.

16. Já a **caducidade** se reveste de natureza diversa, a começar pela constatação de que a discussão, na espécie, se cinge **não às condições da constituição do direito em si** (que é o de excluir terceiros do uso da marca), mas da sua manutenção, se inobservada a condição erigida pelo legislador como para tanto imprescindível, e que reside no uso do sinal.

17. O registro é, portanto - ao menos por princípio, naturalmente -, válido. O que há é a denúncia de que a marca dele objeto não estaria sendo usada, fato a ser investigado mediante o competente processo apuratório (e que implica, inclusive, excepcionalmente, a inversão do ônus da prova, atribuída ao titular do registro), sabendo-se que tal denúncia é, no mais das vezes, apresentada por interessados na utilização do signo, que, não usado, não está cumprindo a sua função e nem justificando a proteção conferida pelo Estado.

18. Mas esse exame, diversamente, repita-se, do que ocorre no processo de nulidade, que, como já se disse, há sempre de chegar a termo final, pode, no caso da caducidade, não se concluir, se dele abdicar quem levou à sua instauração, e que é, afinal, não há como não reconhecê-lo, o grande interessado no resultado da investigação, que pode tornar a marca *res nullius*, e assim passível de reapropriação, sabendo-se igualmente o quão frequente é a prática de requerente da caducidade e titular do registro caducando acabarem se compondo na esfera comercial, geralmente pela transação envolvendo o registro; e sobrelevando ainda enfatizar, como bem ponderou o atual Chefe da DIRAD, a mudança ocorrida no texto da Lei, com a superveniência da nova LPI de 1996, que desrevestiu, por assim dizer, o instituto em comento daquela conotação de matéria de interesse público, ao suprimir a possibilidade da instauração *ex officio* de tal procedimento presente no Código anterior de 1971.

(...)

20. E assim entendo porque, o que se me afigura cristalino, uma vez proferida a decisão reconhecendo o não uso ou o desuso do signo e declarando a caducidade do respectivo registro, materializa-se, naquele ato, expressa e formalmente, a existência de causa extintiva do registro concedido, com o perecimento do direito ao mesmo inerente, conduzindo forçosa e imediatamente à incidência, na espécie, da norma estatuída no inc. 111 do art. 142 da LPI, que determina que o registro da marca se extingue pela caducidade, ao que está vinculada a Administração por força da sua própria decisão.

(grifos acrescidos)

21. A partir das razões do parecer acima transcrito, entende-se que a declaração de caducidade pressupõe um registro de marca válido que será decretado extinto pelo não uso ou pela interrupção do uso pelo prazo legal, razão pela qual os efeitos da decisão de caducidade serão *ex nunc* ( para frente). Isto é, a caducidade produz efeitos a partir de sua declaração, reconhecendo-se a validade do registro anterior à referida data.

22. Ratificando o posicionamento acima mencionado e, inclusive expressamente citando o PARECER/INPI/PROCI CJCONS/Nº 2/10, o Superior Tribunal de Justiça em sede de Embargos de Divergência (ERESP 964780) consolidou o entendimento segundo o qual a decisão de caducidade da marca produz efeitos prospectivos (*ex nunc*). Confira-se a ementa:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL INOCORRENTES. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CADUCIDADE. EFEITOS PROSPECTIVOS (EX NUNC). FINALIDADE DA LEI.

(...)

3. Denomina-se técnica de política judiciária a discussão sobre a direção - para frente (*ex nunc*) ou para trás (*ex tunc*) - e a extensão - limitada ou ilimitada - da atividade temporal dos efeitos de determinado instituto jurídico. Quando o legislador é silente acerca de sua definição, cabe ao Poder Judiciário preencher essa lacuna. Precedente do STF.

4. A nulidade do registro de marca industrial ocorre quando se reconhece a existência de determinado vício apto a macular a concessão do registro desde seu início. Quando for impossível manter a validade de algo nulo *ab ovo*, operam-se efeitos retroativos (*ex tunc*).

5. Já a caducidade do registro implica a declaração de determinada circunstância fática, que pode ser verificada pela inexistência de uso da marca desde seu registro ou pela interrupção do uso por prazo além do limite legal. Quando a condição para manutenção do registro deixa de existir, **operam-se efeitos prospectivos (*ex nunc*)**.

6. A prospectividade dos efeitos da caducidade é a mais adequada à finalidade do registro industrial, pois confere maior segurança jurídica aos agentes econômicos e desestimula a contrafação.

7. Embargos de divergência acolhidos para prevalecer a orientação do REsp 330.175/PR, que **reconhece efeitos prospectivos (*ex nunc*) da declaração de caducidade da marca industrial**.

(grifos acrescidos)

23. A compreensão, portanto, que a decisão de extinção do registro por força da caducidade somente produz efeitos para frente é muito relevante para o enfrentamento da consulta formulada, uma vez que orienta a conduta da instância recursal.

24. Retornando à consulta propriamente dita, e com suporte nas considerações tecidas, entende-se que não há determinação legal para a suspensão do processamento do recurso interposto em face da decisão de indeferimento de registro em razão da existência de procedimento de caducidade. E mais, entende-se que a decisão de indeferimento com fundamento na anterioridade de registro é legítima e legal, ainda mais porque eventual declaração de caducidade somente produzirá efeitos para frente.

25. Assim, em resposta ao questionamento formulado na consulta, no momento do exame do recurso interposto contra decisão de indeferimento de pedido de registro marcário, por violação ao inciso XIX do artigo 124, da Lei nº 9.279/1996, no qual existe procedimento de caducidade em face da anterioridade impeditiva, entende-se que **não existe obrigatoriedade legal de sobrestamento do exame do recurso** até que o procedimento de caducidade seja analisado.

26. De outra ponta, a Autarquia poderá, por razões de oportunidade ou conveniência, decidir manter o sobrestamento dos recursos nesses casos em que a anterioridade impeditiva do pedido esteja em procedimento de

caducidade. Não há ilegalidade na prática administrativa, porém, reitere-se, **não há determinação legal para o sobrestamento.**

27. A segunda questão relatada pela CGREC é a seguinte:

"2. Pelo que dispõe o art. 25, §3º da PORTARIA INPI/PR/ No 08, de 17 de janeiro de 2022, a infringência dos requisitos de liceidade, distintividade e veracidade ensejará o indeferimento do pedido de registro de marca em primeira instância, ficando prejudicada a verificação da disponibilidade do referido sinal (inciso II), desde que o pedido sob análise não tenha sido objeto de oposição. Caso o sinal seja considerado lícito, veraz e distintivo, só então passa-se à verificação de sua disponibilidade, por meio de buscas. A consequência de tal normativo é que, muitas vezes, por meio do recurso, o interessado consegue comprovar que não subsistem razões para manter a decisão de indeferimento por questões relacionadas à liceidade, distintividade e veracidade do sinal (o caso mais comum é o dos indeferimentos pelo art. 124, inciso VI, da LPI). Diante dessa situação, a CGREC tem por procedimento realizar as buscas por eventuais anterioridades impeditivas, a fim de que seja examinado o requisito da disponibilidade, não verificado até então. Não raro, são localizadas anterioridades e um despacho de novo indeferimento é publicado, abrindo ao recorrente prazo para manifestação".

28. O questionamento retoma tema tratado no PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Na manifestação jurídica acima citada, destacou-se o princípio da pluralidade de instâncias, de especial pertinência nessa hipótese. Confira-se trecho:

"49. Não se pode olvidar da larga especialização da primeira instância, que conta com grande número de analistas com as mais diversas formações amplamente treinados para lidar com a diversidade de temas que os pedidos de proteção de propriedade intelectual exigem. Assim, nada mais apropriado e eficiente que a primeira análise desse fato novo relevante seja realizada por essas unidades especializadas, para depois, se for o caso, seja reavaliada a análise em segunda instância.

50. É de se destacar, ainda, que o princípio da pluralidade de instâncias, que foi objeto de do Parecer nº 00010-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, tem origem no dever de autotutela da Administração, o dever de se preservar a legalidade dos atos administrativos. Confira-se o seguinte trecho:"

14. Entre os princípios do processo administrativo, consta o da pluralidade de instâncias, decorrente do poder de autotutela.

O princípio da pluralidade de instâncias permite a revisão dos próprios atos pela Administração, quando ilegais, inconvenientes ou inoportunos.

15. Di Pietro esclarece a finalidade da pluralidade de instâncias, a saber, preservação da legalidade administrativa<sup>[1]</sup>. Por isso, diz-se que o recurso administrativo é uma forma de controle da Administração.

16. O princípio da pluralidade de instância possui tamanha relevância que o Superior Tribunal de Justiça já o denominou como corolário da ampla defesa e contraditório<sup>[2]</sup>.

17. A 1ª Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região reconheceu a aplicabilidade do princípio administrativo da pluralidade de instâncias em processo no qual o recurso não teve o processamento adequado pelo superior hierárquico. No mandado de segurança em tela, a autoridade administrativa reteve na sua esfera decisória o recurso administrativo, o que motivou a concessão de uma liminar satisfativa, com respaldo no princípio da pluralidade de instâncias.

CONSTITUCIONAL- ADMINISTRATIVO- MANDADO DE SEGURANÇA- MILITAR- NÃOPROCESSAMENTO ADEQUADO DO RECURSO ADMINISTRATIVO- LIMINAR SATISFATIVA 1. Conquanto comporte natureza satisfativa a liminar, não só por este motivo deve a sentença ser mantida, tendo em vista que restou demonstrado que a autoridade coatora, ao impedir o curso normal do processamento do recurso, usurpou a autoridade de seu superior hierárquico e desrespeitou o princípio da pluralidade de instâncias. 3. Remessa oficial não provida<sup>[3]</sup>. 18. O princípio da pluralidade de instâncias não se traduz na existência de recurso em face de decisão

administrativa, mas no efetivo exame recursal por uma autoridade diversa daquela que proferiu o ato decisório impugnado".

29. Com efeito, se o exame, em sede de primeira instância, não analisou a a disponibilidade do sinal marcário (inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279/1996), por ter concluído que o signo não dispunha dos requisitos à relacionados à liceidade, distintividade ou veracidade, como o descrito no inciso VI do artigo 124 da Lei nº 9.279/1996, e o sinal marcário foi considerado suficientemente distintivo, em grau de segunda instância, os autos deverão retornar para a primeira instância para que o exame da disponibilidade do artigo 124 da Lei nº 9.279/1996, seja realizado.

30. Assim, conforme ressaltado no PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, "com a remessa do processo à primeira instância, será possibilitado às partes, em caso de improcedência dos pleitos, recorrer à segunda instância, garantindo-se, assim, a revisão do pleito por uma autoridade diversa daquela que proferiu o ato decisório impugnado".

31. Por outro lado, conforme pontuado no PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, a partir de uma análise de adequação e conveniência e com fundamento na **teoria da "causa madura"**, expressamente prevista no direito processual civil brasileiro, e no princípio constitucional da **razoável duração do processo administrativo** e os **meios que garantam a celeridade de sua tramitação**, previsto no inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, entende-se cabível a análise definitiva do mérito do pedido de registro pela instância recursal.

32. Assim, tem-se como resposta à consulta que a regra seria o encaminhamento para a primeira instância, e, eventualmente, considerando a exaustão da instrução probatória (não há mais nenhum ato a ser produzido ou necessidade de ouvir nenhuma parte), é possível o julgamento diretamente pela segunda instância com suporte na teoria da causa madura.

### III. Conclusão

33. Diante do exposto, em juízo de estrita legalidade, e em atenção à consulta formulada, esta Procuradoria apresenta as seguintes respostas:

34. Em relação à primeira indagação:

*"A CGREC inquire se pode não mais proceder ao sobrestamento do recurso e prosseguir com a instrução técnica, uma vez que, no momento do exame realizado em primeira instância, o registro apontado como impeditivo vigia sem qualquer procedimento de caducidade instaurado".*

35. Este órgão consultivo responde que no momento do exame do recurso de indeferimento de pedido de registro marcário, por violação ao inciso XIX do artigo 124, da Lei nº 9.279/1996, no qual existe procedimento de caducidade em face da anterioridade impeditiva, **não existe obrigatoriedade legal de sobrestamento do referido recurso** até que o procedimento de caducidade seja analisado.

36. A declaração de caducidade **não possui efeitos ex tunc (retroativos)**, encontrando-se o registro marcário completamente válido até a publicação da decisão na RPI. Dessa maneira, constitui impedimento para o registro de pedido posterior que o reproduza ou seja semelhante, nos termos do art. 124, inciso XIX da Lei nº 9.279/1996.

37. A autarquia poderá, por oportunidade ou conveniência, decidir manter o sobrestamento dos recursos, nesses casos em que a anterioridade impeditiva do pedido esteja em procedimento de caducidade. Não há ilegalidade na prática administrativa se assim o decidir. Mas não há determinação legal para o sobrestamento.

38. Em relação à segunda questão:

*"A CGREC inquire se, nessas situações, em função da constatação de que não foi exaurido o exame em primeira instância, deve devolver o processo à DIRMA, para prosseguimento do exame do pedido de registro à luz dos dispositivos que não foram examinados".*



39. Esta Procuradoria entende que se o exame, em sede de primeira instância, não analisou a disponibilidade do sinal marcário (inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279/1996), por ter concluído que o signo não dispunha dos requisitos à relacionados liceidade, distintividade ou veracidade, como o descrito no inciso VI do artigo 124 da Lei nº 9.279/1996, e o sinal marcário foi considerado suficientemente distintivo, em grau de segunda instância, os autos deverão retornar para a primeira instância para que o exame da disponibilidade previsto no artigo 124 da Lei nº 9.279/1996 seja realizado.

40. É cabível, todavia, a partir de uma análise de adequação e conveniência e com fundamento na teoria da "causa madura", expressamente prevista no direito processual civil brasileiro, e no princípio constitucional da razoável duração do processo administrativo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, previsto no inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, a análise definitiva do mérito do pedido de registro pela instância recursal.

À consideração superior.

**ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO**

Procurador Federal

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402010705202319 e da chave de acesso ed6460eb

Notas

- <sup>1</sup> - *'O princípio da pluralidade de instâncias decorre do poder de que dispõe a Administração Pública e que lhe permite rever os próprios atos, quando ilegais, inconvenientes ou inoportunos; esse poder está reconhecido pelo STF, conforme Súmulas nº 346 e 473.'* Isto porque o se objetiva, com a possibilidade de reexame, é a preservação da legalidade administrativa. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito Administrativo*. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.630, 63
- <sup>2</sup> - *II- O duplo grau de jurisdição administrativa ou pluralidade de instâncias, corolário da ampla defesa e contraditório, é direito do administrado'. (STJ, RMS 19.452/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ01/08/2006, p. 463)*
- <sup>3</sup> - *TRF da 1ª Região, REOMS 0001094-84.2002.4.01.3900/PA, Rel. JUIZ FEDERAL MARK YSHIDA BRANDÃO, 1ª TURMASUPLEMENTAR, e-DJF1 p.149 de 18/05/2011.*



Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (\*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1300161011 e chave de acesso ed6460eb no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (\*.agu.gov.br). Data e Hora: 16-10-2023 10:26. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.

---