

**REVISTA SEMESTRAL DE
DIREITO EMPRESARIAL**

Nº 38

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho
da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro
Janeiro / Junho de 2026

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

EDITORES: Sérgio Campinho (Graduação, UERJ, Brasil) e Mauricio Moreira Menezes (Doutor, UERJ, Brasil).

CONSELHO EDITORIAL: Alexandre Ferreira de Assumpção Alves (Doutor, UERJ, Brasil), Ana Frazão (Doutora, UNB, Brasil), Antônio José Avelãs Nunes (Doutor, Universidade de Coimbra, Portugal), Carmen Tiburcio (Doutora, UERJ, Brasil), Fábio Ulhoa Coelho (Doutor, PUC-SP, Brasil), Jean E. Kalicki (Doutor, Georgetown University Law School, Estados Unidos), John H. Rooney Jr. (Doutor, University of Miami Law School, Estados Unidos), Jorge Manuel Coutinho de Abreu (Doutor, Universidade de Coimbra, Portugal), Luiz Edson Fachin (Doutor, UFPR, Brasil), Marie-Hélène Monsérié-Bom (Doutora, Université Paris 2 Panthéon-Assas, França), Paulo Fernando Campos Salles de Toledo (Doutor, USP, Brasil), Peter-Christian Müller-Graff (Doutor, Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Alemanha) e Werner Ebke (Doutor, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Alemanha).

CONSELHO EXECUTIVO: Carlos Martins Neto (Doutor, UERJ, Brasil) e Mariana Pinto (Doutora, UERJ, Brasil) - Coordenadores. Daniela da Costa Fernandes (Mestrado em Andamento, UERJ, Brasil) Guilherme Vinseiro Martins (Doutor, UFMG, Brasil), Leonardo da Silva Sant'Anna (Doutor, FIOCRUZ, Brasil), Livia Ximenes Damasceno (Mestre, Centro Universitário Christus, Brasil), Mariana Campinho (Mestre, Columbia Law School, Estados Unidos), Mariana Pereira (Pós-graduada, UERJ, Brasil), Mauro Teixeira de Faria (Doutor, UERJ, Brasil), e Rodrigo Cavalcante Moreira (Mestre, UERJ, Brasil).

PARECERISTAS DESTES NÚMEROS: Carlos Eduardo Koller (Doutor, PUC-PR, Brasil), Karlo Fonseca Tinoco (Doutor, Université de Strasbourg, França), Erika Ferraz (Mestre, USP, Brasil), Caroline da Rosa Pinheiro (Doutora, IFRJ, Brasil), Tatiana Alves (Doutora, UERJ, Brasil), Felipe Albuquerque (Doutor, UERJ, Brasil), Jacques Labrunie (Doutor, PUC-SP, Brasil), Raphaela Magnino Rosa Portilho (Doutora, UERJ, Brasil), Thalita Almeida (Doutora, UERJ, Brasil), Vitor Willcox (Doutor, UERJ, Brasil), Vitoria Neffa (Mestre, USP, Brasil), Carolina Uzeda (Doutora, UFBA, Brasil) e Gisele Welsch (Doutora, IDP-PR, Brasil).

Contato: Av. Rio Branco, nº 151, grupo 801, Centro – Rio de Janeiro-RJ. CEP: 20.040-006. E-mail: rsde@rsde.com.br ou conselho.executivo@rsde.com.br. Telefone (21) 3479-6100.

PATROCINADORES:



ISSN 1983-5264

CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

Revista semestral de direito empresarial. — n° 38 (janeiro/junho 2026)
. — Rio de Janeiro: Renovar, 2007-.

v.

UERJ
Campinho Advogados
Moreira Menezes, Martins Advogados

Semestral

1. Direito — Periódicos brasileiros e estrangeiros.

94-1416.

CDU — 236(104)



Obra Licenciada em Creative Commons
Atribuição - Uso Não Comercial - Compartilhamento
pela mesma Licença

RECOMPOSIÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTES À LUZ DO DIREITO COMPARADO¹

RECOMPOSITION OF PATENT TERMS IN LIGHT OF COMPARATIVE LAW

*Karlo Fonseca Tinoco**

*Roberto Rodrigues***

*Daniela da Costa Fernandes****

Resumo: A garantia constitucional da duração razoável do processo colide, no domínio da propriedade industrial, com atrasos administrativos que corroem o “prazo útil” de exclusividade das patentes. Examinamos, por método funcional de direito comparado, se e como mecanismos de Patent Term Adjustment (PTA) corrigem essa fricção temporal e que lições oferecem ao Brasil. A pesquisa combina a microcomparação e macrocomparação (aspectos concorrenciais e trajetórias regulatórias) em EUA, China, Coreia do Sul, Singapura, Brunei e países latino-americanos com mecanismos de ajuste de prazo. Demonstra-se a convergência em três pilares: gatilhos objetivos, cálculo proporcional com deduções estritas e limites para evitar sobrecompensação. Ademais, à luz da ADI 5529, a recomposição pro-

¹ Artigo recebido em: 06.05.2026 e aceito em: 06.07.2026.

* Professor Adjunto do Programa de Mestrado em Direito da Universidade Candido Mendes (2018–2023); Chargé d’enseignement nas Universidades de Strasbourg, Lorraine e Haute-Alsace (2013–2017); Doutor em Direito pela Université de Strasbourg (2014); LL.M. em Droit de la Propriété Intellectuelle pelo Centre d’Études Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI), Université de Strasbourg III (2007); Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC-RS (2006); membro fundador da Association Francophone de la Propriété Intellectuelle (AFPI); ex-co-diretor e atual revisor da Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle. E-mail: karlo.tinoco@rna-law.com

** LL.M. in Law, Science and Technology, from Stanford Law School. E-mail: rob.rodrigues@rna-law.com

*** Mestranda em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Advogada. E-mail: daniela.fernandes@rna-law.com

porcional do termo é constitucionalmente compatível no Brasil se instituída por lei, com transparência, teto material e coordenação com a indenização do art. 44 da LPI.

Palavras-chave: Ajuste de Prazo de Patentes. Propriedade industrial. Prazo Razoável.

Abstract: The constitutional guarantee of a reasonable length of proceedings clashes, in the field of industrial property, with administrative delays that erode the “useful term” of patent exclusivity. Using a functional comparative law method, we examine whether and how Patent Term Adjustment (PTA) corrects this temporal friction and what lessons they offer for Brazil. We combine micro-comparison with macro-comparison (competition aspects and regulatory trajectories) across the United States, China, South Korea, Singapore, Brunei, and Latin American countries that employ a term-adjustment mechanism. We show convergence on three pillars: objective triggers; proportional calculation with strict deductions; and limits to prevent overcompensation. Moreover, considering ADI 5529, proportional restoration of the patent term is constitutionally compatible in Brazil if established by statute, with transparency, a substantive ceiling, and coordination with the damages regime under Article 44 of the Industrial Property Act.

Keywords: Patent Term Adjustment. Industrial Property. Reasonable Time.

Sumário: Introdução. 1. Questões Metodológicas Relevantes para o Atual Direito Comparado. 2. Prazo Razoável ao Processo Administrativo. 2.1. Garantias Constitucionais ao Processo Administrativo. 2.2. Direito ao Prazo Razoável do Processo. 3. Proteção Patentária. 3.1. Noção e fundamentos. 3.2. Da afetação gerada pela duração do procedimento de concessão. 4. Ajuste de Prazo de Patentes. 4.1. Mecanismos de ajuste de prazo patentário. 4.2. Macrocomparação. 4.2.1. As

trajetórias regulatórias de adoção dos mecanismos de ajuste. 4.2.2. A relação entre capacidade administrativa, backlog e duração do exame patentário nos escritórios nacionais de Propriedade Industrial. 4.3. Microcomparação: Finalidade e desenho institucional. 4.3.1 Gatilhos funcionais para o ajuste. 4.3.2. Particularidades de contagem: PCT, pedidos divididos, “extensão reflexa” e interações. 4.3.3. Atrasos “justificáveis” vs. “imputáveis ao requerente”. 5. Implicações para um modelo de PTA brasileiro. Conclusão.

Introdução.

O presente artigo visa entender em que medida a ausência, de um mecanismo de compensação temporal pela demora injustificada do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) na concessão de patentes viola o direito fundamental à duração razoável do processo e compromete a efetividade econômica da proteção patentária, para, então, investigar à luz do direito comparado, em que medida os modelos estrangeiros de compensação temporal podem informar soluções normativas e interpretativas no Brasil.

Parte-se da hipótese de que a inexistência, no direito interno, de um regime claro e proporcional de recomposição do prazo em casos de atraso injustificado do INPI produz déficit de reparação do direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), com efeitos econômicos adversos sobre setores intensivos em tecnologia. O objetivo é duplo: (i) descrever, com precisão operativa, as arquiteturas de PTA em sistemas selecionados e (ii) avaliar sua compatibilidade com os limites constitucionais brasileiros, bem como com instrumentos já existentes na Lei de Propriedade Industrial (LPI), com o objetivo de propor um ajuste de prazo objetivo e proporcional.

A atualidade da questão evidencia-se, ainda, pelo avanço recente do debate legislativo. O Projeto de Lei nº 5.810/2025,² voltado à instituição de mecanismo de ajuste do prazo de vigência de patentes em razão de atrasos administrativos, recebeu, em 11 de agosto de 2026, parecer favorável na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados, na forma de substitutivo que propõe a inclusão de um art. 40-A na LPI. O novo desenho prevê parâmetros temporais objetivos para a atuação do INPI, cálculo proporcional do período compensável e apuração de ofício por ocasião da concessão, trazendo para o plano legislativo concreto a questão examinada neste trabalho. A experiência comparada passa, assim, a oferecer não apenas referencial abstrato para eventual reforma futura, mas também critério de avaliação de uma proposta normativa atualmente em discussão no Congresso Nacional.

Metodologicamente, a pesquisa combina microcomparação (foco no desenho normativo, marcos temporais, fórmulas de cálculo, exclusões por atraso do requerente e procedimentos) e macrocomparação (contexto institucional, capacidades administrativas e trajetórias de *policy transfer*). O princípio da funcionalidade orienta a seleção de casos e o *tertium comparationis*: em vez de cotejar rótulos dogmáticos, comparamos a aptidão das soluções para desempenhar a mesma função — recompor o prazo útil de exclusividade sem produzir extensões desproporcionais ou assimetrias competitivas.

O recorte empírico cobre China, Coreia do Sul, Singapura e Brunei, além de experiências latino-americanas (Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Peru, Honduras e Nicarágua), em diálogo com o caso paradigmático norte-americano. A escolha busca diversidade institucional (modelos automáticos versus de-

2 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n. 5.810, de 2025. Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial), para instituir mecanismo de ajuste do prazo de vigência de patentes em casos de atraso na tramitação não imputável ao titular, e dá outras providências. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2025. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2584295>. Acesso em: 17 ago. 2026.

pendentes de requerimento; fórmulas *dia a dia*; tetos materiais; exclusões por culpa do requerente), bem como proximidade com dilemas enfrentados pelo Brasil (backlog histórico, judicialização e tensão entre proteção à inovação e acesso a mercados regulados). A partir desse mosaico, derivamos critérios de desenho regulatório e *checklists* de implementação passíveis de adaptação ao contexto nacional.

A contribuição do trabalho é normativa e prática. Normativamente, propõe-se uma moldura de compatibilidade constitucional para eventuais reformas que introduzam ajustes temporais proporcionais, evitando a indeterminação temporal declarada inconstitucional pelo STF no art. 40, parágrafo único, da LPI. No plano prático, oferecer uma taxonomia de atrasos “justificáveis” e “injustificáveis” e uma heurística de cálculo que reduz discricionariedade administrativa, sinaliza condutas diligentes aos depositantes e cria incentivos corretos para o INPI. Ao final, sugerimos parâmetros para desenho legislativo e para aplicação contenciosa que preservem o equilíbrio entre estímulo à inovação, concorrência e segurança jurídica, delineando caminhos factíveis de harmonização com padrões internacionais sem abdicar das especificidades do ordenamento brasileiro.

1. Questões Metodológicas Relevantes para o Atual Direito Comparado.

O artigo procura identificar semelhanças e diferenças entre mecanismos de concessão de ajustes de prazo de patentes com base no método funcional de direito comparado. O objetivo é compreender a aplicação desse mecanismo no direito interno, comparando-a com as experiências estrangeiras e analisando possíveis alterações para a proteção do sistema patentário. A análise parte da premissa de que a ausência de um mecanismo de compensação de prazo para atrasos injustificados do escritório de propriedade industrial culmina na ausência de reparação adequada para violação ao prazo razoável.

Nesse contexto, o Direito Comparado desempenha um papel fundamental na compreensão e no aprimoramento do direito em um mundo cada vez mais interconectado, oferecendo não apenas uma nova dimensão ao estudo jurídico, mas permitindo a superação de mal-entendidos e contribuindo diretamente para o desenvolvimento do direito nacional.³

Nesse tema, o método comparativo “*fornece aos pesquisadores em ciência política as ferramentas necessárias para compreender tanto as grandes questões sociopolíticas quanto os acontecimentos contemporâneos*”.⁴ A comparação também “*desempenha, nas ciências sociais, o mesmo papel que a experimentação em laboratório exerce nas ciências naturais*”.⁵ Ela é também um modo de questionamento do conjunto dos fenômenos políticos e, paradoxalmente, o único capaz de evidenciar a especificidade de cada um deles considerado isoladamente.⁶

O presente trabalho, contudo, não limitará a pesquisa a uma única metodologia de direito comparado, de forma que não sejam excludentes, mas complementares dentro de um contexto maior de produção de conhecimento do direito estrangeiro.⁷ Nesse contexto, o

3 Sobre a importância e contribuição do direito comparado: “O estudo completo do Direito Processual Civil brasileiro impõe a consulta permanente às instituições processuais dos países que integram o sistema romano-ocidental, eis que elas ou informaram as nossas e, por isso, lhes facilitam a compreensão, ou oferecem fartos subsídios ao seu aperfeiçoamento”. (BERMÚDEZ, Sérgio. *Introdução ao processo civil*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 169)

4 GAZIBO, Mamoudou; JENSON, Jane. *La politique comparée: fondements, enjeux et approches théoriques*. 2. éd. rev. et mise à jour. Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal, 2015. p. 14.

5 GAZIBO, Mamoudou; JENSON, Jane. *La politique comparée: fondements, enjeux et approches théoriques*. 2. éd. rev. et mise à jour. Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal, 2015. p. 15.

6 BADIE, Bertrand; HERMET, Guy. *La politique comparée*. Paris: Dalloz, 2001. p. 1.

7 BASEDOW, Jürgen. Comparative Law and its Clients. *American Journal of Comparative Law (AJCL)*, Vol. 62, No. 4, p. 821-857, 2014 (Max Planck Private Law Research Paper No. 14/2). Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2391171>. Acesso em: 15 jun.2026; VICENTE, D. M.

método funcional em direito comparado compreende que as normas exercem as mesmas funções dentro de determinados sistemas jurídicos nacionais para regular determinada situação.⁸ Toda investigação em Direito Comparado deve começar com uma hipótese, que pode surgir da insatisfação com o direito nacional, de um estudo acadêmico ou de qualquer outro questionamento decorrente do estudo e do conhecimento de um sistema jurídico.⁹ O princípio básico de toda metodologia é a funcionalidade que ela proporciona.

2. Prazo Razoável no Processo Administrativo.

A expansão da incidência do devido processo legal ao âmbito do Direito Administrativo decorre do reconhecimento de que a atuação estatal, especialmente no exercício do poder de polícia, também interfere diretamente na esfera jurídica dos particulares (3.1). Nesse contexto, o processo administrativo deixa de ser concebido apenas como mecanismo formal de organização da atividade administrativa e passa a constituir instrumento de concretização dos direitos fundamentais. Entre as garantias que integram esse modelo constitucional de processo, destaca-se o direito à razoável duração do processo (3.2). A excessiva demora administrativa, sobretudo quando decorrente de falhas estruturais imputáveis ao próprio Poder Público, compromete a eficácia dos direitos fundamentais e pode ensejar a responsabilização estatal pelos danos causados aos administrados.

Direito Comparado - Introdução aos Sistemas Jurídicos em Geral. 1. ed. Coimbra: Almedina, v. I, 2018. GORDLEY, J. Comparison, Law, and Culture: A Response to Pierre Legrand. *American Journal of Comparative Law*, Washington, Vol. 65, No. Special Issue, p. 133-180, 2017.

8 MICHAELS, Ralf. The Functional Method of Comparative Law. In: *The Oxford Handbook of Comparative Law*. Oxford: Oxford University Press, 2006

9 ZWEIGERT, Konrad; KÖTZ, Hein. *Introduction to comparative law*, v. I: the framework. Oxford: Clarendon Press, 1987.

2.1. Garantias Constitucionais no Processo Administrativo.

Como a Administração Pública também exerce sua atuação sobre o patrimônio jurídico dos particulares, há a expansão da incidência do princípio do devido processo legal ao âmbito do Direito Administrativo.¹⁰ O exercício do poder de polícia, típico da Administração Pública, encontrou seu contrapeso democrático justamente na cláusula do devido processo legal administrativo. Esse princípio passou a funcionar como limite essencial à atuação do poder público, não apenas no aspecto formal, mas também no conteúdo das decisões administrativas. Ou seja, além de impedir que o poder estatal ultrapasse os limites que protegem o patrimônio jurídico dos administrados, o devido processo legal impõe exigências materiais: as decisões devem ser justas, adequadas e compatíveis com o ordenamento jurídico, sendo controladas por esse mesmo princípio.¹¹

À vista disso, o processo deve ser compreendido como um instrumento de efetivação dos direitos fundamentais, os quais decorrem tanto da aplicação reflexiva dos princípios, quanto da incidência de regras jurídicas. Não se trata de uma estrutura neutra ou autônoma em relação aos direitos fundamentais que busca realizar, mas, ao contrário, de um mecanismo voltado precisamente à sua concretização.¹²

Por isso, afirma-se que o direito a um processo justo ou adequado nasce diretamente da positivação dos próprios princípios constitucionais. Em outras palavras, a tutela é parte essencial do próprio conteúdo do direito fundamental. Isso se explica pela relação de

10 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais do processo administrativo no Direito brasileiro. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, ano 34, n. 136, p. 5-28, out./dez. 1997; DI PIETRO, Maria Sylvania Zanella. Limites da utilização de princípios do processo judicial no processo administrativo. *Revista do TCE do Rio de Janeiro*, Rio de Janeiro, n. 2, [S. l.], 2013.

11 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais do processo administrativo no Direito brasileiro. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, ano 34, n. 136, p. 5-28, out./dez. 1997.

12 ORTH, John. *Due process of law - a brief history*. Kansas: UPK, 2003, p. 89

reciprocidade entre os princípios formais e materiais do ordenamento jurídico: enquanto os princípios materiais conferem conteúdo às normas, os princípios formais garantem os instrumentos necessários à sua eficácia.¹³ Os elementos que compõem o chamado “devido processo procedimental” não são arbitrários ou meramente formais, mas derivam diretamente do ideal de proteção dos direitos fundamentais.

Surge, nesse contexto, a teoria do risco administrativo, segundo a qual a responsabilização do Estado depende apenas da demonstração do nexo causal entre a atuação administrativa e o dano sofrido pelo particular. Não se exige a comprovação de culpa da Administração, cabendo ao Poder Público demonstrar eventual causa excludente de responsabilidade. A lógica é própria do Direito Público: se a Administração exerce atividades que podem gerar danos aos administrados e delas retira benefícios institucionais e sociais, deve também suportar os ônus correspondentes. A análise desloca-se, portanto, da culpa ou da razoabilidade da prestação do serviço para a existência de relação causal entre a conduta estatal e o prejuízo suportado pelo particular.¹⁴

2.2. Direito ao Prazo Razoável do Processo.

O inciso LXXVIII do art. 5º da Carta Magna tem como objetivo promover a prestação estatal em tempo razoável. Contudo, a responsabilidade do Estado pela lesão à razoável duração do processo decorre não apenas dos arts. 5º, LXXVIII, e 37, § 6º, da Constituição Federal, mas também do art. 186 do Código Civil, bem como arts. 139, II, 485, VI e §3º, 203, §4º e 240 do Código de Processo Civil de 2015. Ademais, como destaca a doutrina¹⁵ e a jurisprudência internacio-

13 ÁVILA, Humberto. *Sistema constitucional tributário*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 581.

14 MOTA, Maurício Jorge. *Responsabilidade civil do Estado legislador*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999.

15 SUNDFELD, Carlos Ari; VORONOFF, Alice. Art. 27 da LINDB - Quem paga pelos riscos dos

nal,¹⁶ os interessados prejudicados pela mora podem vindicar a reparação dos danos dela decorrentes.

A condenação do Estado pela lesão ao prazo razoável, portanto, possui dupla finalidade: **(i)** ressarcir os prejudicados pela demora indevida; e **(ii)** pressionar o Poder Público a efetuar reformas legislativas e investimentos necessários para melhoria da máquina judiciária ou administrativa.¹⁷ É preciso distinguir com clareza, de um lado, o direito fundamental à conclusão do processo administrativo em prazo razoável e, de outro, a reparação devida pelo Estado quando o descumprimento desse dever causar dano ao administrado. A reparação não se confunde com a própria garantia de duração razoável, nem constitui consequência automática de toda demora: pressupõe a configuração de lesão juridicamente relevante e do correspondente dever de recomposição.

Paulo Hoffman sustenta que o Estado é responsável objetivamente pela duração exagerada do processo, seja por culpa ou dolo do juiz ou pela insuficiência estrutural do Poder Judiciário.¹⁸ Dessa forma, a responsabilização pela duração anormal do processo enquadra-se nas prescrições do § 6º do art. 37 da Constituição da República. A atividade jurisdicional defeituosa do Estado configura, *per se*, a causa do dano, razão pela qual entende-se que a responsabilidade nessa situação é objetiva.

processos? *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 271, p. 171–201, 2018. Edição Especial - Direito Público na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB (Lei nº 13.655/2018). DOI: <https://doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77654>.

16 CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Unión Alimentaria Sanders v. Espanha. 1989.

17 CABRAL, Antonio do Passo. A duração ext. In: FREIRE, Alexandre; DANTAS, Bruno; NUNES, Dierle; DIDIER JR., Fredie; MEDINA, José Miguel Garcia; FUX, Luiz; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe; OLIVEIRA, Pedro Miranda de (Orgs.). *Novas Tendências do Processo Civil – Estudos sobre o Projeto do Novo CPC*. Salvador: JusPODIVM, 2013.

18 HOFFMAN, Paulo. *Duração Razoável do Processo*. São Paulo: Quartier Latin, 2006.

Conforme Antonio do Passo Cabral,¹⁹ na ausência de parâmetros objetivos, a Corte Europeia de Direitos Humanos estabeleceu que a razoabilidade do prazo deve considerar quatro elementos: (i) a complexidade do assunto; (ii) a atividade processual do interessado; (iii) a conduta das autoridades judiciais ou administrativas; e (iv) a afetação gerada pela duração do procedimento na situação jurídica da pessoa envolvida no procedimento.²⁰ Esses parâmetros influenciaram o desenvolvimento da análise da razoabilidade no direito brasileiro.²¹ Tais requisitos não somente estão preenchidos no objeto em análise como se confundem com os três elementos do ato ilícito, a saber: (i) conduta dolosa ou culposa contrária à norma jurídica; (ii) dano; e (iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.²²

A insuficiência dos meios disponíveis ou o imenso volume de trabalho que pesa sobre determinados órgãos judiciais isenta os juízes de responsabilização pessoal pelos atrasos, mas não priva os cidadãos de reagir diante de tal demora, nem permite considerá-la inexistente.²³ Não se pode admitir que fatores institucionais, técnicos,

19 CABRAL, Antonio do Passo. A duração ext. In: FREIRE, Alexandre; DANTAS, Bruno; NUNES, Dierle; DIDIER JR., Fredie; MEDINA, José Miguel Garcia; FUX, Luiz; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe; OLIVEIRA, Pedro Miranda de (Orgs.). *Novas Tendências do Processo Civil – Estudos sobre o Projeto do Novo CPC*. Salvador: JusPODIVM, 2013.

20 CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Motta v. Espanha; Caso Ruiz Mateos v. Espanha. [s.d.]; CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Valle Jaramillo e outros v. Colômbia. 2008; CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Tenorio Roca e outros v. Peru. 2016.

21 CABRAL, Antonio do Passo. A duração ext. In: FREIRE, Alexandre; DANTAS, Bruno; NUNES, Dierle; DIDIER JR., Fredie; MEDINA, José Miguel Garcia; FUX, Luiz; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe; OLIVEIRA, Pedro Miranda de (Orgs.). *Novas Tendências do Processo Civil – Estudos sobre o Projeto do Novo CPC*. Salvador: JusPODIVM, 2013.

22 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. *Código Civil interpretado*: conforme a Constituição da República. Volume 1: Parte Geral e Obrigações (arts. 1º a 420). 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro; São Paulo: Renovar, 2014.

23 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Recurso Especial n. 1.383.776/AM. Relator: Ministro Og Fernandes. Segunda Turma. Julgado em 6 set. 2018. *Diário da Justiça Eletrônico*, 17 set. 2018.

subjetivos ou derivados da insuficiência material justifiquem a insuficiência de órgãos administrativos.²⁴

O discurso do excesso de processos ou ausência de servidores em número suficiente, por exemplo, se presta às reivindicações de melhores condições de trabalho, mas não impede a aplicação do princípio da duração razoável.²⁵ Se a União Federal, ente político incumbido da prestação do serviço, não o põe à disposição do jurisdicionado de modo eficiente, e se dessa deficiente atuação sobrevém dano, incumbe-lhe indenizar. A precariedade da estrutura administrativa de órgãos da Administração Pública, ainda que justifique eventual dilação de prazo para conclusão de procedimentos que atendam a população, jamais pode servir de pretexto para postergação sucessiva de procedimentos administrativos relevantes.²⁶

Sem dúvida, a demora excessiva em processos administrativos, provocada direta e exclusivamente pelo Poder Público, é causa para a adoção de medidas compensatórias em prol daqueles que foram prejudicados pelo atraso. A demora processual estrangula os direitos fundamentais. Pedir com razão e só receber depois de muito tempo é o mesmo que não ter direito.²⁷ Como reconhece o Superior Tribunal de Justiça, não é aceitável que se negue ao jurisdicionado a tramitação do processo em tempo razoável, e se omita o Poder Judiciário em conceder reparações pela lesão a esse direito previsto na Constituição e nas leis brasileiras.²⁸ Assim, reconhecimento da res-

24 Câmara; MONTERREAL, José Maria Reyes. *La responsabilidad del Estado por error y anormal funcionamiento de la administración de justicia*. 2. ed. Madrid: Colex, 1995. p. 40

25 CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Buchholz v. Alemanha. 1980.

26 BRASIL. Justiça Federal (São Paulo). Sentença proferida pela Juíza Marisa Ferreira dos Santos, em 9 nov. 1995. Processo n. 89.0017372-3; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 2.154.254 - RS (2022/0188546-5). Julgado em 2023.

27 LEAL, Fábio Resende; MARTA, Taís Nader. A responsabilidade civil do Estado pela demora processual. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella et al. (org.). *Responsabilidade do Estado: estudos em homenagem ao Professor Edmir Netto de Araujo*. São Paulo: Liber Ars, 2021. p. 266.

28 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.383.776/AM. Relator: Ministro

ponsabilidade do Estado pela demora na prestação jurisdicional poderá conduzir à indenização, tanto por dano material quanto por dano moral.²⁹

3. Proteção Patentária.

O sistema de patentes estrutura-se como mecanismo jurídico destinado a assegurar ao inventor o direito exclusivo de exploração econômica de sua criação, funcionando simultaneamente como instrumento de estímulo à inovação, de proteção ao investimento em pesquisa e desenvolvimento e de promoção do progresso industrial e econômico (4.1). A tutela patentária, contudo, somente cumpre adequadamente sua função social quando acompanhada de mecanismos institucionais capazes de garantir efetividade ao direito de exclusão conferido ao titular. Nesse contexto, a demora excessiva na análise e concessão de pedidos de patente pelo INPI compromete diretamente a utilidade prática da proteção jurídica assegurada pela Lei de Propriedade Industrial, especialmente porque o exercício pleno das tutelas repressivas e indenizatórias depende da efetiva concessão da patente (4.2).

3.1. Noção e fundamentos.

Conforme a Organização Mundial da Propriedade Industrial,³⁰ uma patente é um direito exclusivo, válido por determinado período

Og Fernandes. Segunda Turma. Julgado em 6 set. 2018. *Diário da Justiça Eletrônico*, 17 set. 2018.

29 STOCO, Rui. *Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência*. 10. ed. rev., atual. e reform., com acréscimo de acórdãos do STF e STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

30 WIPO. Introduction to the international intellectual property legal framework, [S. l.]. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo-pub-1081-1-pt-introduction-to-the-international-intellectual-property-legal-framework.pdf>. Acesso em: 23 mai. 2026.

desde que as taxas de manutenção sejam pagas pontualmente, concedido por um escritório nacional de patentes de um país ou grupo de países sobre uma invenção que seja *nova*, envolve *atividade inventiva e suscetível à aplicação industrial*.

Na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (CJUE), a função essencial da propriedade industrial está intrinsecamente ligada ao intuito de conciliar o direito de exclusividade com o princípio da livre circulação de mercadorias no mercado comum europeu.³¹ A função social da propriedade industrial, sob essa ótica, é o progresso da técnica em benefício da sociedade; a recompensa financeira ao inventor é o instrumento necessário para atingir esse progresso.³² Portanto, o direito de exclusividade só é justificado enquanto cumpre essa missão de estimular a inovação colocada ao serviço da coletividade³³

No mesmo sentido, a ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988 brasileira determina que a proteção da propriedade intelectual visa o desenvolvimento nacional, buscando o equilíbrio entre o desenvolvimento e a proteção à propriedade intelectual além dos limites privatistas da matéria.³⁴ Por essa razão, do mesmo modo

31 UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça. Acórdão de 31 de outubro de 1974. Processo 15/74. Centrafarm B. V. contra Sterling Drug Inc. Recueil de Jurisprudence, 1974; UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça. Acórdão de 11 de julho de 1996. Processos apensados C-427/93, C-429/93 e C-436/93. Bristol-Myers Squibb e outros contra Paranova A/S. Recueil de Jurisprudence, 1996; UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça. Acórdão de 14 de julho de 1981. Processo 187/80. Merck & Co. Inc. contra Stephar BV. Recueil de Jurisprudence, 1981.

32 TINOCO, Karlo Fonseca. Les licences des droits de propriété industrielle à l'épreuve de l'intérêt général: une étude de droit brésilien, français et européen. 2014. 380 f. Tese (Doutorado em Direito da Propriedade Intelectual) – École Doctorale 101, Université de Strasbourg, Strasbourg, 2014.

33 UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça. Acórdão de 11 de julho de 1996. Processos apensados C-427/93, C-429/93 e C-436/93. Bristol-Myers Squibb e outros contra Paranova A/S. Recueil de Jurisprudence, 1996; UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça. Acórdão de 22 de outubro de 1991. Processo C-44/89. Georg von Deetzen contra Hauptzollamt Oldenburg. Bulletin de la Cour de justice des Communautés européennes, n. 18-1.

34 FORGIONI, Paula Andrea. *A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mer-*

que ocorre com a livre concorrência, a proteção da propriedade intelectual se torna elemento de proteção da coletividade e da busca do bem-estar, além dos interesses do agente econômico.³⁵

3.2. A afetação gerada pela duração do procedimento de concessão.

A morosidade estatal, em matéria de propriedade industrial, não representa mera irregularidade administrativa, mas frustração do núcleo econômico do direito de exclusividade. Isso porque, em setores marcados por ciclos rápidos de inovação e intensa competição tecnológica, a utilidade econômica da patente está diretamente vinculada ao fator temporal.

Um dos principais objetivos da proteção à propriedade industrial é a repressão da concorrência desleal por meio do desvio de clientes de criadores para garantir o retorno do investimento o qual, pelas forças do mercado, seria imediatamente apropriável, utilizável e passível de cópia por qualquer pessoa,³⁶ inclusive por concorrentes que não destinaram recursos humanos e financeiros para pesquisa e desenvolvimento.³⁷

Dessa forma, não obstante o depositante goze de proteção contra infratores desde a publicação do pedido (art. 44, caput, da LPI), tan-

cado. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021; CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial: volume I: da propriedade industrial e do objeto dos direitos*. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 73-74, 81-83, 138-142

35 FORGIONI, Paula Andrea. *A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado*. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.

36 J. GORDON, Wendy. Asymmetric market failure and prisoner's dilemma in intellectual property. *Dayton Law Review*. n. 17, p. 853, 1992. Disponível em: https://scholarship.law.bu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2953&context=faculty_scholarship

37 MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado* – Tomo XVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1954. p. 477

to a tutela indenizatória como a tutela específica, prevista no art. 42, somente podem ser exercidas quando a patente é concedida. Nesse caso, o direito material pode ser afetado por medidas processuais graves, haja vista que “*a titularidade de direitos é destituída de sentido na ausência de mecanismos para a sua efetiva reivindicação*”.³⁸

Fica evidente que não se pode exigir do titular da propriedade industrial uma postura passiva diante da violação de seu direito.³⁹ A finalidade dessas tutelas é preservar situações fáticas e jurídicas que, sem proteção adequada, tornariam a sentença ineficaz ou reduziriam significativamente sua utilidade prática diante da violação do direito,⁴⁰ sobretudo para evitar que situações de risco se convertam em danos irreparáveis antes da decisão final como (i) a perda de quota de mercado; (ii) a continuação da infração por período ilimitado; (iii) danos à reputação; e (iv) risco de insolvência.⁴¹

Nesses termos, o Sistema Europeu de Direitos Humanos reconhece a lesividade oriunda da demora na análise do pedido de um direito de exclusividade por parte do escritório de propriedade industrial. Trata-se de caso *Denev v. Sweden*, em que processo decisivo para o registro do desenho industrial se prolongou por quase quatro anos. Considerando que a proteção total era de cinco anos contados a partir da data de depósito do pedido, por óbvio, a demora administrativa culminou em danos ao titular e violação ao prazo razoável.⁴²

38 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. *Acesso à justiça*. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2002. p. 12.

39 THEORODO JR., Humberto. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 145, p. 92-102, 1987.

40 THEORODO JR., Humberto. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 145, p. 92-102, 1987.

41 EUROPA. Unified Patent Court. Valeo Electrification v. Magna PT B.V. & Co. KG et al. Relator: Juiz Klaus Grabinski. Data de Publicação: 31 de outubro de 2024.

42 EUROPEAN COMMISSION OF HUMAN RIGHTS. *Denev v. Sweden* (report (31)), no. 25419/94, 14 jan. 1998. CE:ECHR:1998:0114REP002541994; ESTADOS UNIDOS. Corte de Apelação do Circuito Federal. Apelação nº. 2024-1324, 2024-1409 Natera v. NeoGenomics. Relatora: Juíza Kimberly A. Moore. Data de Julgamento: 12 de julho de 2024; ESTADOS UNIDOS. Corte

É justamente nesse ponto que se compreende a função do PTA. Em vez de remeter o titular ao contencioso judicial para pleitear uma indenização, modelo serve como instrumento de compensação *ex ante*, incorporado à própria lei de patentes. O PTA não pressupõe culpa, dolo ou até mesmo ilicitude administrativa, mas apenas a constatação objetiva de atraso além do limite razoável como causador do dano ao titular.⁴³

4. Ajuste de Prazo de Patentes.

A crescente preocupação com os efeitos econômicos e concorrenciais decorrentes da excessiva duração do procedimento administrativo de concessão de patentes levou diversos ordenamentos jurídicos a desenvolver mecanismos destinados a preservar a efetividade temporal da exclusividade patentária (5.1). A análise comparada demonstra que a adoção desses mecanismos decorre tanto de trajetórias legislativas internas quanto de pressões econômicas e regulatórias internacionais, produzindo diferentes desenhos institucionais entre Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Singapura, Brunei e países latino-americanos (5.2). Tais sistemas variam quanto aos gatilhos temporais de incidência, critérios de cálculo, tratamento de atrasos imputáveis ao requerente e procedimentos de reconhecimento do ajuste (5.3.1), bem como em relação às particularidades envolvendo pedidos internacionais, divisionais e hipóteses de extensão reflexa vinculadas a decisões estrangeiras (5.3.2). Por fim, a distinção entre atrasos justificáveis e atrasos atribuíveis ao depositante revela-se elemento

de Apelação do Circuito Federal. Apelação Nº. 2024-2009 2024-2019 2024-2156. ESTADOS UNIDOS. Corte de Apelação do Circuito Federal. Apelação Nº. 2024-2009 2024-2019 2024-2156. Regeneron Pharmaceuticals Inc. v. Mylan Pharmaceuticals Inc. Relator: Juiz Richard Taranto. Data de Publicação: 29/01/2025.

43 SUPORNPOKEE, Pasinee. *An analysis of patent term adjustment for adoption in Thailand*. 2019. Dissertação (Mestrado em Direito Empresarial – English Program) – Faculty of Law, Thammasat University, Bangkok, 2019.

central para a delimitação do tempo efetivamente compensável, evidenciando que o ajuste de prazo patentário opera, em última análise, como instrumento de preservação da confiança legítima, da duração razoável do processo administrativo e da própria funcionalidade econômica do sistema de patentes (5.3.3).

4.2. Mecanismos de ajuste de prazo patentário.

Existem duas formas principais de prolongar a exclusividade de uma patente: (i) por meio da *extensão/restauração regulatória por aprovação sanitária* (Patent Term Extension - PTE) e do (ii) *ajuste de prazo por atraso do escritório* (Patent Term Adjustment - PTA). O primeiro, relacionado a patentes de produtos medicinais, compensa os titulares de patentes farmacêuticas e existe em países como Estados Unidos, China, Coreia do Sul, bem como na União Europeia. É cabível em diversas situações, entre elas a compensação dos solicitantes pelos prazos alongados para aprovação e/ou para revisão utilizados pelas agências reguladoras antes que o produto possa ser comercializado.

Por seu turno, o Patent Term Adjustment (PTA) é um mecanismo alternativo que estende o prazo da patente devido a atrasos na emissão pelo escritório de patentes. Ou seja, a extensão de prazo busca mitigar os prejuízos decorrentes de atrasos injustificados e indevidos no processo de concessão de patente. Normalmente, três hipóteses específicas de “falha” de atuação do órgão que podem ensejar a concessão do PTA: (i) quando o escritório de patentes não cumprir os prazos estabelecidos pela lei; (ii) quando o prazo de avaliação do pedido ultrapassar 3 (três) anos do depósito; e (iii) quando houver determinação de sigilo ou revisão recursal favorável por tribunal competente. O ajuste concedido por PTA não deve exceder o número real de dias em que a emissão da patente foi atrasada.

Do ponto de vista teleológico, o PTA protege a confiabilidade procedimental do sistema de patentes, bem como a duração razoável do processo administrativo e a previsibilidade do termo. O PTE/SPC,

por sua vez, protege a efetividade econômica da exclusividade em setores regulados para evitar que a janela de exploração seja consumida antes da entrada no mercado. Por isso, o PTA tende a ser universal (aplicável a múltiplas áreas tecnológicas) e automático ou parametrizado por lei/regulamento, ao passo que PTE/SPC é circunscrito (fármacos e fitossanitários), mediante requerimento e usualmente subordinado a condições e tetos.⁴⁴

Para os fins deste trabalho, foca-se especificamente no PTA como forma de reparação pela violação do prazo razoável administrativo por parte dos escritórios centrais de propriedade industrial. Busca-se a análise comparativa de PTA no maior número possível de jurisdições estrangeiras, dividindo-as em seis centros ou blocos regulatórios — Estados Unidos,⁴⁵ China,⁴⁶ Coreia do Sul,⁴⁷ Singapura,⁴⁸ Brunei⁴⁹ e países latino-americanos (México, Honduras, Chile, Guate-

44 SUPORNPOKEE, Pasinee. *An analysis of patent term adjustment for adoption in Thailand*. 2019. Dissertação (Mestrado em Direito Empresarial – English Program) – Faculty of Law, Thammasat University, Bangkok, 2019.

45 RAM, Khushi; RAJAN, Rajani; CHINTADA, Krishna Rao; ARIGE, Ashok; CHAKKA, Ramesh. An insight on the patent term adjustment provisions in various countries. *International Journal of Intellectual Property Rights*, v. 9, n. 1, p. 1–11, jan./jun. 2018; ASHBROOK, Robert. *Patent Term and Patent Term Adjustment*. Philadelphia: Dechert LLP, 9 maio 2014; SUPORNPOKEE, Pasinee. *An analysis of patent term adjustment for adoption in Thailand*. 2019. Dissertação (Mestrado em Direito Empresarial – English Program) – Faculty of Law, Thammasat University, Bangkok, 2019.

46 CHEUNG, Audrey; WANG, Yolanda. *Patent Term Adjustment (PTA) §“x*. Hong Kong: Eagle IP Ltd, 2020. Disponível em: <https://www.eipgroup.asia>. Acesso em: 29 set. 2025.

47 SUH, Kye Won. A Study on the Calculation Standard for Extension of Patent Terms relating to Pharmaceuticals = Uiyakpum teukheogwon jonsokgigan-ui yeonjanggigan sanjeonggijun-e gwanhan yeongu. *Gacheon Beophak (Gacheon Law Review)*, Gacheon Daehakgyo Beophak Yeonguso, v. 10, n. 2, p. 99–134, jan. 2017. CHU, Jang Hee. Deungnok jiyeon-e ttareun teukheogwon-ui jonsokgigan-ui yeonjang (Teukheobeop je 92-jo-ui 2). *Vacuum Magazine*, Jingong Hakhoe, v. 50, n. 9, p. 50–55, set. 2016.

48 SUPORNPOKEE, Pasinee. *An analysis of patent term adjustment for adoption in Thailand*. 2019. Dissertação (Mestrado em Direito Empresarial – English Program) – Faculty of Law, Thammasat University, Bangkok, 2019.

49 Buscou-se o maior número de jurisdições asiáticas possível. Nesses termos, é possível afir-

mala, Nicarágua, Colômbia, Peru, Costa Rica e El Salvador)⁵⁰ com mecanismos de ajuste, com especial destaque aos dois primeiros. No entanto, é importante elencar breves considerações iniciais.

Primeiro, não há PTA no sistema de patentes europeu.⁵¹ O único mecanismo de extensão do prazo de patente é previsto no corpo iuris da União Europeia: o Certificado Complementar de Proteção (Supplementary Protection Certificate — SPC), semelhante ao PTE. O SPC é cabível para extensão de patentes de produtos medicinais e compensa os titulares de patentes farmacêuticas pelo tempo despendido com longos e onerosos testes obrigatórios e ensaios clínicos que tais produtos exigem antes de obter a aprovação regulamentar.⁵²

Segundo, não há PTA nos sistemas regionais de propriedade industrial do continente africano. O mesmo ocorre no âmbito da ARIPO⁵³, da OAPI e⁵⁴ da maioria dos países do continente. Embora exis-

mar que os seguintes países não possuem quaisquer mecanismos de ajustes de prazos de patentes: (i) Tailândia; (ii) Japão; (iii) Camboja; (iv) Indonésia; (v) Laos; (vi) Malásia; (vi) Mianmar; (vii) Filipinas; (viii) Tailândia; (xix) Vietnã.

50 Vale ressaltar que os seguintes países não possuem mecanismos de ajustes de prazos de patentes: Países que não possuem PTA: (i) Argentina; (ii) Bolívia; (iii) República Dominicana; (iv) Equador; (v) Panamá; (vi) Paraguai; (vii) Uruguai; (viii) Venezuela.

51 Para os fins deste trabalho, o objeto do estudo não será propriamente o sistema de patentes europeu, mas o sistema dos países signatários da *European Patent Convention* (EPC). Ver: PATERSON, Gerald. *The European Patent System: the law and practice of the European Patent Convention*, 2. ed. Londres: Sweet & Maxwell, 2001;

52 Atualmente, o Regulamento (CE) 469/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao certificado complementar de proteção para os medicamentos, é a principal norma sobre o assunto. Quanto ao tempo de extensão, o art. 13 (2)(3) do Regulamento fixa que o período de validade do certificado, de modo geral, não pode exceder 5 (cinco) anos a contar da data em que produzir efeitos. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:152:0001:0010:pt:PDF.A>. Acesso em: 29 set. 2025.

53 ARIPO. *Harare Protocol on Patents and Industrial Designs*. Harare: ARIPO Secretariat, 2023. Disponível em: https://www.aripo.org/storage/resources-protocols/1675437439_Harare-Protocol-on-Patents-and-Industrial-Designs-2023.pdf

54 OAPI. *Bangui Agreement (Annex I) – Patents (versão em inglês)*. Paris / Tóquio: JPO, [s.d.]. Disponível em: https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/gaikoku/document/index/oapi-e_bangui_kyoutei.pdf.

tam mecanismos de extensão de prazos de patentes semelhantes ao PTE em países como a Etiópia, Gâmbia, Lesotho, Líbia, Madagascar, Malawi, Marrocos;⁵⁵ apenas na Tanzânia há uma forma de PTA, mais especificamente na região semiautônoma de Zanzibar,⁵⁶ mas não foram encontradas maiores informações.

A relevância de destacar os sistemas dos Estados Unidos e da China se justifica por dois principais motivos. Não somente o instituto surge na legislação norte-americana, mas os Estados Unidos possuem uma vasta jurisprudência e maturidade sobre a matéria de propriedade industrial, formada por precedentes dos tribunais federais ao longo de mais de 200 anos.⁵⁷

Por seu turno, a escolha da China se justifica por dois principais motivos. Primeiro, a influência civilista no direito chinês,⁵⁸ o que significa que a jurisdição opera sob matrizes jurídico-filosóficas próximas às brasileiras. Segundo, a China é, atualmente, um dos “laboratórios”⁵⁹ mais relevantes do mundo para propriedade industrial, uma

55 Única forma de extensão de prazo semelhante ao SPC. Os demais países tendem a ser mais flexíveis em conceder ampliação do prazo de patente.

56 Cf. https://www.adams.africa/wp-content/uploads/2022/09/Africa-Map-2022_PATENTS.pdf. Acesso em: 01 ago. 2024.

57 BEAUCHAMP, Cristopher. The First Patent Litigation Explosion. *The Yale Law Journal*, New Haven, v. 125, n. 4, p. 848-944, fev. 2016.

58 HUANG, Jie; ZHANG, Wenliang. Forum Non Conveniens in China: From Judicial Practice to Law. *The Chinese Journal of Comparative Law*, v. 11, n. 3, 2023; ZHANG, Mo. *Chinese Civil Law: Theory and Practice*. Leiden: Brill, 2006; PISSLER, Knut Benjamin. *Chinese Civil Law*. München: C. H. Beck; Nomos, 2021; MATHESON, John H. *Convergence, Culture and Contract Law in China*. Minnesota Journal of International Law, v. 15, 2006; Apesar do esquema jurídico da República Popular da China possuir influência da combinação da cultura tradicional chinesa e do modelo soviético, há características da família do direito civil. Cf.: XIN, Chunying. *Chinese legal system & current legal reform*. Beijing: Law Press, 1999; HSU, C. Stephen. *Understanding China's legal system*. New York: New York University Press, 2003; CHEN, J. *Chinese law: towards an understanding of Chinese law, its nature and development*. Hague: Kluwer Law International, 1999.

59 A título de exemplo, a WIPO mostra que a China é a principal origem de pedidos PCT (69.610 em 2023) e motor do crescimento desde 2013, o que reforça a centralidade empírica

vez que possui um desenvolvimento extremamente recente⁶⁰ e bem sucedido, tornando-se uma das jurisdições mais relevantes do mundo em litigância patentária.⁶¹ Em 2020, a reforma chinesa introduziu um PTA de desenho claro, com fórmula oficial (“4+3” menos atrasos justificáveis e do requerente), procedimento padronizado (pedido em 3 meses), regras específicas para PCT e divisionais, e aplicação já visível em decisões administrativas. Comparar com a China permite extrair lições que o modelo norte-americano não entrega sozinho.

Por fim, a análise complementar de Coreia do Sul, Singapura, Brunei, México, Honduras, Chile, Guatemala, Nicarágua, Colômbia, Peru, Costa Rica e El Salvador tem o objetivo de fornecer uma abordagem mais plural, reunindo sistemas que, embora diversos em termos de desenvolvimento econômico, inserção internacional e tradição jurídica, compartilham o desafio comum de compatibilizar a proteção da propriedade industrial com a garantia de prazos razoáveis e a promoção da concorrência. Essa diversidade contextual permite enriquecer o estudo comparado, evidenciando como diferentes arranjos institucionais e regulatórios enfrentam, de forma própria, a tensão entre exclusividade, acesso ao mercado e bem comum.

5.2. Macrocomparação.

Este capítulo sintetiza, em chave temática, dois vetores que moldam os regimes de ajuste de prazo de patentes em diferentes cen-

para estudar ajustes de prazo. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-901-2024-en-patent-cooperation-treaty-yearly-review-2024.pdf>. Acesso em: 30 set. 2025.

60 ALFORD, William P. *To steal a book is an elegant offense*: intellectual property law in Chinese civilization. Stanford: Stanford University Press, 1995.

61 YU, Peter K. *From pirates to partners: protecting intellectual property in China in the twenty-first century*. Washington, D.C.: American University Law Review, v. 50, n. 1, p. 131–243, 2000. Disponível em: <https://digitalcommons.wcl.american.edu/aulr/vol50/iss1/3/>. Acesso em: 09 mai. 2026; FENG, Ling; YU, Xiang. The fourth amendment of Chinese patent law and discussion on its practical effects. *European Review*, v. 31, n. 2, 2022.

tros regulatórios: as trajetórias regulatórias de adoção dos mecanismos de ajuste (5.2.1.); e a relação entre capacidade administrativa, backlog e duração do exame patentário nos escritórios nacionais de propriedade industrial (5.2.2.).

5.2.1. As trajetórias regulatórias de adoção dos mecanismos de ajuste.

O PTA surge Nos Estados Unidos, a promulgação do American Inventors Protection Act (AIPA) em 1999 consolidou a maioria das regras atuais de ajuste do prazo de patente (Patent Term Adjustment – PTA). Desde então, tanto o Congresso quanto os tribunais têm introduzido novos ajustes ao sistema. O PTA, aplicável a patentes depositadas a partir de 29 de maio de 2000, surgiu como mecanismo de compensação às demoras no exame. Como o prazo de 20 anos, contado do depósito, poderia resultar em perda substancial de vigência útil em razão de atrasos administrativos, o sistema de ajustes busca prorrogar a duração da patente em situações em que o processo de concessão se prolonga além do razoável.⁶²

O PTA surge no direito norte-americano como um mecanismo específico de compensação ao titular da patente pelos atrasos injustificados na análise de seu pedido junto ao Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO).⁶³ Esses atrasos, quando superiores aos prazos legais, reduzem de fato o tempo de exploração exclusiva assegurado pelo direito de patente, ainda que o prazo nominal se mantenha de vinte anos a contar do depósito. Diante desse problema, o Congresso norte-americano instituiu o PTA como uma resposta normativa automática, prolongando o prazo da patente na mesma medida em que houve demora administrativa não atribuível ao depositante.

62 ASHBROOK, Robert. *Patent Term and Patent Term Adjustment*. Philadelphia: Dechert LLP, 9 maio 2014

63 *Ibidem*.

A questão central é saber se o PTA pode ser enquadrado como uma forma de reparação decorrente da responsabilidade civil do Estado.⁶⁴ Em primeiro lugar, convém notar que os Estados Unidos já dispõem de um regime geral de responsabilidade estatal, previsto no Federal Tort Claims Act (FTCA), que permite ações de indenização contra o governo federal por danos causados por atos ou omissões de seus agentes no exercício de suas funções. Nesse regime, o Estado pode ser responsabilizado, mas há limitações importantes, como a exclusão dos atos praticados no exercício legítimo de discricionariedade administrativa. Em tese, atrasos no processamento de patentes poderiam ser considerados omissões administrativas indenizáveis.⁶⁵

É justamente nesse ponto que se compreende a função do PTA. Em vez de remeter o titular ao contencioso judicial para pleitear uma indenização, o sistema norte-americano optou por um instrumento de compensação *ex ante*, incorporado à própria lei de patentes. O PTA não pressupõe culpa, dolo ou até mesmo ilicitude administrativa, mas a constatação objetiva de atraso além do limite razoável. Ao titular não é exigido comprovar prejuízo econômico, bastando demonstrar que houve demora na concessão de seu pedido.⁶⁶ Logo, o modelo norte-americano revela, assim, concepção fortemente patrimonial da proteção patentária, na qual a perda de exclusividade decorrente da ineficiência administrativa é tratada como dano economicamente compensável.

Dito de outro modo, o PTA norte-americano funciona como um substituto funcional da responsabilidade civil do Estado, concebido para reparar de modo simplificado e automático o dano que seria decorrente do atraso administrativo. Trata-se de uma forma peculiar

64 SUPORNPOKEE, Pasinee. *An analysis of patent term adjustment for adoption in Thailand*. 2019. Dissertação (Mestrado em Direito Empresarial – English Program) – Faculty of Law, Thammasat University, Bangkok, 2019.

65 *Ibidem*.

66 *Ibidem*.

de reparação, deslocada do regime clássico de responsabilidade civil e internalizada no próprio direito de patentes. Assim, embora o PTA não seja tecnicamente uma indenização em dinheiro paga pelo Estado, ele cumpre função análoga: corrigir o desequilíbrio causado pela ineficiência administrativa e assegurar que o titular não seja prejudicado no tempo de gozo de seu direito exclusivo.

Diferentemente do modelo norte-americano — estruturado a partir de forte tradição contenciosa e de proteção patrimonial do titular —, a experiência chinesa revela adoção mais recente e administrativamente centralizada do ajuste de prazo, vinculada não apenas à proteção da confiança do depositante, mas também à estratégia estatal de fortalecimento da competitividade tecnológica nacional. O sistema atual de patentes na China é relativamente recente, instituído em 1984 com a promulgação da primeira Lei de Patentes.⁶⁷ Inspirada em modelos europeus e norte-americanos, essa lei buscava alinhar a proteção intelectual ao projeto de modernização e abertura econômica do país. Naquele momento, o foco principal era conceder prazos de proteção uniformes — 15 anos para patentes de invenção, posteriormente estendidos para 20 anos a partir da data do depósito, em conformidade com o Acordo TRIPS.⁶⁸

Até o início dos anos 2000, a legislação chinesa não previa mecanismos equivalentes ao Patent Term Adjustment (PTA) norte-americano, que corrige a perda de vigência da patente em razão de atrasos administrativos no exame. Na prática, longos períodos de análise no Escritório Estatal de Propriedade Intelectual (SIPO, hoje

67 YU, Peter K. *From pirates to partners: protecting intellectual property in China in the twenty-first century*. Washington, D.C.: *American University Law Review*, Washington, v. 50, n. 1, p. 131–243, 2000. Disponível em: <https://digitalcommons.wcl.american.edu/aclr/vol50/iss1/3/>. Acesso em: 09/05/2026.

68 FENG, Ling; YU, Xiang. The fourth amendment of Chinese patent law and discussion on its practical effects. *European Review*, v. 31, n. 2, 2022.; YU, Peter K. *From pirates to partners: protecting intellectual property in China in the twenty-first century*. Washington, D.C.: *American University Law Review*, v. 50, n. 1, p. 131–243, 2000. Disponível em: <https://digitalcommons.wcl.american.edu/aclr/vol50/iss1/3/>. Acesso em: 09/05/2026.

CNIPA) reduziam o tempo efetivo de exclusividade, sem contrapartidas aos titulares.⁶⁹ A ausência de instrumentos de extensão do prazo de patentes tornou-se um ponto de tensão em negociações comerciais internacionais. Parceiros como os Estados Unidos e a União Europeia pressionavam a China a adotar regras que assegurassem maior previsibilidade e compensação por atrasos burocráticos, sobretudo em setores de alta intensidade tecnológica, como farmacêutico e biotecnológico.⁷⁰

A proteção da propriedade intelectual deixou gradualmente de ser percebida apenas como condição para participar do comércio internacional e passou a ser mobilizada como instrumento de política industrial, fortalecimento empresarial e projeção internacional. Ao mesmo tempo, o fortalecimento da proteção da propriedade industrial na China estimulou a inovação doméstica e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento entre 2007 e 2019.⁷¹ É nesse contexto que a Quarta Emenda à Lei de Patentes da China é aprovada em 2020 e em vigor desde 1º de junho de 2021,⁷² prevendo a possibilidade de ajuste no prazo de patentes em razão ao atraso no processo de exame do CNIPA.

69 LI, Yahong (ed.). *Balance and limitation of intellectual property protection in China*. Singapore: Springer, 2022.

70 YU, Peter K. Two Decades of TRIPS in China. In: GAO, Henry; RAESS, Damian; ZENG, Ka (ed.). *China and the WTO: a twenty-year assessment*. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. p. 89-108. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/books/china-and-the-wto/two-decades-of-trips-in-china/29123D5631FA3B3677C798F2D83212C1>. Acesso em: 31 maio 2026; AL-KALOUTI, J.; KUMAR, V.; KUMAR, N.; GARZA-REYES, J. A.; UPADHYAY, A.; ZWIEGELAAR, J. B. Investigating innovation capability and organizational performance in service firms. *Strategic Change*, Hoboken, v. 29, n. 1, p. 103–113, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/jsc.2314>. Acesso em: 31 maio 2026.

71 LI, X.; WANG, J.; ZHOU, L. Intellectual property protection, R&D and FDI: Regional dynamics in China. *Journal of the Knowledge Economy*, v. 15, n. 2, 2024. DOI: 10.1007/s13132-024-02133-2. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-024-02133-2>. Acesso em: 15 jun. 2026.

72 LI, Yahong (ed.). *Balance and limitation of intellectual property protection in China*. Singapore: Springer, 2022.

Na maior parte dos países da América Latina, a difusão dos mecanismos de extensão ou ajuste do prazo patentário foi fortemente impulsionada por acordos de livre-comércio celebrados com os Estados Unidos, especialmente o DR-CAFTA e os tratados bilaterais de comércio (TLCs). Em linhas gerais, os modelos adotados reproduzem estruturas normativas inspiradas no padrão norte-americano, sobretudo mediante a fixação de gatilhos temporais padronizados — como os marcos de “cinco anos do depósito” e “três anos do requerimento de exame” — e a previsão de dedução dos períodos de atraso imputáveis ao próprio titular da patente.⁷³

Essa recepção normativa, contudo, não ocorreu de maneira uniforme. Embora os países da região tenham incorporado a lógica básica de compensação por demora administrativa, cada ordenamento preservou margens relevantes de conformação doméstica, produzindo um cenário de significativa hibridização regulatória. As divergências manifestam-se, por exemplo, nos limites máximos de extensão admitidos — como os 18 meses previstos na Costa Rica, os 550 dias em El Salvador e os cinco anos admitidos no México —, nas metodologias de cálculo do ajuste — razão 1:1 na Colômbia e 1:2 no Peru e no México — e no próprio escopo material do instituto. Em alguns países, como a Colômbia, determinados setores, especialmente o farmacêutico, permanecem excluídos do regime de extensão; em outros, como a Guatemala, admite-se expressamente a consideração de atrasos regulatórios relacionados à aprovação sanitária. Observa-se, assim, que a harmonização promovida pelos acordos comerciais internacionais produziu convergência formal dos modelos latino-americanos de ajuste de prazo patentário, sem eliminar, contudo, diferenças institucionais relevantes associadas às prioridades regulatórias domésticas, às capacidades administrativas locais e ao grau de sensibilidade concorrencial de cada ordenamento.⁷⁴

73 RAM, Khushi; RAJAN, Rajani; CHINTADA, Krishna Rao; ARIGE, Ashok; CHAKKA, Ramesh. An insight on the patent term adjustment provisions in various countries. *International Journal of Intellectual Property Rights*, v. 9, n. 1, p. 1–11, jan./jun. 2018.

74 RAM, Khushi; RAJAN, Rajani; CHINTADA, Krishna Rao; ARIGE, Ashok; CHAKKA, Ramesh.

Em termos institucionais, a adoção por pressão externa convive com capacidades administrativas assimétricas e com prioridades de acesso a medicamentos, o que produz aplicação prática heterogênea: em alguns ordenamentos, o instituto cumpre função sobretudo simbólica (alinhamento a compromissos internacionais); em outros, passa a integrar a estratégia contenciosa de titulares em setores regulados. O resultado é um mosaico: regras formalmente convergentes, mas performances distintas, conforme a densidade inovativa doméstica e o grau de litigiosidade.

5.2.2. A relação entre capacidade administrativa, backlog e duração do exame patentário nos escritórios nacionais de Propriedade Industrial.

A experiência comparada demonstra que os mecanismos de ajuste de prazo patentário surgem, em grande medida, como respostas institucionais à incapacidade dos escritórios nacionais de propriedade industrial de assegurar duração razoável ao procedimento de exame. Trata-se, igualmente, de fenômeno diretamente relacionado à *capacidade administrativa* dos escritórios nacionais de propriedade industrial e à *crescente dificuldade estrutural* desses órgãos em administrar volumes exponenciais de depósitos patentários dentro de parâmetros temporalmente razoáveis.

Em outras palavras, o PTA tende a surgir precisamente em sistemas marcados por elevado número de pedidos, backlog persistente, aumento da complexidade tecnológica e pressão econômica por previsibilidade regulatória. A recomposição temporal da patente passa, assim, a operar como mecanismo institucional destinado a neutralizar os efeitos econômicos produzidos pelo déficit de capacidade administrativa do Estado.

An insight on the patent term adjustment provisions in various countries. *International Journal of Intellectual Property Rights*, v. 9, n. 1, p. 1–11, jan./jun. 2018.

A China, atualmente o maior sistema patentário do mundo, recebeu aproximadamente 1,68 milhão de pedidos de patente em 2023, consolidando o CNIPA como o escritório com maior volume global de depósitos.⁷⁵ Nos Estados Unidos, o backlog patentário historicamente atingiu patamares superiores a 700 mil pedidos pendentes de exame em determinados períodos, transformando a demora administrativa em problema estrutural. O próprio surgimento do PTA no *American Inventors Protection Act* (AIPA), de 1999, decorreu da percepção de que a morosidade estatal reduzia substancialmente a vigência útil das patentes concedidas.⁷⁶

Os relatórios estatísticos do IP5 demonstram que a pressão sobre os escritórios de propriedade industrial permanece fenômeno global, ainda que com intensidades distintas. Segundo o IP5 Statistics Report, a pendência média no USPTO corresponde a aproximadamente 26,1 meses, enquanto o CNIPA apresenta média de 15,5 meses. Esses dados evidenciam que *mesmo os sistemas mais estruturados do mundo convivem com dificuldades relacionadas à duração do exame patentário*, especialmente diante do aumento da densidade tecnológica e do crescimento contínuo dos depósitos internacionais.⁷⁷

A relevância desses números reside precisamente no fato de que os Estados Unidos e a China *não representam sistemas periféricos ou institucionalmente precários*. Ao contrário, trata-se dos dois maiores escritórios de propriedade industrial do planeta, dotados de elevada capacidade técnica, digitalização avançada, milhares de exami-

75 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). *World Intellectual Property Indicators 2024*. Geneva: WIPO, 2024. Disponível em: <https://www.wipo.int/web-publications/world-intellectual-property-indicators-2024-highlights/en/patents-highlights.html>. Acesso em: 13 mai. 2026.

76 UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (USPTO). *Patent Pendency and Backlog Statistics*. Alexandria: USPTO, 2025. Disponível em: <https://www.uspto.gov/dashboard/patents/>. Acesso em: 13 mai. 2026.

77 IP5 OFFICES. *IP5 Statistics Report 2023 Edition*. Munich: European Patent Office, 2024. Disponível em: https://link.epo.org/ip5_2023_Stats_Final_pdf. Acesso em: 13 maio 2026.

nadores especializados e contínuos investimentos em modernização administrativa. Ainda assim, ambos permanecem incapazes de eliminar integralmente a pendência administrativa.

Isso demonstra que o backlog patentário não decorre exclusivamente de falhas conjunturais de gestão, insuficiência pontual de pessoal ou ineficiência administrativa transitória, mas constitui característica inerente ao próprio funcionamento contemporâneo do sistema patentário global. Destarte, a questão deixa de ser apenas procedimental e passa a assumir dimensão constitucional, econômica e concorrencial: quando o Estado não consegue assegurar duração razoável ao procedimento administrativo de concessão de patentes, reduz-se concretamente o período útil de exploração exclusiva assegurado ao titular, comprometendo a própria funcionalidade econômica do sistema patentário.

Esse cenário possui especial relevância para o caso brasileiro. O histórico do INPI foi marcado, durante décadas, por severa incapacidade estrutural de processamento dos pedidos de patente, resultando em backlog massivo e demora média que, em determinados setores tecnológicos — especialmente farmacêutico e biotecnológico —, ultrapassava dez anos entre o depósito e a concessão.⁷⁸ O chamado Plano de Combate ao Backlog, implementado a partir de 2019, surgiu precisamente como resposta institucional à incapacidade administrativa acumulada do órgão e à crescente pressão econômica e concorrencial decorrente da demora excessiva na análise dos pedidos.⁷⁹

O PTA surge, assim, como técnica voltada não apenas à tutela da inovação, mas também à neutralização parcial dos efeitos lesivos produzidos pela mora administrativa estrutural. Em última análise, os mecanismos de ajuste de prazo patentário revelam que backlog, insu-

78 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Plano de Combate ao Backlog de Patentes*. Rio de Janeiro: INPI, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog>. Acesso em: 13 mai. 2026.

79 *Ibidem*.

ficiência de examinadores, crescimento exponencial dos depósitos e incapacidade estatal de assegurar duração razoável do processo constituem variáveis centrais para compreender a evolução contemporânea do direito de patentes e o fortalecimento de modelos de compensação temporal da exclusividade.

4.3. Microcomparação: Finalidade e desenho institucional.

Os mecanismos de ajuste de prazo patentário surgem como resposta à necessidade de preservar a efetividade econômica do direito de patente diante de atrasos excessivos imputáveis aos escritórios nacionais de propriedade industrial. Diferentes ordenamentos passaram a adotar sistemas de compensação temporal baseados em gatilhos objetivos de mora administrativa, combinando critérios de cálculo, deduções relacionadas à conduta do requerente e mecanismos procedimentais específicos para reconhecimento da extensão do prazo patentário (5.3.1). A operacionalização desses regimes revela importantes particularidades técnicas, especialmente no tratamento de pedidos internacionais via PCT, pedidos divisionais e hipóteses de extensão reflexa vinculadas a decisões estrangeiras (5.3.2), bem como na distinção entre atrasos justificáveis e atrasos imputáveis ao próprio depositante, fator determinante para a quantificação do ajuste (5.1.3).

4.3.1 Gatilhos funcionais para o ajuste.

Os gatilhos temporais que acionam mecanismos de recomposição do termo patentário organizam-se, comparativamente, em dois arquétipos: (i) o modelo “4+3”, que exige o transcurso de *quatro anos* desde o depósito e *três anos* desde o requerimento de exame; e (ii) o modelo “5+3”, que opera, em regra, quando a concessão supera *cinco anos do depósito* ou *três anos do exame*. Esses marcos funcionam sobre dois eixos: um voltado à pendência total do pedido (de-

pósito/entrada nacional) e outro à inércia decisória após a provocação do órgão (requerimento de exame), prevalecendo, quando coexistem, a data mais tardia; em qualquer caso, descontam-se períodos imputáveis ao requerente e, em certos regimes, atrasos “justificáveis” do próprio escritório.

Nesse enquadramento, os Estados Unidos adotam um PTA calculado *ex officio* em três componentes (A, B e C). O chamado atraso A decorre do descumprimento, pelo USPTO, de prazos intermediários (“14-4-4-4”): (i) emissão da primeira ação de exame em até 14 meses do depósito ou da entrada em fase nacional; (ii) resposta a petições ou manifestações do requerente em até 4 meses; (iii) prática de ato em até 4 meses após decisões do PTAB ou de tribunais; e (iv) expedição em até 4 meses após o pagamento da taxa de concessão.⁸⁰ O atraso B funciona como “*backstop*” global de três anos: se entre o depósito/entrada e a emissão transcorrer período superior a *três anos*, o excedente compõe o B. Já o atraso C cobre procedimentos especiais que retardam a outorga, notadamente ordens de sigilo, interferências/derivation e recursos administrativos ou judiciais cujo desfecho favorável conduza à concessão.⁸¹

No ordenamento chinês,⁸² o ajuste de prazo é apurado por fórmula expressa nas Diretrizes de Exame de 2023 e nas Regras de Implementação, a qual traduz a lógica de um “corte objetivo” seguido de deduções: o período compensável corresponde ao intervalo entre a data de publicação da concessão e o marco temporal mais tardio entre “*quatro anos* do depósito do pedido de invenção” e “*três anos*

80 RAM, Khushi; RAJAN, Rajani; CHINTADA, Krishna Rao; ARIGE, Ashok; CHAKKA, Ramesh. An insight on the patent term adjustment provisions in various countries. *International Journal of Intellectual Property Rights*, v. 9, n. 1, p. 1–11, jan./jun. 2018; ASHBROOK, Robert. *Patent Term and Patent Term Adjustment*. Philadelphia: Dechert LLP, 9 maio 2014.

81 *Ibidem*.

82 Na China, o PTA é previsto no Art. 42 da Lei de Patentes da República Popular da China (Emenda de 2020). Disponível em: https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/23/art_97_155167.html. Acesso: 29 set. 2025.

do pedido de exame substantivo”, subtraídos, em seguida, os dias de atraso justificável e os dias de atraso imputáveis ao requerente, como pedidos de prorrogação, respostas intempestivas a exigências formais ou requerimentos que retardem a marcha processual. A técnica de subtração segue o princípio de evitar dupla contagem quando houver sobreposição de períodos, e o resultado nunca pode ser negativo.⁸³

A métrica apresenta ainda particularidades de contagem que afetam o ponto de partida dos “quatro anos”: nos pedidos PCT, o cômputo tem início na entrada em fase nacional na China, o que eleva a dificuldade de alcançar o gatilho; nos divisionais, considera-se a data de depósito do próprio divisional, criando a possibilidade de termos desiguais entre pedido-mãe e filhos. Há, ademais, restrições materiais: na hipótese de “dupla via no mesmo dia” (invenção e modelo de utilidade), a concessão da patente de invenção mediante renúncia ao modelo previamente obtido não enseja PTA.⁸⁴

Diferentemente do modelo norte-americano, o ajuste chinês não é automático: o titular deve requerê-lo no prazo peremptório de três meses contados da publicação da concessão, com o recolhimento da taxa correspondente; a decisão é registrada e publicada.⁸⁵ Embora caiba revisão administrativa em caso de indeferimento, não há via específica para rediscutir, de forma autônoma, o detalhe do número de dias apurado.

Do mesmo modo, a experiência sul-coreana privilegia previsibilidade administrativa e simplificação procedimental, reduzindo espaços de controvérsia judicial acerca do cálculo do ajuste. O PTA tem natureza estritamente aritmética: contam-se os dias de pendência além do marco temporal mais tardio entre quatro anos do depósito (ou da entrada nacional, no caso de PCT, e da data efetiva do divisio-

83 CHEUNG, Audrey; WANG, Yolanda. *ÂúËÄüËÿÖ@ÊÄ&Ç3ÏÄüÈÆÛÏ213Y (PTA) §“x*. Hong Kong: Eagle IP Ltd, 2020. Disponível em: <https://www.eipgroup.asia>. Acesso em: 29 set. 2025.

84 *Ibidem*.

85 *Ibidem*.

nal) e três anos do pedido de exame, até a data de registro, deduzindo-se integralmente os períodos imputáveis ao requerente. Não há teto numérico próprio para o PTA.⁸⁶

Em Singapura e em Brunei vigora um desenho híbrido, combinando ajustes por mora administrativa (traço de PTA) com hipóteses setoriais típicas de PTE. Em ambos, há gatilhos objetivos de atraso: (i) período superior a quatro anos entre o depósito e a concessão; e/ou (ii) mais de dois anos entre determinados requerimentos de busca/exame e a concessão, sempre com dedução integral do tempo imputável ao requerente. Singapura impõe limites procedimentais e materiais claros: a extensão depende de requerimento do titular em até seis meses da concessão e não pode exceder cinco anos.

Na América Latina, predominam fórmulas proporcionais simples e caps normativos. A Colômbia⁸⁷ adota razão 1:1 (cada dia de atraso administrativo gera um dia de extensão), ao passo que Peru e México aplicam 1:2 (um dia de extensão a cada dois dias de mora injustificada). Os tetos variam: Costa Rica⁸⁸ limita a 18 meses; El Salvador,⁸⁹ a 550 dias; o México,⁹⁰ a 5 anos, por meio de “certificados complementares”. Esses modelos geralmente operam sobre gatilhos “5 anos do depósito/3 anos do exame” e, tal como nos sistemas asiáticos, excluem atrasos imputáveis ao titular.

86 RAM, Khushi; RAJAN, Rajani; CHINTADA, Krishna Rao; ARIGE, Ashok; CHAKKA, Ramesh. An insight on the patent term adjustment provisions in various countries. *International Journal of Intellectual Property Rights*, v. 9, n. 1, p. 1–11, jan./jun. 2018; SUH, Kye Won. A Study on the Calculation Standard for Extension of Patent Terms relating to Pharmaceuticals = Uiyakpum teukheogwon jonsokgigan-ui yeonjanggigan sanjeonggijun-e gwanhan yeongu. *Gacheon Beopbak (Gacheon Law Review)*, Gacheon Daehakgyo Beophak Yeonguso, v. 10, n. 2, p. 99-134, jan. 2017.

87 RAM, Khushi; RAJAN, Rajani; CHINTADA, Krishna Rao; ARIGE, Ashok; CHAKKA, Ramesh. An insight on the patent term adjustment provisions in various countries. *International Journal of Intellectual Property Rights*, v. 9, n. 1, p. 1–11, jan./jun. 2018; ASHBROOK, Robert. *Patent Term and Patent Term Adjustment*. Philadelphia: Dechert LLP, 9 maio 2014.

88 *Ibidem*.

89 *Ibidem*.

90 *Ibidem*.

Em linhas gerais, os sistemas analisados organizam-se em torno de *gatilhos temporais objetivos* destinados a identificar situações em que a demora administrativa ultrapassa limites considerados razoáveis, buscando recompor, ao menos parcialmente, a perda de vigência útil da patente decorrente da mora estatal. A análise demonstra que o PTA contemporâneo constitui mecanismo regulatório sofisticado, construído mediante múltiplos filtros destinados a equilibrar proteção à inovação, previsibilidade administrativa e contenção de efeitos anticoncorrenciais.

4.3.2. Particularidades de contagem: PCT, pedidos divididos, “extensão reflexa” e interações

As regras de cálculo do ajuste de prazo podem influenciar significativamente a quantidade de dias concedidos ao titular da patente. Nos Estados Unidos, dois precedentes são especialmente relevantes. Em *Wyeth v. Kappos*,⁹¹ a Corte decidiu que os diferentes tipos de atraso do escritório de patentes (A + B) não podem ser descontados automaticamente uns dos outros; a dedução só é permitida quando os períodos coincidem efetivamente. Na prática, essa interpretação ampliou o número de dias de PTA concedidos em diversos casos. Já em *Novartis v. Lee*,⁹² a Corte definiu que o cálculo do atraso superior a três anos deve considerar a duração total do procedimento, excluindo apenas os períodos efetivamente atribuíveis ao exame continuado. Com isso, o mecanismo passou a refletir de forma mais precisa a ideia de compensar a demora excessiva da Administração, sem deixar de descontar os atrasos causados pelo próprio requerente.

91 ESTADOS UNIDOS. Court of Appeals for the Federal Circuit. *Wyeth v. Kappos*, 591 F.3d 1364 (Fed. Cir., 2010). Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/591/1364/>. Acesso em: 29 set. 2025.

92 ESTADOS UNIDOS. Court of Appeals for the Federal Circuit. *Novartis AG v. Lee*. 740 F.3d 593. United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 15 jan. 2014. Disponível em: <https://casetext.com/case/novartis-ag-v-lee-2>. Acesso em: 29 set. 2025

Na China,⁹³ dois fatos são essenciais para influenciar os dias concedidos ao titular. Primeiro, em pedidos PCT, o marco de “quatro anos” inicia na entrada nacional, e não no *international filing date*; isso “encurta” a janela útil para gerar PTA, pois parte do tempo de pendência ocorreu fora do período computável. Segundo, nos divisionais, o marco temporal se ancora no depósito do próprio divisional; com isso, uma família pode exibir termos finais distintos entre a patente-mãe e as filhas, exigindo planilhas separadas e estratégia de *timing* (por exemplo, postergar ou antecipar o depósito do divisional conforme o risco de sobreposição com o “quatro+três” e os períodos dedutíveis por atraso justificável ou do requerente).

Em Brunei, a lei positiva um mecanismo de “*extensão reflexa*”: quando a patente local foi concedida com base em informações de um pedido correspondente e o escritório estrangeiro estendeu o termo da patente correspondente por atraso injustificável, o titular pode pleitear que essa prorrogação “espelhe” o efeito em Brunei. Trata-se de ponte normativa rara na região, que conecta o ajuste doméstico ao desfecho regulatório externo — útil para portfólios globais, mas dependente de (i) comprovação do atraso no país de origem e (ii) identidade suficiente entre os dossiês técnico-jurídicos.⁹⁴

Observa-se que as particularidades de contagem do prazo ajustável são elementos centrais para a própria definição da extensão econômica da proteção patentária. A experiência comparada demonstra que pequenas escolhas procedimentais possuem impacto direto sobre o *quantum* efetivamente compensável. Tais critérios revelam opções regulatórias profundas acerca da distribuição dos custos da demora administrativa entre Estado, titulares de patente e mercado concorrencial.

93 CHEUNG, Audrey; WANG, Yolanda. *ÂúËÄüËyÖ®ÊÄÇÛÄüÈÆÛ13Y* (PTA) §“x. Hong Kong: Eagle IP Ltd, 2020. Disponível em: <https://www.cipgroup.asia>. Acesso em: 29 set. 2025.

94 BRUNEI DARUSSALAM. *Patents Order*, 2011. Disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/16431>. Acesso em: 30 set. 2025.

4.3.3. Atrasos “justificáveis” vs. “imputáveis ao requerente”

O desenho procedimental do ajuste de prazo é tão determinante quanto os critérios materiais. Em linhas gerais, há dois modelos: (i) cálculo automático pelo próprio escritório de patentes, com possibilidade de impugnação posterior; e (ii) concessão dependente de requerimento do titular, submetida a janelas curtas e peremptórias. Nos Estados Unidos prevalece o primeiro arranjo: o USPTO apura o PTA *ex officio*, divulga um valor preliminar no *Notice of Allowance* e, depois, na própria carta-patente; eventuais equívocos são saneados por pedido administrativo de reconsideração e, persistindo o desacordo dentro do prazo legal a contar da decisão administrativa final. O “ônus” do titular, aqui, é auditar a aritmética oficial e reagir em janelas estritas — sem necessidade de provar mérito técnico além da correta qualificação de cada intervalo temporal.

China,⁹⁵ Coreia do Sul, Singapura e boa parte da América Latina⁹⁶ adotam o segundo arranjo, em que o ajuste não é automático e se extingue se não for tempestivamente requerido. Na China, o pedido deve ser protocolado em até três meses da publicação da concessão, com taxas e memorial de cálculo que discrimine o marco “4+3” e os períodos dedutíveis (atrasos justificáveis e atrasos imputáveis ao requerente); a decisão é registrada e publicada, com revisão administrativa limitada. Particularidades de contagem exigem atenção: em PCT, os “quatro anos” correm da entrada nacional; em divisionais, contam-se da própria data do divisional.

Na Coreia, o PTA deve ser requerido em até três meses da emissão; o escritório central de propriedade industrial (KPTO) deduz

95 YAO, Xuefang; ZHANG, Yan; ZHOU, Jin. Patent term extension for innovative drugs in China: a cohort study from 2021 to 2024. *Therapeutic Innovation & Regulatory Science*, v. 60, n. 2, p. 544–550, 2026.

96 RAM, Khushi; RAJAN, Rajani; CHINTADA, Krishna Rao; ARIGE, Ashok; CHAKKA, Ramesh. An insight on the patent term adjustment provisions in various countries. *International Journal of Intellectual Property Rights*, v. 9, n. 1, p. 1–11, jan./jun. 2018

integralmente períodos atribuíveis ao titular (respostas tardias, extensões solicitadas, pagamento fora do primeiro dia útil da taxa de registro), e a perda do prazo fulmina o direito ao ajuste. Em Singapura, a extensão depende de requerimento em até seis meses da concessão; além do “atraso do Registrador” (gatilhos de 4 anos/2 anos), há hipótese ancorada em patente correspondente que recebeu extensão no exterior, com teto de cinco anos. Nos regimes latino-americanos, a petição costuma ser exigida entre três e seis meses (contados da concessão e, em certos países, da autorização sanitária quando houver mecanismo análogo a PTE), com exemplos como Chile (seis meses da concessão ou do registro sanitário), Costa Rica (três meses; teto de 18 meses), El Salvador (janela curta; teto de 550 dias) e Peru/México (requerimento dentro do prazo legal; razões 1:2).⁹⁷

As implicações práticas diferem sensivelmente. Onde o cálculo é automático (EUA), a gestão eficiente envolve auditoria minuciosa do PTA divulgado, documentação dos marcos processuais e prontidão para o contencioso corretivo. Onde o ajuste depende de requerimento (China/Coreia/Singapura/América Latina), a prioridade é de “compliance de prazos”: controlar o “dia zero” (concessão ou sua publicação), preparar planilhas por família (separando PCT e divisionais), reunir evidências de suspensões/litígios/ordens de sigilo/pedidos de extensão e quitar taxas no ato.

Em qualquer modelo, boas práticas incluem: (i) registrar com precisão os marcos críticos (depósito, pedido de exame, entrada nacional, RCE/recursos, allowance/issue); (ii) segregar atrasos por causa jurídica; e (iii) prever estratégias de *fallback* (administrativas e judiciais) quando cabíveis. Em síntese, o procedimento define o risco: nos sistemas “a pedido”, a inércia processual extingue um direito material potencialmente valioso; no sistema automático, a inércia cristaliza um cálculo oficial possivelmente desfavorável.

⁹⁷ *Ibidem*.

5. Implicações para um modelo de PTA brasileiro.

Parte da literatura sustenta que a eventual extensão de prazo só poderia decorrer de lei formal, em respeito ao princípio da reserva legal previsto na Constituição, que determina que a “*lei assegurará*” o conteúdo da proteção patentária.⁹⁸ Por seu turno, a decisão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp nº 2.240.025,⁹⁹ envolvendo as patentes dos medicamentos *Ozempic* e *Rybelsus*, representou marco relevante no debate brasileiro acerca da possibilidade de recomposição temporal da exclusividade patentária em razão da demora administrativa do INPI. O aspecto mais relevante da decisão reside na afirmação de que o *Poder Judiciário não possui competência para construir, casuisticamente, mecanismos de recomposição temporal da patente sem critérios legais objetivos previamente estabelecidos pelo legislador*.

Os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)¹⁰⁰ na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.529/DF indicaram que a *compensação de prazo em si não é incompatível com a Constituição*; o vício estaria no modelo adotado, marcado por indeterminação temporal e desproporcionalidade. No mesmo sentido, o STJ fortalece precisamente a tese de que eventuais mecanismos de ajuste de prazo patentário devem ser concebidos como instrumentos regulatórios estruturados legislativamente, haja vista a ministra Isabel Gallotti obser-

98 BEZERRA, Cynthia M. Santos; KANAREK, Marina; ABREU, Thaís Calixto de; DIEGUES, Michelle Baruhm; CASTRO, Bernardo; BRAGA, Pietra Christinne Caramalac; CÂMARA, Maria Clara; SCHNEIDER, Gustavo; RICARTE, Joyce; FEITOZA, Laura; REIS, Paloma Casanovas; JAROU-CHE, Tárik; FUCCI, Paulo; KASTRUP, Gustavo; BARONE, Victor; IDO, Vitor; SALOMÃO FILHO, Calixto; GOUVÊA, Carlos Portugal. *Relatório de Pesquisa – A Inconstitucionalidade do Artigo 40, Parágrafo Único, da Lei de Propriedade Industrial sob uma Perspectiva Comparada*. São Paulo: Universidade de São Paulo – Faculdade de Direito, 2021. 64 p.

99 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4. Turma). Recurso Especial nº 2.240.025. Relatora: Ministra Isabel Gallotti. Julgado em 2026. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, 2026.

100 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.529/DF. Relator: Ministro Dias Toffoli. Brasília, DF, 12 maio 2021.

var expressamente que o ordenamento jurídico brasileiro ainda não contém disciplina normativa específica acerca de eventual ajuste proporcional do prazo patentário destinado a compensar atrasos administrativos imputáveis ao INPI. Em consequência, eventual criação de sistema semelhante ao PTA estrangeiro dependeria de deliberação legislativa própria, e não de formulação jurisprudencial *ad hoc*.¹⁰¹

Esse quadro jurisprudencial passou a dialogar, de forma mais direta, com a agenda legislativa. Entre as proposições em tramitação, o Projeto de Lei nº 5.810/2025 assume especial relevância por enfrentar precisamente a recomposição do tempo de exclusividade perdido em razão de demora administrativa. Em sua formulação originária, a proposta previa a instauração, a pedido do titular, de processo administrativo de ajuste quando comprovado atraso não imputável ao depositante, com recomposição proporcional e limite máximo de cinco anos. A tramitação posterior, contudo, conferiu ao projeto desenho substancialmente mais detalhado.¹⁰²

Em 11 de agosto de 2026, a Relatora na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados, Deputada Adriana Ventura, apresentou parecer pela aprovação do PL nº 5.810/2025 na forma de substitutivo. A nova redação propõe a inclusão do art. 40-A na LPI e procura converter a noção aberta de demora administrativa em marcos temporalmente verificáveis: vinte e quatro meses, contados do requerimento de exame, para a primeira manifestação técnica do INPI; seis meses para manifestações subsequentes às respostas do

101 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4. Turma). Recurso Especial nº 2.240.025. Relatora: Ministra Isabel Gallotti. Julgado em 2026. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, 2026.

102 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 5.810, de 2025. Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para instituir mecanismo de ajuste de prazo patentário em razão de demora administrativa não imputável ao titular. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2025; BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Parecer e Substitutivo ao Projeto de Lei nº 5.810, de 2025. Relatora: Deputada Adriana Ventura. Apresentados em 11 ago. 2026. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2026.

requerente; e sessenta meses, igualmente contados do requerimento de exame, para a decisão final.

O substitutivo aproxima-se, em diversos aspectos, dos elementos identificados na experiência comparada ao longo deste estudo. Prevê-se a concessão de um dia adicional de proteção para cada dia de atraso injustificado imputável ao INPI, com teto de cinco anos; os períodos concomitantes são computados uma única vez; e são excluídos tanto os lapsos decorrentes de condutas do depositante quanto aqueles relacionados a caso fortuito, força maior, decisão judicial, suspensão legal do procedimento ou outras circunstâncias não imputáveis ao Instituto. A recomposição não decorre, portanto, da simples duração global do procedimento, mas da identificação de parcelas específicas de tempo qualificadas normativamente como atraso estatal compensável.

Há, ainda, uma alteração institucional relevante em comparação com a redação originária. O substitutivo determina que o cálculo do ajuste seja realizado de ofício pelo INPI por ocasião da concessão da patente, assegurando ao interessado a possibilidade de requerer sua revisão. A solução desloca para a Administração o ônus inicial de identificar e quantificar a própria mora e aproxima o modelo em discussão dos sistemas em que o PTA opera como consequência administrativa previamente parametrizada, em vez de pretensão reparatória dependente de processo autônomo.

Esse desenho permite recolocar a controvérsia em termos mais precisos. A questão já não consiste apenas em saber, em abstrato, se o ordenamento brasileiro poderia admitir alguma forma de recomposição temporal após a ADI nº 5.529/DF, mas em determinar quais critérios são capazes de estruturar essa compensação de maneira objetiva, proporcional e compatível com a temporariedade da proteção patentária. Sob essa perspectiva, os gatilhos predeterminados, a imputação do atraso, as deduções, a vedação à dupla contagem e o teto material previstos no substitutivo tornam o PL nº 5.810/2025 um

objeto particularmente útil para confrontar as conclusões extraídas da microcomparação realizada nos itens anteriores.

O parecer da Relatora também enfrenta a relação entre o ajuste temporal e a tutela prevista no art. 44 da LPI. A possibilidade de indenização pela exploração ocorrida entre a publicação do pedido e a concessão não é tratada como funcionalmente equivalente à exclusividade prospectiva: enquanto a reparação depende da ocorrência e demonstração de uma infração e pode exigir posterior litigância, o ajuste procura preservar um período futuro de exclusividade. A distinção reforça a premissa de que os efeitos da demora administrativa não se esgotam em danos posteriormente conversíveis em pecúnia, podendo atingir a própria utilidade econômica do direito patentário e a previsibilidade das decisões de investimento, financiamento e licenciamento.

Na mesma linha, o Projeto de Lei Complementar nº 32/2026 também incorpora mecanismo de ajuste proporcional do prazo patentário em razão da demora administrativa, mas o faz dentro de proposta institucional mais abrangente voltada ao fortalecimento estrutural do INPI. Além da previsão de PTA proporcional e limitado temporalmente, o projeto propõe restrições ao contingenciamento orçamentário da autarquia e a criação de fundo destinado à manutenção de patentes estratégicas. Diferentemente das demais propostas, o PLP nº 32/2026 procura enfrentar simultaneamente o problema compensatório e as próprias causas estruturais da demora administrativa, vinculando a discussão sobre PTA ao déficit de capacidade institucional do escritório brasileiro de propriedade industrial.¹⁰³

O Projeto de Lei nº 2210/2022, originário do Senado Federal, não foi inicialmente concebido como proposta voltada ao ajuste de prazo patentário. Seu objeto original relacionava-se a pedidos provi-

103 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei Complementar nº 32, de 2026. Dispõe sobre medidas de fortalecimento institucional do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e institui mecanismo de ajuste de prazo patentário. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2026.

sórios, requisitos formais de depósito e aspectos procedimentais do exame. Todavia, a introdução da Emenda nº 4, em junho de 2025, incorporou ao texto mecanismo abrangente de PTA, reproduzindo em grande medida a lógica presente nos projetos mais recentes: ajuste proporcional à demora não imputável ao titular, necessidade de requerimento perante o INPI, limite máximo de cinco anos e prazo de sessenta dias contados da concessão para formulação do pedido. A emenda também prevê incidência sobre patentes já concedidas e ainda vigentes. Atualmente, a proposição permanece em tramitação no Senado Federal.¹⁰⁴

O amadurecimento do debate legislativo, contudo, não resolve a situação das patentes atingidas pela mora sob o regime atualmente vigente. Convém, por isso, separar dois planos de análise: de lege ferenda, a definição dos critérios de um eventual PTA brasileiro, hoje já refletida em proposições legislativas concretas; e, de lege lata, a identificação das tutelas disponíveis enquanto não houver disciplina na específica de ajuste de prazo na LPI.

Permanece, contudo, uma questão relevante: *qual é a tutela jurídica disponível enquanto não há disciplina legislativa específica sobre o PTA no Brasil?* A inexistência de mecanismo legal de recomposição temporal não elimina os efeitos da demora administrativa do INPI, nem afasta a possibilidade de violação ao direito fundamental à duração razoável do processo.

Nesse contexto, o artigo 27 da Lei de Introdução amplia a previsão do deferimento de compensações para processos nas esferas administrativa e controladora, áreas até então carentes de regras alinhadas ao espírito e aos princípios do direito processual civil, tornando mais clara a necessidade de reparação de eventuais danos anormais e injustos no intuito de proteger direitos fundamentais.¹⁰⁵

104 BRASIL. Senado Federal. Emenda nº 4 ao Projeto de Lei nº 2.210, de 2022. Institui mecanismo de ajuste de prazo patentário em razão de atraso administrativo não imputável ao titular. Brasília, DF: Senado Federal, 2025.

105 SUNDFELD, Carlos Ari; VORONOFF, Alice. Art. 27 da LINDB - Quem paga pelos riscos dos

Esse espaço interpretativo é explorado pelas ações que defendem a aplicabilidade do PTA como forma de responsabilização do Estado pelos atrasos do INPI. Até setembro de 2025, haviam sido ajuizadas no Brasil mais de 70 ações judiciais buscando a aplicação da tese do *Patent Term Adjustment* (PTA), mesmo sem previsão legal expressa no ordenamento. As primeiras demandas foram promovidas pela *Johnson & Johnson* (J&J), em relação aos medicamentos *Simponi* e *Stelara*, indicados para artrite reumatoide e doença de Crohn, seguidas por litígios movidos por outras farmacêuticas.¹⁰⁶ Todas essas ações partem de fundamentos semelhantes: a tentativa de compensar, pela via judicial, atrasos administrativos na tramitação dos pedidos de patente perante o INPI.¹⁰⁷

O fundamento central é o art. 37, §6º, da Constituição, que consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado. A partir daí, constrói-se o argumento de que a reparação poderia assumir forma *in natura* — ou seja, pela extensão do prazo da patente — e não apenas por indenização pecuniária. O direito à indenização surge apenas quando houver demora injustificada na tramitação do processo, conclui-se logicamente que esse direito decorre justamente da referida demora injustificada.¹⁰⁸

processos? *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 271, p. 171–201, 2018. Edição Especial - Direito Público na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB (Lei nº 13.655/2018).

106 BRASIL. Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 14ª Vara Federal Cível. Processo n. 1054432-34.2021.4.01.3400. Johnson & Johnson x INPI. Ação: Procedimento comum. PI: PI 0113109-5 (PTA Stelara). Juiz: Waldemar Claudio de Carvalho. Decisão/andamento: improcedente; remetidos em grau de recurso. Data: 04 abr. 2022; BRASIL. Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 9ª Vara Federal Cível. Processo n. 1054805-65.2021.4.01.3400. Johnson & Johnson x INPI. Ação: Procedimento comum. PI: PI 0113110-9 (PTA Simponi). Juíza: Flávia de Macedo Nolasco.

107 NISHI, Eduardo Azuma; DIAS, Maria Rita Rebello Pinho; SANTOS, Leandro Galluzzi dos; BEDENDI, Luís Felipe; RODRIGUES FILHO, João de Oliveira; BARBOSA FILHO, Regis de Castilho. An International Guide to Patent Case Management for Judges – Chapter 3: Brazil. In: WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). *An International Guide to Patent Case Management for Judges*. Geneva: WIPO, 2025.

108 *Ibidem*.

O entendimento segundo o qual a reparação de danos a terceiros não se restringe ao pagamento de pecúnia não é recente. Em matéria de dano patrimonial, a análise da jurisprudência mais recente revela uma tendencial preferência dos tribunais para soluções que, embora patrimoniais, revelam-se não pecuniárias.¹⁰⁹ Com efeito, a indenização pode ganhar a forma de restituição de tempo, sobretudo em casos como o presente, nos quais o fator temporal é especialmente relevante para a tutela do direito material em discussão, como já se demonstrou.

Da teoria geral da responsabilidade civil extrai-se o entendimento de que responsabilidade não é sinônimo de indenização. Muito pelo contrário: sempre que, após o dano, for possível restaurar a situação anterior, tornar-se-á dispensável a indenização. Essa lógica é expressamente contemplada no Título IX, Capítulo I do Código Civil, que trata das disposições gerais sobre a obrigação de indenizar. O art. 947 do Código Civil dispõe: “*Se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, substituir-se-á pelo seu valor, em moeda corrente.*” Esse comando geral da teoria da responsabilidade permite distinguir entre tutela restitutória e tutela ressarcitória, estabelecendo a preferência da primeira e a subsidiariedade da segunda.¹¹⁰

Conclusão.

O percurso comparativo empreendido neste trabalho mostrou que ajustes temporais à vigência de patentes emergem como instrumentos de correção de falhas administrativas e regulatórias em sistemas que contam o prazo a partir do depósito. Em comum, essas soluções buscam preservar o “*prazo útil*” de exclusividade sem sacrificar

109 SCHREIBER, Anderson. *Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil*. Da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2009. p. 195.

110 ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe. *Curso de direito civil: responsabilidade civil*. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2022.

a concorrência e o acesso, sobretudo em mercados regulados. Para o Brasil, a compensação de prazo não é, por si, incompatível com a Constituição: o vício identificado pelo STF residiu na indeterminação do antigo art. 40, parágrafo único, e não na ideia de recomposição temporal.

O cotejo funcional entre modelos permite derivar parâmetros de desenho normativo para um eventual PTA brasileiro: (i) gatilho objetivo, (ii) cálculo dia a dia, com exclusão estrita de atrasos do requerente, (iii) teto material, (iv) procedimento a pedido do titular, em janela curta e preclusiva, com decisão motivada, registro e publicidade, (v) catálogo enxuto de “atrasos justificáveis” da Administração, (vi) via recursal administrativa e controle judicial limitado a erros de direito ou de cálculo.

Por fim, este estudo tem limites: a evolução recente do PTA chinês e experiências latino-americanas carecem de séries históricas suficientes para avaliação causal robusta de efeitos concorrenciais e de preços. Agenda útil de pesquisa inclui mensurar impactos de diferentes tetos e fórmulas sobre entradas de genéricos e sobre investimento setorial, bem como testar desenhos procedimentais que reduzam litigiosidade. Ainda assim, a comparação funcional aqui conduzida oferece um roteiro factível: se o Brasil optar por um PTA, que o faça com regras simples, transparentes, proporcionais e que não discriminem tecnologias — para recompor, quando necessário, sem distorcer o próprio sistema que se pretende proteger.