



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

PARECER Nº 00002/2026/CGCONT/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.016887/2025-95

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES

ASSUNTO: Análise de mérito do Projeto de Lei n. 5.810/2025 de autoria do Dep. Capitão Alberto Neto (PL/AM) que visa instituir mecanismo de ajuste de prazo de vigência de patentes na Lei n. 9.279/1996.

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROJETO DE LEI Nº 5.810/2025. ALTERAÇÃO DO ART. 40 DA LEI Nº 9.279/1996. EXTENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTES EM RAZÃO DE ATRASO NA TRAMITAÇÃO ADMINISTRATIVA PERANTE O INPI. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI Nº 5.529/DF. INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LPI. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO PRAZO DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA AO TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDETERMINAÇÃO DO TERMO FINAL DA EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA, À TEMPORALIDADE DA PATENTE E À FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. AFRONTA AOS ARTS. 5º, XXIX E XXXV, 37, CAPUT, 170, III, IV E V, E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL (RCL 56378/DF E RCL 53181/DF), ORIENTAÇÃO DO STJ NO RESP Nº 2.240.025/DF. TENTATIVA LEGISLATIVA DE RESTABELECEM MECANISMO DE EXTENSÃO TEMPORAL FUNDADO EM MORA ADMINISTRATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA À APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 5.810/2025.

PALAVRAS-CHAVE

Propriedade industrial; Prazo de vigência; Extensão de patente; Incerteza; ADI 5529; Segurança jurídica; Livre concorrência.

RESUMO

O parecer examina a constitucionalidade do Projeto de Lei nº 5.810/2025, que pretende alterar o art. 40 da Lei nº 9.279/1996 para instituir mecanismo de extensão do prazo de vigência de patentes em razão de atrasos na tramitação administrativa perante o INPI. A presente análise parte do precedente vinculante firmado pelo STF no julgamento da ADI nº 5.529/DF, que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI por entender que a vinculação do prazo efetivo de proteção patentária ao tempo de tramitação do processo administrativo introduz elemento de indeterminação incompatível com a natureza temporária da patente prevista no art. 5º, XXIX, da Constituição Federal. O parecer demonstra que o projeto, ainda que sob nova redação e com limite máximo de extensão de cinco anos, reproduz a lógica de vincular a duração da patente ao tempo de exame administrativo, restabelecendo a incerteza quanto ao termo final da exclusividade patentária e comprometendo a segurança jurídica e a previsibilidade do sistema. Registra-se, ainda, que a posição do STF foi posteriormente reafirmada em decisões de reclamação constitucional e corroborada pelo STJ no REsp nº 2.240.025/DF, razão pela qual se conclui que o projeto apresenta vício de inconstitucionalidade material e não deve ser acolhido no ordenamento jurídico.

I-RELATÓRIO

Trata-se de consulta dirigida a esta Procuradoria acerca do Projeto de Lei nº 5.810/2025, de autoria do Deputado Capitão Alberto Neto (PL/AM), que propõe alteração na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial), com o objetivo de instituir mecanismo de compensação no prazo de vigência de patentes em razão de eventuais atrasos na tramitação administrativa perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Conforme exposto na justificativa do projeto, a iniciativa legislativa busca suprir o alegado vácuo normativo decorrente do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, bem como aproximar o sistema brasileiro de proteção patentária de práticas adotadas em outras jurisdições que preveem mecanismos de compensação por atrasos administrativos na concessão de patentes.

Em síntese, o projeto propõe nova redação ao art. 40 da Lei nº 9.279/1996, mantendo os prazos ordinários de vigência das patentes — 20 anos para patentes de invenção e 15 anos para modelos de utilidade, contados da data de depósito — e introduzindo a possibilidade de ajuste do prazo de vigência da patente quando houver atraso administrativo comprovado no exame do pedido, desde que não atribuível, direta ou indiretamente, ao titular.

Nos termos da proposta, tal ajuste dependerá de requerimento do interessado, que ensejará a instauração de processo administrativo específico perante o INPI, devendo o eventual acréscimo ser proporcional ao atraso verificado, observado o limite máximo de cinco anos. O projeto estabelece, ainda, que o pedido de instauração do referido processo deverá ser formulado no prazo de 60 (sessenta) dias contados da concessão da patente, competindo ao INPI regulamentar os critérios, os prazos e o procedimento aplicável. Prevê-se, igualmente, regra excepcional de transição, permitindo que titulares de patentes já concedidas e ainda vigentes, cuja demora administrativa tenha sido objeto de pré-questionamento judicial até a data de promulgação da lei, possam requerer o ajuste de prazo no mesmo prazo de 60 dias.

Cumprido registrar, desde logo, que o presente parecer se limita à análise estritamente jurídica da matéria, não abrangendo aspectos relacionados ao mérito administrativo, técnico, econômico ou de conveniência e oportunidade da política pública subjacente à proposta legislativa.

Nesse sentido, observa-se o disposto no Enunciado de Boas Práticas Consultivas nº 07, constante do Manual de Boas Práticas Consultivas da Consultoria-Geral da União (CGU/AGU), segundo o qual “o órgão consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade”. Em consonância com essa diretriz, a presente manifestação restringe-se aos aspectos jurídicos considerados pertinentes à atuação consultiva desta Procuradoria.

Feitas essas considerações introdutórias, passa-se à análise jurídica do Projeto de Lei nº 5.810/2025 à luz da CRFB/88, legislação e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O Projeto de Lei nº 5810/2025 visa alterar o art. 40 da Lei n. 9.279/96 acrescentando-lhe um conjunto de 5 novos parágrafos com o objetivo de instituir mecanismo de extensão do prazo de vigência de patentes em razão de eventuais atrasos na tramitação administrativa junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Entretanto, conforme será demonstrado nos parágrafos a seguir, o mesmo não deve ser acolhido em nosso Ordenamento.

Apesar da exposição de motivos do projeto de lei indicar que ele objetiva suprir alegada lacuna decorrente do julgamento da ADI nº 5.529/DF, que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, observa-se a presença vício de inconstitucionalidade material semelhante àquele que acarretou a declaração de inconstitucionalidade pronunciada. Explica-se:

O art. 40 da Lei 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial) é o responsável por definir o prazo de vigência das patentes no cenário brasileiro e define que “[a] patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito”. O referido dispositivo era acompanhado de um parágrafo único que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

O parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996 assim dispunha:

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. (Vide ADIN 5529) (Revogado pela Lei nº 14.195, de 2021)

O Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5529/DF declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, nos seguintes termos:

Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996. Lei de propriedade industrial. Ampliação do prazo de vigência de patentes na hipótese de demora administrativa para a apreciação do pedido. Indeterminação do prazo de exploração exclusiva do invento. Ofensa à segurança jurídica, à temporalidade da patente, à função social da propriedade intelectual, à duração razoável do processo, à eficiência da administração pública, à livre concorrência, à defesa do consumidor e ao direito à saúde. Procedência do pedido. Modulação dos efeitos da decisão. [...] (STF - ADI: 5529 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 12/05/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/09/2021)

Como visto acima, o STF, ao julgar a ADI 5.529/DF, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, dispositivo que assegurava prazo mínimo de 10 (dez) anos de vigência da patente contado da data de concessão, quando o trâmite administrativo ultrapassasse determinado lapso temporal. Entendeu a Corte que a norma, ao vincular indiretamente o prazo efetivo de proteção ao tempo de duração do processo administrativo, introduzia elemento de indeterminação temporal incompatível com a natureza excepcional, temporária e previamente delimitada do privilégio patentário.

O Supremo Tribunal Federal também destacou, no julgamento da ADI nº 5.529, que a vinculação do prazo de vigência da patente ao tempo de tramitação administrativa afronta diversos princípios constitucionais estruturantes, entre os quais se destacam a segurança jurídica (art. 1º, caput), à temporalidade da patente (art. 5º, inciso XXIX), à função social da propriedade intelectual (art. 5º, inciso XXIX c/c o art. 170, inciso III), à duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII), à eficiência da administração pública (art. 37, caput), à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 170, incisos IV e V) e, quando envolver medicamentos, ao direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal). A indeterminação do prazo de exclusividade comprometeria o equilíbrio do sistema ao prolongar monopólios **sem baliza objetiva previamente conhecida**.

No referido julgamento, a Corte assentou que a previsibilidade do prazo de vigência constitui elemento estruturante do sistema constitucional de proteção à propriedade industrial. A possibilidade de extensão do prazo com fundamento na duração do exame administrativo — fator intrinsecamente incerto e não previamente mensurável pelos agentes econômicos — comprometeria a segurança jurídica, além de afetar diretamente os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. A indeterminação potencial do termo final da exclusividade impediria que terceiros organizassem, com antecedência razoável, suas estratégias de ingresso no mercado, comprometendo o equilíbrio concorrencial e a própria função social da patente.

Nesse contexto, o precedente firmado na ADI nº 5.529 consolidou a orientação de que o **prazo de vigência da patente deve ser certo, objetivo e previamente determinável a partir da data de depósito, sendo incompatível com a ordem constitucional qualquer mecanismo que condicione a duração da proteção patentária ao tempo de tramitação do processo administrativo perante o INPI**.

O acórdão proferido na ADI nº 5.529 foi categórico ao afastar qualquer mecanismo que permita a extensão do prazo de vigência das patentes com fundamento em alegada demora administrativa na condução do processo de exame. A Corte reconheceu que tal critério conduz, inevitavelmente, à indeterminação do prazo efetivo de proteção, em desacordo com o modelo constitucional de propriedade industrial.

Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996. Lei de propriedade industrial. Ampliação do prazo de vigência de patentes na hipótese de demora administrativa para a apreciação do pedido. Indeterminação do prazo de exploração exclusiva do invento. Ofensa à segurança jurídica, à temporalidade da patente, à função social da propriedade intelectual, à duração razoável do processo, à eficiência da administração pública, à livre concorrência, à defesa do consumidor e ao direito à saúde. Procedência do pedido. Modulação dos efeitos da decisão. (...)

6. O parágrafo único do art. 40 é desarrazoado sob diversos aspectos, haja vista que ele **acaba por tornar o prazo de vigência das patentes indeterminado**. Com efeito, não se sabe o prazo final da vigência de uma patente no Brasil até o momento em que essa é efetivamente concedida, o que pode demorar mais de uma década. A **consequência prática disso é a ausência, de fato, de limitação temporal para a proteção patentária no Brasil**, redundando no cenário absurdo de haver patentes vigendo no país por prazos extremamente extensos, de cerca de 30 anos, o que desbordados limites da razoabilidade e faz o país destoar das demais jurisdições em matéria de proteção da propriedade industrial.

7. Estando vigente o parágrafo único do art. 40, o prazo entre o depósito e a concessão de uma patente sempre será indeterminado, com ou sem backlog no INPI, visto que o **tempo de processamento pelo escritório de patentes é um elemento indeterminado, dadas a complexidade envolvida na análise desse tipo de pedido - que é variável e depende do produto e do setor tecnológico pertinentes - e as intercorrências que podem ocorrer no trâmite administrativo** —, algumas delas ensejadas pelos próprios requerentes no intuito de se beneficiarem da extensão automática prevista na norma questionada. Nesse sentido, mesmo que o INPI venha a superar o atraso crônico na análise dos pedidos de patentes, remanescerá a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40. (...)

12. A **indeterminação do prazo** contido no parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 **gera insegurança jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de Direito**. A **previsibilidade quanto ao prazo de vigência das patentes é essencial para que os agentes de mercado (depositantes, potenciais concorrentes e investidores) possam fazer escolhas racionais**. Ademais, a **ausência de regras claras dá margem ao arbítrio e à utilização oportunista e anti-isonômica das regras do jogo, tais como as estratégias utilizadas pelos depositantes para prolongar o período de exploração exclusiva dos produtos**.

13. A temporalidade prevista no art. 5º, inciso XXIX, da CF/88 deve ser interpretada à luz do escopo da proteção patentária, que não se restringe a tutelar os interesses dos inventores/depositantes das patentes, garantindo, também, o usufruto do invento por toda a sociedade (i) a partir de regras claras e (ii) por prazo razoável. Portanto, a **vantagem concorrencial concedida a autores de invenções ou modelos de utilidade deve ter vigência determinada e previsível, de forma que não apenas seus beneficiários, mas também os demais atores da indústria, possam aferir com exatidão a data do término da vigência da patente**. Nesse sentido, o dispositivo questionado não observa o quesito da temporariedade, pois, **ao se vincular a vigência da patente à data de sua concessão, ou seja, indiretamente ao tempo de tramitação do respectivo processo no INPI, se indetermina o prazo de vigência do benefício**, o que concorre para a extrapolação dos prazos previstos no caput do art. 40 da LPI e para a falta de objetividade e previsibilidade de todo o processo. (...)

15. O parágrafo único do art. 40 da LPI autoriza o adiamento da entrada da concorrência no mercado e a permanência dos efeitos da exclusividade por prazo indeterminado e excessivo, proporcionando a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros, aprofundando a desigualdade entre os agentes econômicos e transformando o que era justificável e razoável em inconstitucional, estando configurada, portanto, ofensa à função social da propriedade intelectual (art. 5º, inciso XXIX, c/c o art. 170, inciso III), à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 170, incisos IV e V). (...)

17. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996.

Posteriormente à análise da ADI 5529/DF, novamente o mesmo assunto foi analisado pelo STF em pedido de Reclamação formulada em demanda idêntica à presente. No bojo da Rcl 56378 MC-Ref / DF o STF exarou entendimento no sentido de que ofende a decisão proferida na ADI 5529 qualquer decisão que determine a extensão de prazo vigência de patentes com base no tempo de tramitação do processo administrativo. Vejamos:

Rcl 56378 MC-Ref Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. LUIZ FUX
Redator(a) do acórdão: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 19/12/2022 Publicação: 28/02/2023
EMENTA

Referendo em medida cautelar em *reclamação constitucional*. Propriedade industrial. Patente de produtos e processos farmacêuticos e de equipamentos industrial – LPI). **Pretensão de prorrogação da patente de produto farmacêutico fundada no tempo**

de tramitação do processo administrativo. Ausência do requisito da plausibilidade do direito reivindicado nos autos. Negado referendo à decisão liminar deferida nos autos. 1. A decisão na ADI nº 5.529 está amparada na compreensão de que há, na legislação pátria vigente, instrumentos jurídicos destinados à dissuasão e à repressão civil e penal da imitação e da exploração indevida por parte

que viabiliza aos agentes que assumiram o risco da inovação a apropriação dos resultados econômicos do invento em período determinado, em consonância com os parâmetros internacionais instituídos; **não se admitindo que se condicione a prorrogação tão somente à demora na análise do processo pelo INPI, subvertendo a essência do art. 5º, inciso XXIX, da CF/88.** 2. Negado referendo à decisão liminar deferida nos autos, cassando-a.

O voto condutor proferido pelo Ministro Dias Toffoli em referida reclamação Recl 56378 MC-Ref / DF esclarece e reafirma expressamente o objeto da decisão na ADI 5529. A Suprema Corte deixa claro que é incompatível com a Constituição qualquer pedido de extensão de prazo de vigência de patente calcada em alegação de demora administrativa. Confira-se:

A decisão na ADI nº 5.529 está amparada na compreensão de que (i) a patente é considerada um instrumento de incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, possibilitando aos inventores a apropriação dos resultados econômicos do invento; e na constatação de que, (ii) no Brasil, apenas uma pequena parcela

origem no país, além de que (iii) a disciplina jurídica vigente segundo a qual a proteção por ela conferida retroage ao momento inicial do processo funciona como uma contenção para os concorrentes que cogitem explorar indevidamente o objeto protegido durante a tramitação do pedido, presumindo-se o requerente como legitimado a obter a patente, salvo prova em contrário, conforme o art. 6º, § 1º, da LPI.

Nessa medida, entendo que a ratio que informa a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/96 é de que há, na legislação pátria vigente, instrumentos jurídicos destinados à dissuasão e à repressão civil e penal da imitação e da exploração indevida por parte de terceiros, ao mesmo tempo em que viabiliza aos agentes que assumiram o risco da inovação a apropriação dos resultados econômicos do invento em período determinado (...)

As razões de direito comparado que compõem o acórdão paradigmado STF reforçam o entendimento de que eventual extensão da vigência de patente precisa de critérios objetivos disciplinados em lei vigente no país, sem que se condicione a prorrogação tão somente à demora na análise do processo pelo INPI ou que se subverta a essência do art. 5º, inciso XXIX, da CF/88, de modo que a previsibilidade quanto ao prazo de vigência da patente possibilite escolhas racionais pelos agentes de mercado. Nos termos do voto que proferi na ADI nº 5.529, (...)

A meu ver, as razões apresentadas na inicial da presente reclamatória – amparadas no tempo de tramitação do processo administrativo para justificar a pretensão de prorrogação da patente P10212726-1 – vão de encontro à ratio que informa a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/96 e, nessa medida, concluo pela ausência do requisito da plausibilidade do direito reivindicado nos autos.

Por essas razões, mais uma vez pedindo vênua ao Ministro Luiz Fux, voto por se negar referendo à decisão liminar deferida nos autos, cassando-a

De modo a demonstrar a solidez da posição do Tribunal no mesmo sentido, mais uma vez, se conduziu o STF ao apreciar a Reclamação Recl 53181/DF, cuja decisão foi publicada no DO de 22/06/2022, tendo também como Relator o Ministro Dias Toffoli:

Entendo que o deferimento de pedido liminar para estender o “privilegio temporário” da patente (art. 5º, XXIX, CF/88) vai de encontro à ratio da decisão paradigma, mediante a qual o STF afirmou a necessidade de critérios objetivos que não estejam vinculados a eventual demora na análise do pedido para fins de eventual extensão da vigência da patente, de modo a conferir previsibilidade quanto ao prazo de vigência do “privilegio”, possibilitando escolhas racionais de mercado. **Recl: 53181 DF 0118882-60.2022.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data de Publicação: 11/05/2022**

À luz dessa *ratio decidendi*, o Projeto de Lei nº 5.810/2025 parece conter vício de inconstitucionalidade. Embora a proposta estabeleça limite máximo de cinco anos para o eventual ajuste do prazo de vigência, a lógica subjacente permanece substancialmente idêntica àquela afastada pelo Supremo Tribunal Federal: a vinculação da duração da patente ao tempo de tramitação do procedimento administrativo. Tal mecanismo tende a reintroduzir elemento de incerteza quanto ao termo final do monopólio patentário, circunstância expressamente rechaçada no precedente mencionado. Além disso, o projeto se utiliza de critérios inseridos para estabelecer o próprio prazo de extensão.

O Projeto de Lei nº 5.810/2025, ao propor nova redação ao § 2º do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, reproduz, em essência, o mesmo problema de indeterminação temporal que foi expressamente rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.529/DF. Embora o dispositivo estabeleça um limite máximo de até 5 (cinco) anos para eventual ajuste do prazo de vigência da patente, a proposta legislativa não fixa critérios objetivos e previamente determináveis para a quantificação dessa extensão. Como consequência, as partes envolvidas, bem como os demais agentes econômicos que atuam no mercado relevante, permanecem sem parâmetros claros quanto à duração efetiva da exclusividade patentária. O Projeto de lei gera incertezas quanto à “quantidade de prazo de extensão” que pode vir a ser concedida no caso concreto.

Todo processo carrega a dualidade: procedência ou improcedência. A própria estrutura normativa da proposta revela um cenário de incerteza decisória, uma vez que a concessão do ajuste do prazo dependerá da verificação de circunstâncias administrativas específicas, sujeitas a avaliação casuística. Tal dinâmica introduz uma dualidade de resultados possíveis — concessão ou negativa da dilação do prazo — cuja definição somente ocorrerá ao término do procedimento administrativo instaurado para esse fim. Ou seja, mais uma vez, até a superveniência da decisão final do processo administrativo, não há nenhuma certeza se haverá ou não dilação do prazo de proteção patentária.

Ademais, a implementação desse mecanismo pressupõe a existência de instâncias recursais administrativas, sendo igualmente certo que as decisões proferidas no âmbito do INPI permanecerão sujeitas ao controle jurisdicional, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988. Nessa perspectiva, a definição acerca da concessão ou não da extensão do prazo da patente poderá ser objeto de prolongada discussão administrativa e judicial, circunstância que torna impossível, desde o início, a determinação do prazo efetivo de duração da exclusividade patentária.

A situação se agrava diante da ausência de parâmetros normativos objetivos para a definição do quantum de extensão de prazo eventualmente concedido, o qual poderá, inclusive, ser objeto de revisão judicial. Tal cenário amplia significativamente o grau de imprevisibilidade do sistema, tornando ainda mais indeterminado o prazo final de vigência do monopólio patentário.

Esse quadro de indefinição temporal confronta diretamente a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.529/DF, na qual se reconheceu que a previsibilidade do prazo de vigência das patentes constitui elemento essencial do regime constitucional de proteção à propriedade industrial. A ausência de delimitação clara do termo final da exclusividade compromete a racionalidade econômica do sistema e impede que os agentes de mercado organizem adequadamente suas estratégias concorrenciais.

Com efeito, a falta de previsibilidade quanto à duração da patente e a consequente indeterminação do prazo de vigência do monopólio revelam-se incompatíveis com diversos princípios constitucionais estruturantes. Entre eles, destacam-se a segurança jurídica, a temporalidade da proteção patentária, a função social da propriedade intelectual, bem como os princípios da livre concorrência e da defesa do consumidor, consagrados no art. 170, incisos IV e V, da Constituição Federal.

Dessa forma, ao reintroduzir mecanismo que potencialmente torna indeterminável o prazo final de vigência das patentes, o projeto de lei incorre em tensão direta com os parâmetros constitucionais que estruturam o sistema de propriedade industrial, além de contrariar a *ratio decidendi* estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.529/DF.

Com efeito, admitir a ampliação da vigência da patente com fundamento em alegado atraso administrativo implicaria a criação de prazos variáveis e potencialmente imprevisíveis, uma vez que a duração do exame técnico não pode ser previamente delimitada com precisão. Essa circunstância comprometeria o direito da coletividade — e, em particular, dos demais agentes econômicos — de conhecer antecipadamente o momento de ingresso da invenção em domínio público, elemento essencial para a formulação de estratégias concorrenciais e para a organização racional dos mercados afetados pela exclusividade patentária.

Dessa forma, o raciocínio jurídico desenvolvido pelo Supremo Tribunal Federal no referido precedente projeta-

se diretamente sobre a proposta legislativa ora analisada. O Projeto de Lei nº 5.810/2025, ainda que sob nova formulação normativa, reproduz a lógica de extensão temporal fundada na duração do processo administrativo, aproximando-se das diretrizes que caracterizam o antigo parágrafo único do art. 40 da LPI — diretrizes estas que foram expressamente afastadas pelo Supremo Tribunal Federal por sua incompatibilidade com o sistema constitucional de proteção patentária.

A proposta legislativa, ao instituir mecanismo de ajuste do prazo de vigência de patentes em razão de atrasos administrativos, acaba por restabelecer situação de incerteza quanto ao termo final da exclusividade patentária, circunstância que foi precisamente afastada pelo Supremo Tribunal Federal no referido julgamento. Nesse sentido, vislumbra-se potencial afronta ao art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, em conjunto com os princípios da ordem econômica previstos no art. 170, inciso III, bem como às garantias da livre concorrência e da defesa do consumidor, consagradas nos incisos IV e V do mesmo dispositivo constitucional.

Dessa perspectiva, entende-se que a proposição legislativa reintroduz mecanismo que produz consequência prática substancialmente semelhante àquela anteriormente afastada no julgamento da ADI nº 5.529/DF. Ao fazê-lo, o projeto tende a restabelecer cenário de imprevisibilidade quanto ao momento de ingresso das invenções em domínio público, comprometendo a segurança jurídica e a estabilidade das relações econômicas no âmbito do sistema de propriedade industrial.

Por fim, cumpre esclarecer que não há qualquer tratado internacional que obrigue o país a estabelecer mecanismos de extensão de prazos de patentes, sendo certo que a legislação pátria já possui mecanismos que asseguram a exploração da patente pelo titular desde o depósito do pedido no INPI, antes mesmo de seu deferimento, o que constitui mecanismo de tutela da propriedade industrial adequado.

A patente é um direito imaterial concedido pelo Estado que assegura ao inventor exclusividade na exploração da invenção, em troca da revelação ao público da maneira de reproduzi-la. Assim, a patente não se confunde com o bem material ou processo que lhe é objeto. O bem material que é objeto da patente não precisa de qualquer chance do Estado para ser produzido, bem como, sua exploração pelo titular posteriormente ao depósito do pedido não retira a novidade da invenção.

Ou seja, o depositante do pedido de patente não fica impedido de usar a invenção enquanto o INPI analisa o pedido de patente. Ela pode ser amplamente utilizada e, uma vez deferido o privilégio pelo INPI, o titular poderá obter indenização de todos aqueles que tenham copiado sua invenção, mesmo que anteriormente ao deferimento da patente, nos termos do que dispõe o artigo 44 da LPI.

Tendo em vista que a pretensão de reparação civil pela exploração da patente somente pode ser exercida após o deferimento do benefício, mas retroage à data do depósito do pedido, sobre ela não incide prescrição, mesmo com relação ao período anterior ao quinquênio que antecede o deferimento do benefício, tendo em vista a teoria da *actio nata*.

Esta potencial responsabilização civil retroativa inibe que terceiros copiem a invenção, mesmo antes do deferimento da patente, como é assente na doutrina especializada e demonstrado pelo Ministro Dias Toffoli no julgamento da ADI 5529.

Com efeito, o art. 61 da LPI admite até mesmo o licenciamento da patente antes de sua concessão, como se depreende da menção à depositante pelo mesmo:

Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Portanto, não procede o argumento de que depositantes da pedidos de patente teriam um prazo curto de exercício da patente caso o INPI demorasse para conceder o privilégio. Os titulares de patente podem exercer todos os direitos que dela decorrem desde o momento em que faz o pedido de patente, protocolizando-o no INPI, sendo-lhe assegurado, ainda, direito de ser amplamente indenizado caso terceiros, sem o seu consentimento, produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem produto objeto da proteção, bem como processo ou produto obtido diretamente por processo patentado. O artigo 61 da Lei de Propriedade Industrial admite até mesmo a cessão remunerada deste pedido, antes mesmo de seu deferimento.

Como ressaltado, o depositante do pedido de patente poderá exercer desde o requerimento os direitos inerentes ao privilégio, não sendo necessário aguardar o seu deferimento para explorar a invenção que lhe é objeto e impedir que terceiros o façam, consoante estabelece o artigo 44 da Lei 9279/96, que assim dispõe:

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

Assim, o depositante não sofre qualquer prejuízo em decorrência de eventual demora na análise de seu pedido de patente, pois pode explorá-lo economicamente desde o seu depósito, consoante esclarece Denis Borges Barbosa na seguinte passagem:

Os efeitos potenciais do privilégio, em especial os econômicos, têm, no entanto, duração bem maior. **Tal se dá tanto no tocante ao poder efetivo de excluir concorrentes** quanto ao poder de livremente usar o privilégio antes da concessão. (...)

As invenções objeto de pedido de patente, **antes mesmo destes pedidos serem concedidos, já são comercialmente exploradas por seus titulares. O titular de um pedido de patente já se beneficia economicamente da patente desde o depósito até a expiração da vigência da patente.**

Mais ainda, **está livre o titular da patente, independentemente da concessão, de postular e obter registros administrativos eventualmente exigidos, para imediata exploração de seu invento.**

Como já se afirmou, a eficácia econômica de uma patente não se limita ao prazo de vigência da patente não se limita ao prazo de vigência da patente. Com efeito, o poder dissuasório de uma patente, em face de seus concorrentes, nasce no momento em que o titular do pedido de patente exerce seu direito de fazer o primeiro depósito no mundo.

A partir desse depósito, nasce para o titular o poder de requerer o monopólio em todo e qualquer país onde se reconheça o direito de prioridade ou direito de requerimento ao estrangeiro. (...)

A regra, aliás, é que, na manifestação de simples intenção de produzir, um concorrente potencial receba a notificação de *cease and desist*, como se chama internacionalmente o aviso do titular da patente para retirar a presunção de boa fé do competidor. Assim faz o parecerista em seus coturnos de advogado, e fazem seus colegas do mundo inteiro.

O art. 44 da lei atual, aliás, consagra esse procedimento como matéria legal.

(Denis Borges Barbosa. Tratado de Propriedade Intelectual, Tomo II. Lumen Jures 2ª edição. pag. 1510/1511)

No mesmo sentido é a lição de Gama Cerqueira:

Contando-se o longo tempo necessário para obter patente, **o inventor, na verdade goza de um prazo muito maior para explorar a invenção, pois poderá usá-la e explorá-la sem prejuízo de sua novidade, desde o momento do depósito do pedido.** (Tratado de Propriedade Intelectual. V II Tomo I, Parte II. Ed. Forense. 1952. Pag 249)

Também o STF reconhece a eficácia da proteção retroativa da patente, como se observa na ADI 5529, tendo o Ministro Dias Toffoli apontado em seu voto o seguinte:

Estudo realizado pela Fiocruz acerca das patentes de medicamentos mostrou que o risco de altas indenizações **inibe a venda de genéricos enquanto pendente o pedido administrativo da patente.** (...)

Conquanto o depositante, até o deferimento do registro, tenha apenas a expectativa de direito de obter a carta-patente, não se devem ignorar os efeitos de mercado gerados pelo mero depósito

do pedido, os quais foram bem delineados no parecer da Profª Karin Grau-Kuntz, nos termos do trecho a seguir:

“Do ponto de vista jurídico o depositante de patente só será titular de direitos (retroativo e não retroativos) em relação a seu invento depois de concedida a patente.

Do ponto de vista econômico, já o pedido de patente gera efeitos que influenciam as decisões a serem tomadas pelos agentes econômicos inventores ou não inventores, pois que, concedida a patente, o então titular do direito poderá exigir retroativamente compensação por atos ocorridos durante a fase de pendência da patente, além da imediata cessação de qualquer ato de contrafação. Isto implica em não ser possível determinar durante a fase que antecede a concessão se a exploração econômica do invento é permitida ou não (recorda-se que o direito de pedir compensação está vinculado ao direito de impedir, cujo exercício não é possível no passado).

Assim, da mesma forma que inventor só saberá no futuro se pode ou não pode contar com o privilégio e se terá de lutar pela preferência do consumidor suportando a concorrência de imitação ou se munido da vantagem concorrencial, também o concorrente só saberá no futuro se a exploração econômica da solução para a qual se requereu a concessão do privilégio é ou não é permitida/proibida. Isto em conta pedidos de patente têm por efeito gerar um fator de risco adicional que deverá ser considerado pelos agentes concorrentes para informarem suas decisões relativas a assumirem ou não assumirem riscos em suas atuações econômicas.

O fato dos pedidos de patente implicarem na geração de um risco adicional aos concorrentes corresponde, na perspectiva dos depositantes de pedidos de patente, a um valor estratégico” (doc. 162, p. 28).

Vide, nessa linha, o registro feito pela auditoria do TCU de que, à vista do art. 44 da LPI,

[terceiros interessados na exploração da técnica não se arriscam explorá-la, enquanto não decidida a pretensão do depositante. Com isso, a patente, mesmo se ainda não concedida, apresenta eficácia econômica em face de seus concorrentes a partir do depósito (doc. 124, p. 46, grifos nossos).

Portanto, resta demonstrado que o art. 44 da LPI exerce um efeito inibidor sobre os eventuais concorrentes e efetivamente protege o objeto da patente ao longo do procedimento para a concessão do direito.

Em outra passagem do voto do Ministro Dias Toffoli na ADI 5529 (fls.9) deixa claro que o artigo 44 da LPI faz com que a proteção conferida pela patente produza efeitos antes da sua efetiva concessão, retroagindo à data de seu depósito.

Assim sendo, uma vez concedida a patente, a proteção por ela conferida retroage ao momento inicial do processo, o que funciona como uma contenção para os concorrentes que cogitem explorar indevidamente o objeto protegido durante a tramitação do pedido. Esse ponto é bem elucidado no parecer elaborado pelo Ministro Eros Grau :

“[A] proteção a ele conferida retroage à data de depósito do pedido. Essa tutela consiste que vigora por dezoito meses contados da data do seu depósito ou da prioridade

mais antiga, quando houver, mas pode ser interrompido a qualquer momento. Isso porque a publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante. A patente assegura a seu titular, a partir da data dessa publicação, o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto. Eis o que define o artigo 44 da lei 9.279/96 (...).

Daí que o preceito produz efeitos mesmo anteriormente à concessão da patente. Tal se dá porque, por conta do risco de serem posteriormente obrigados a indenizar os titulares das respectivas patentes, os agentes econômicos que atuam no mercado tendem a não explorar economicamente produtos e processos objeto de pedidos de patente” (doc. 6, fl. 7, grifos nossos).

A proteção patentária, portanto, não se inicia apenas com a decisão final de deferimento do pedido, sendo interessante notar que a lei considera o requerente como presumivelmente legitimado a obter a patente, salvo prova em contrário, conforme o art. 6º, § 1º, da LPI.

Vê-se, portanto, que eventual demora na análise do pedido de patente não gera prejuízo ao depositante, pois seu objeto pode ser explorado economicamente desde o depósito, ao contrário do que ocorre em casos análogos, como a concessão de benefícios previdenciários, em que o exercício do direito direito fica condicionado ao seu deferimento.

Na verdade, eventual demora na concessão de uma patente causa prejuízo aos concorrentes do depositante, que ficam inibidos de explorar a alegada invenção que lhe é objeto até que ocorra uma decisão definitiva do INPI indeferindo-a. Este tema, contudo, não é tratado no Projeto de Lei.

Este fato foi justamente uns dos fundamentos utilizados pelo STF para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, pois, na prática do mundo da vida, o titular da patente poderia ter interesse em que o processo administrativo de deferimento da patente demorasse, pois isso poderia levar a prazos de proteção enormes, chegando à mais de 30 anos, o que era uma extravagância que somente existia no direito brasileiro, como deixa claro o Ministro Dias Toffoli em seu voto, merecendo transcrição as seguintes passagens:

[fls.21]

Observa-se, todavia, que a prorrogação do prazo de vigência da patente prevista na Lei de Propriedade Industrial, ao tempo em que não contribui para a solução do atraso crônico dos processos submetidos ao INPI, acaba por induzir o descumprimento dos prazos previstos no caput do dispositivo, pois ameniza as consequências da mora administrativa e prolonga o período de privilégio usufruído pelos depositantes, em prejuízo dos demais atores do mercado, além da própria Administração Pública, conforme se detalhará adiante.(...)

[fls.31]

As estratégias utilizadas pelos agentes econômicos para maximizar o período de exploração exclusiva e seu impacto sobre os preços dos produtos estão fartamente demonstrados na literatura relativa à indústria farmacêutica.(...)

[fls.32]

O relatório do TCU aponta, assim, para a existência de correlação entre a demora no trâmite administrativo dos pedidos de patente no INPI e a previsão contida no parágrafo único do art. 40 da LPI, havendo indícios de que a possibilidade de extensão do prazo conferida pelo preceito favorece condutas tendentes a prolongar o processo administrativo na autarquia federal (...)

Observou-se que, entre 2010 e 2019, “apenas para um subconjunto de medicamentos adquiridos pelo Ministério da Saúde, os efeitos da ampliação do prazo de proteção concedida pela patente, prevista no parágrafo único do art. 40 da LPI, podem ter chegado perto da cifra de R\$ 1 bilhão” (grifo nosso – doc. 124, fl. 75).

Digno de nota no caso presente, é o Estudo anexo da *London Economics*, que demonstra que depositantes de patentes podem buscar atrasar decisões em processos administrativos e judiciais com o objetivo de afastar competidores do mercado, merecendo transcrição a seguinte passagem:

- *Supporting evidence for strategic behaviour by patent applicants is provided by a study modelling delays in examination requests across four patent offices (Jensen et al., 2007). The study uses a matched dataset of 9,597 sets of non-PCT applications filed at each of the USPTO, the EPO, the JPO and IP Australia, with a common application.*
- *The results indicate that the length of the delay in making examination requests is negatively affected by a measure of private knowledge regarding the quality of the application (measured by the eventual rate of grants across the four patent offices). This implies that applicants use the knowledge of the application they have to hasten or delay the granting procedure. Applicants who know their application is of low quality will use strategies that delay examination and thus extend the period over which their patents are pending. (...)*
- *Further, delaying decision on an application may allow applicants to change the legal scope of the application (to an extent), whereas once granted this is impossible (van Zeebroeck, 2009). For instance, a firm may identify a broad set of potential inventions, one of which may be commercially valuable at a later date. A plausible strategy here would be to enter an initial, very broad patent immediately, delay decision for as long as possible, then extract the most relevant elements into a divisional filing at a later date. Building on this, pending patents could be used to exclude smaller competitors from a market. Patent offices and the way in which they design the patent application procedures may fail to sufficiently discourage*

applicants from purposely delaying examination.

(Economic Study on Patent Backlogs and a System of Mutual Recognition. London Economics. Disponível em https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/328678/p-backlog-report.pdf)

Como demonstrado, o depositante do pedido de patente não sofre qualquer prejuízo com eventual demora na análise de seu pedido de patente, pois ele já pode explorar a invenção desde o depósito do pedido, podendo até mesmo licenciá-la, nos termos do artigo 61 da LPI. Além disso, sua exclusividade está garantida pela previsão de responsabilidade civil dos infratores com efeitos retroativos, prevista no artigo 44 da LPI.

Vê-se, portanto, que o Projeto de Lei incide em vício de inconstitucionalidade e objetiva solucionar um problema que já encontra tratamento adequado pelos artigos 61 e 44 da LPI, que asseguram a proteção ao mero pedido de patente, antes mesmo do deferimento pelo INPI.

III- CONCLUSÃO

Pelo exposto, verifica-se que o Projeto de Lei nº 5.810/2025, ao instituir mecanismo de ajuste do prazo de vigência das patentes com fundamento em alegados atrasos na tramitação administrativa perante o INPI, reintroduz lógica normativa substancialmente equivalente àquela que foi expressamente afastada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.529/DF. A proposta legislativa condiciona, ainda que de forma indireta, a duração efetiva da proteção patentária ao tempo de processamento do pedido administrativo, circunstância que restabelece elemento de indeterminação temporal incompatível com a natureza excepcional, temporária e previamente delimitada do privilégio patentário prevista no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal.

O entendimento consolidado pela Suprema Corte, posteriormente reafirmado em sucessivas decisões em sede de reclamação constitucional, bem como corroborado pela orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.240.025/DF, evidencia que a extensão do prazo de vigência das patentes fundada na mera alegação de mora administrativa não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. Ao contrário, tal mecanismo compromete a segurança jurídica, prejudica a previsibilidade do sistema de propriedade industrial e interfere no equilíbrio concorrencial, afetando diretamente os princípios constitucionais da livre concorrência, da defesa do consumidor e da função social da propriedade intelectual.

Por fim, os artigos 44 e 61 da Lei de Propriedade Industrial afastam qualquer possibilidade de prejuízo ao depositante do pedido de patente em decorrência de mora do INPI em sua concessão, ao preverem a possibilidade de efetivação de negócios jurídicos antes mesmo da concessão do privilégio e determinarem o pagamento de uma indenização retroativa por aqueles que infringiram um pedido de patente que venha a ser convertido em patente com o seu deferimento.

Nesse cenário, conclui-se que a proposta legislativa ora analisada apresenta relevantes vícios de inconstitucionalidade material, afrontando diversos princípios constitucionais estruturantes, entre os quais se destacam a segurança jurídica (art. 1º, caput), a temporalidade da patente (art. 5º, inciso XXIX), a função social da propriedade intelectual (art. 5º, inciso XXIX c/c o art. 170, inciso III), a duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII), a eficiência da administração pública (art. 37, caput), a livre concorrência e a defesa do consumidor (art. 170, incisos IV e V) e, quando envolver medicamentos, ao direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal). Por tais razões, entende-se que o Projeto de Lei nº 5.810/2025 não deve ser acolhido no ordenamento jurídico, sob pena de reintroduzir insegurança normativa e desarmonia com o modelo constitucional de proteção patentária.

Diante do exposto, esta Procuradoria Federal Especializada se manifesta CONTRARIAMENTE à aprovação do Projeto de Lei n. 5810/2025

É o parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 09 de março de 2026.

ANDRÉ AMARAL AGUIAR
PROCURADOR FEDERAL

REFERÊNCIAS NORMATIVAS E JURISPRUDENCIAIS

Legislação

- **Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial)**
 - Art. 40
 - Parágrafo único do art. 40 (revogado)
 - Art. 6º, §1º
- **Lei nº 14.195/2021** – Revogação do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996.
- **Projeto de Lei nº 5.810/2025** – Proposta de alteração do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, com a inclusão de novos parágrafos destinados a instituir mecanismo de ajuste do prazo de vigência de patentes.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

- Art. 1º, caput – Princípio da segurança jurídica no âmbito do Estado Democrático de Direito.
- Art. 5º, inciso XXIX – Proteção temporária às patentes.
- Art. 5º, inciso XXXV – Princípio da inafastabilidade da jurisdição.
- Art. 5º, inciso LXXVIII – Garantia da duração razoável do processo.
- Art. 37, caput – Princípio da eficiência da Administração Pública.
- Art. 170, inciso III – Função social da propriedade.
- Art. 170, inciso IV – Livre concorrência.
- Art. 170, inciso V – Defesa do consumidor.
- Art. 196 – Direito à saúde.

Jurisprudência

- Supremo Tribunal Federal — **ADI nº 5.529/DF**.
- Supremo Tribunal Federal — **Reclamação nº 56.378/DF**.
- Supremo Tribunal Federal — **Reclamação nº 53.181/DF**.
- Superior Tribunal de Justiça — **REsp nº 2.240.025/DF**.

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402016887202595 e da chave de acesso 518ea9cf