



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Hamilton Mourão

EMENDA Nº
(ao PL 2210/2022)

Dê-se ao Art. 2º do Projeto de Lei nº 2.210 de 2022, a seguinte redação:

“Art. 2º Os arts. 19, 32, 35, 40 e 217 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passam a vigorar com as seguintes alterações:

.....

“Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

§1º Sempre que houver comprovado atraso não atribuível, direta ou indiretamente, a ações ou omissões motivadas pelo titular da patente, o INPI, a pedido da parte interessada, instaurará processo administrativo de ajuste do prazo da sua vigência.

§2º O ajuste de prazo nunca ultrapassará o prazo de 5 (cinco) anos e será sempre estabelecido proporcionalmente ao atraso da tramitação da aprovação da patente.

§3º O prazo estabelecido para requerimento da abertura do processo administrativo de ajuste do prazo de vigência da patente será de 60 (sessenta) dias, contado da concessão da patente.

§4º O INPI regulamentará os critérios, os prazos e a tramitação do processo administrativo de ajustamento do prazo de vigência de patente.

§ 5º Excepcionalmente, os titulares de patentes já concedidas e não expiradas poderão, no prazo de 60 (sessenta) dias do início da vigência desta lei, requerer a abertura do processo de ajuste do prazo de vigência de patente que obedecerá ao disposto neste artigo.”(NR)

.....”



JUSTIFICAÇÃO

A regulamentação do art. 40 da Lei nº 9279/1996 (Lei de Propriedade Intelectual), se faz necessária desde a decisão tomada em maio de 2021 pelo Supremo Tribunal Federal que julgou procedente o pedido formulado na ADI 5.529/DF para declarar inconstitucional o parágrafo único do referido artigo, o qual tinha por objetivo regulamentar a aplicação da garantia de tempo mínimo de fruição da patente; e desde a sanção da Lei nº 14.195/2021.

A referida decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal resultou em notório vácuo regulatório e provocou um insólito impacto econômico para empresas inovadoras e de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) - em especial àquelas que atuam no setor de saúde e congêneres, únicas afetadas pelos efeitos retroativos atribuídos na parte do dispositivo do acórdão da ADI 5.529/DF -, que reduziu, e até mesmo extinguiu em alguns casos, os prazos de vigência de inúmeras patentes de forma abrupta e inesperada.

Nessa perspectiva, a regulamentação se justifica, pois a Lei de Propriedade Industrial no Brasil estabelece um período de 20 (vinte) anos de vigência para as patentes de inovação. Contudo, os atrasos constantes e injustificados por parte do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) para examinar e conceder formalmente a carta patente, somados, ainda, à extinção do mecanismo legal que possibilita a compensação do tais atrasos imotivados a partir do ajuste do prazo de fruição da patente, fez com que fosse subitamente eliminada a possibilidade de os agentes econômicos que investem em P&D no Brasil de explorarem o invento com a devida exclusividade e por tempo previsível e razoável.

Com efeito, o tempo de fruição da patente passou a ser consideravelmente inferior ao prazo de 20 (vinte) anos estabelecido na Lei de Propriedade Industrial, tido, aliás, como padrão internacional amplamente difundido e respeitado em legislações mundo afora. Mas não só.

A ausência de mecanismos legais de ajuste do prazo de usufruição da patente frente aos atrasos imotivados do INPI faz com que o Brasil caminhe no sentido oposto aos demais países, se tomarmos como premissa o nível de desenvolvimento legislativo em relação a esse tema. Ressalte-se que parceiros comerciais do Brasil como, por exemplo, os Estados Unidos ([35 U.S.C. 154](#)), a China (Artigo 42.2 da [Lei de Patente Chinesa](#)) e a União Europeia ([EC nº 469/2009 of the European Parliament and of the Council](#)) se ativeram à importância dessa discussão para a continuidade do progresso econômico e introduziram instrumentos de ajuste de prazo de patente em seus respectivos sistemas legais como forma de compensar os atrasos incorridos pelas autoridades locais.



Pelo que se pode perceber, o vácuo regulatório deixado pela supressão do mencionado dispositivo da Lei de Propriedade Intelectual, acrescido à atribuição de efeito retroativo imposto unicamente ao setor da saúde, não deixa dúvidas quanto ao comprometimento da segurança jurídica e da previsibilidade – valores jurídicos mínimos para o estímulo a realização de investimentos em P&D, que muitas vezes envolvem alto risco e longo prazo –, colocando maior escrutínio na avaliação do Brasil como destino de novos investimentos para expansão de capacidade produtiva no país. Exemplo claro disso, é que a ausência de regulamentação do artigo 40 desde a decisão do STF tem sido um dos principais motivos para a manutenção do Brasil na “Lista de Atenção” (do inglês “Watch List”) disposta no relatório sobre Barreiras ao Comércio Internacional publicado em 2024 elaborado pelos Estados Unidos (*2024 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers of the United States Trade Representative*).

Ademais, se consideradas as deleteriedades decorrentes da atribuição de efeitos retroativos da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, a inserção do § 5º nesta emenda se torna não menos do que imprescindível. As pesquisas desenvolvidas no setor farmacêutico desempenham um papel crucial na melhoria contínua da saúde pública, de tal sorte que, sem a previsão legal de instrumentos adequados, os medicamentos, especialmente aqueles que resultam de longas e onerosas pesquisas, passarão a não mais ser desenvolvidos em território brasileiro e os laboratórios se concentrarão em países que oferecem maior proteção patentária.

É sabido que o período que decorre entre o depósito de um pedido de patente para um novo medicamento e a autorização para colocá-lo no mercado torna o período de proteção efetiva da patente insuficiente para cobrir os investimentos feitos ao longo da pesquisa. Essa situação conduz à falta de proteção que penaliza a indústria farmacêutica, criando um ambiente desfavorável para o desenvolvimento de novos medicamentos e, conseqüentemente, dos genéricos.

Portanto, o estado de coisas que se formou a partir da revogação do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial expressa um notório fator de desincentivo ao fomento da inovação no Brasil, o que, reflexamente, acaba por descumprir o dever do Estado de promover e incentivar o desenvolvimento científico e a inovação, previsto no art. 218 da Constituição Federal. Assim, a introdução de dispositivo que contenha previsão normativa equivalente aquela dispostas no § 5º é fundamental para garantir a continuidade das pesquisas farmacêuticas no Brasil e para assegurar que o país continue sendo um ambiente propício para inovações na área da saúde.

Finalmente, cabe destacar que este parlamentar entende a necessidade de se garantir ao INPI a avaliação e decisão sobre a abrangência do prazo de compensação, cabendo a essa autoridade nacional na avaliação de patentes, implementar os critérios objetivos que permitam a previsibilidade e



segurança jurídica necessárias para as empresas inovadoras e para o ambiente nacional.

Diante o exposto, recomenda-se a inclusão da emenda para que se permita ao titular da patente solicitar um ajuste proporcional ao tempo de atraso na análise, quando este ocorrer, sem que se exceda o limite razoável de tempo e garantindo seu direito de usufruto de exclusividade de 20 (vinte) anos, conforme previsto em Lei. O ajuste deverá ser determinado mediante avaliação de cada caso, assegurando que não haja prejuízo aos direitos já estabelecidos nem conflito com decisões judiciais preexistentes.

Sala da comissão, 2 de junho de 2025.

Senador Hamilton Mourão
(REPUBLICANOS - RS)

