

abpi.empauta.com

Brasília, 15 de janeiro de 2026 às 07h49

Seleção

Sumário

InfoMoney - Online

Galo da Madrugada vence disputa judicial contra Atlético-MG; entenda 3

Migalhas

Desvios no fundo de publicidade justificam fim do contrato de franquia 4

IstoÉ Online

Matthew McConaughey patenteia sua imagem para protegê-la da IA 9

Consultor Jurídico

PL cria modelo de ajuste no prazo de vigência de patentes 10

Galo da Madrugada vence disputa judicial contra Atlético-MG; entenda



Na ação, o clube mineiro alegava violação de direitos de **propriedade intelectual**, por também adotar o galo como mascote e símbolo institucional

A Justiça Federal rejeitou o pedido do Atlético-MG para impedir o Galo da Madrugada, um dos blocos mais tradicionais do carnaval do Recife, de utilizar a marca "Galo Folia". Na ação, o clube mineiro alegava violação de direitos de **propriedade intelectual**, por também adotar o galo como mascote e símbolo institucional. As informações são do g1.

Além de negar o pedido, a Justiça condenou o Atlético-MG ao pagamento das custas processuais. A decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso.

O processo foi julgado pela juíza Quézia Silvia Reis, da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, foro escolhido pelo próprio Atlético-MG, uma vez que o **Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi)**, também réu na ação, tem sede no estado.

Na sentença, a magistrada avaliou que, embora clube e bloco utilizem marcas que contêm a palavra "galo", não há risco de confusão ou associação indevida entre as duas atividades. Segundo a juíza, o público consumidor de futebol e de carnaval é alcançado em contextos distintos, o que afasta a possibilidade de erro ou indução.

Outro ponto destacado na sentença foi o fato de o Galo da Madrugada possuir registros de marca anteriores aos do Atlético-MG, o que enfraquece o argumento do clube mineiro de exclusividade sobre o uso do termo.

Com base nessa análise, a juíza também afastou a aplicação da Lei Pelé, que trata dos direitos de imagem e propriedade das entidades esportivas. Para a magistrada, a legislação não se aplica ao caso, por não haver exploração indevida de marca esportiva.

Desvios no fundo de publicidade justificam fim do contrato de franquia



O desvio dos recursos do fundo de marketing autoriza o franqueado a romper o contrato, pleitear a devolução de valores e afastar a cláusula de não concorrência.

Desvios no fundo de publicidade justificam fim do contrato de franquia David Maxsuel Lima Rodrigues O desvio dos recursos do fundo de marketing autoriza o franqueado a romper o contrato, pleitear a devolução de valores e afastar a cláusula de não concorrência. quarta-feira, 14 de janeiro de 2026

Atualizado às 13:29

Compartilhar ComentarSiga-nos no A A

Quando o franqueador constitui o chamado FPP - fundo de publicidade e/ou marketing e propaganda, atrai para si a responsabilidade de gerir adequadamente todas as verbas dispensadas por seus franqueados, devendo apresentar, de forma transparente e proativa, a respectiva prestação de contas.

Isso acontece porque o fundo de publicidade, neste contexto, constitui verba da coletividade de franqueados sob a mera administração do franqueador. Ou seja, os recursos não pertencem ao franqueador e, portanto, possuem destinação específica e direcionada em prol da rede.

A coletividade de franqueados verte recursos ao fundo para concentrar ações que visem à consolidação da marca, ou, ainda, para promover a contrata-

ção de serviços ou campanhas publicitárias de maior alcance, deixando de pulverizar recursos em campanhas locais de menor impacto. O fundo constitui, portanto, união de interesses econômicos em prol de maior visibilidade das ações de marketing.

Assim, os recursos do fundo de publicidade não podem, em regra, serem vilipendiados para atender às finalidades e interesses específicos do franqueador, em patente conflito de interesses, de forma a demonstrar irresponsabilidade em sua gestão. Ou seja, ao gerir o fundo de publicidade, descabe ao franqueador direcionar recursos para a arregimentação de novos franqueados, ou, ainda, custear despesas próprias operacionais.

A propósito, em casos mais graves, o desvio, o mau uso ou a ausência de prestação de contas de recursos de um fundo de marketing pode caracterizar, inclusive, o crime de apropriação indébita, previsto no art. 168 do CP.

No entanto, é fundamental diferenciar a esfera cível (inadimplemento contratual) da esfera criminal. Para que a conduta seja considerada crime, é imprescindível a comprovação do dolo específico do agente, ou seja, a intenção clara de tomar para si os valores que pertencem aos franqueados.

Assim, a mera má gestão dos recursos ou a existência de uma controvérsia sobre a forma de aplicação das verbas, por si só, costuma ser tratada como um ilícito civil, a ser resolvido por meio de uma ação de exigir contas ou de reparação de danos.

A ausência de prestação de contas, embora seja uma grave falha contratual, é principalmente um forte indício do dolo, mas não o configura isoladamente. É a recusa injustificada em prestar contas, somada a outras evidências do desvio, que fortalece a tese da apropriação indébita.

Independentemente da tipificação criminal, porém, é certo que quando o franqueador, de forma deliberada, inverte a posse dos valores e passa a dispor deles como se fossem seus, demonstra, minimamente, má gestão e, por conseguinte, descumprimento de cláusulas contratuais sobre a prestação de

contas, o que é suficiente para justificar a rescisão do contrato por sua culpa exclusiva.

O Poder Judiciário tem reconhecido, de modo reiterado, a culpa exclusiva do franqueador nos casos em que demonstrado o mau uso, desvio ou falta de adequada prestação de contas quanto ao uso dos recursos do fundo de publicidade.

A decisão de rescindir o contrato por culpa do franqueador, nesses casos, baseia-se em três pontos principais: descumprimento de obrigação contratual e legal, quebra da confiança e boa-fé, e prejuízo ao franqueado.

A gestão do fundo de publicidade é uma obrigação central do franqueador. A lei de franquias (lei 13.966/19) exige que a COF - Circular de Oferta de Franquia detalhe as regras relativas ao fundo, incluindo o escopo dos gastos e a prestação de contas. A falha em cumprir o que foi pactuado e o que a lei determina configura um inadimplemento contratual grave.

Sob a ótica da quebra da confiança e boa-fé, é imperativo lembrar que a relação de franquia é fundamentada na confiança mútua. Quando o franqueador não presta contas ou utiliza os recursos do fundo para finalidades diversas das previstas, ele quebra a confiança do franqueado, que contribui financeiramente na expectativa de que os valores serão revertidos em ações de marketing para fortalecer a marca e impulsionar as vendas.

O desvio ou dilapidação dos recursos pelo franqueador, ainda, traz prejuízos evidentes ao franqueado. A ausência de investimentos em publicidade ou o desvio dos recursos prejudica diretamente o negócio do franqueado, que deixa de se beneficiar do fortalecimento da marca e do aumento da clientela que as ações de marketing deveriam proporcionar.

A jurisprudência, ao acolher tais fundamentos, tem se posicionado favoravelmente aos franqueados em casos de descumprimento das obrigações relativas ao fundo de publicidade.

Nos casos de cobrança indevida sem contraprestação, os tribunais entendem que, se o franqueador não comprova a realização de investimentos em publicidade ou não presta contas, a cobrança se torna indevida.

O TJ/DFT, por exemplo, já registra precedente no qual decidiu que, embora a cobrança da taxa de propaganda tenha previsão legal e contratual, ela se torna indevida se a franqueadora não demonstrar a implementação de medidas publicitárias ou não viabilizar a prestação de contas:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. RECURSO ADESIVO. NEGÓCIO JURÍDICO DE FRANQUIA. PRESCRIÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INADIMPLEMENTO. ROYALTIES. PROCEDÊNCIA. PUBLICIDADE. SERVIÇO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. AUTONOMIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1.

A presente hipótese consiste em examinar inicialmente o alegado transcurso do prazo de prescrição. Deve ser apreciada ainda a questão relativa à validade dos valores cobrados pela autora, relativos às denominadas Taxa de Royalties e Taxa de Propaganda. Também deve ser analisada a proporcionalidade do valor dos honorários de sucumbência arbitrado pelo Juízo singular quanto ao pedido reconvenicional. 2. O tema relativo à prescrição se encontra submetido aos efeitos da coisa julgada, produzida por meio de acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça. 2.1. Com efeito, não pode haver nova decisão a respeito de questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos do art. 505 do CPC. 2.2. A interposição de recurso para a impugnação a tema já decidido em acórdão anterior deve ser obstado pelos efeitos negativos da coisa julgada. 3. O contrato empresarial de franquia pode ser conceituado como o meio "pelo qual o detentor de **propriedade industrial** dá concessão a uma empresa para produzir e comercializar, diretamente ao público, determinados produtos de marca já consagrada e vulgarizada" (ROQUE, Sebastião José. Do Contrato de Franquia Empresarial. Coleção Elementos de Direito. 2012. São Paulo: Ícone, p. 15). 4. A franqueadora procedeu à cobrança do valor dos royalties com base em mapas de vendas. Os referidos documentos apresentam detalhamento de vendas aferido por meio de informações inseridas no sistema de controle dos próprios franqueados, o que induz à constatação de que os aludidos montantes condizem com a realidade das vendas efetivadas pela sociedade empresária ré. 4.1. Nesse cenário a

apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os mapas de faturamento apresentados pela autora não refletiriam a realidade de faturamento da franqueada. 5. A demandante não comprovou ter procedido a qualquer investimento na divulgação da marca ou da loja franqueada, com o intuito de justificar a cobrança da nominada taxa de propaganda, obrigação negocial que lhe fora atribuída e pela qual foi remunerada. 5.1. Ainda que a obrigação de pagamento do valor correspondente ao percentual do montante do faturamento bruto ao fundo de propaganda cooperada tenha previsão legal e contratual, se a franqueadora não demonstrar o implemento de medidas publicitárias ou viabilizar a prestação de contas, torna-se indevida a cobrança. 6. A reconvenção é o meio pelo qual o réu exerce pretensão autônoma, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, contra o autor. 6.1. O art. 85, § 1º, do CPC preceitua que serão devidos honorários de advogado na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interposto. No caso, em virtude da improcedência do pedido reconvenicional, os reconvintes devem ser condenados ao pagamento dos ônus da sucumbência em favor do representante do reconvindo. 7. Deve haver, no caso em exame, a aplicação dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, igualmente previstos no art. 8º do CPC, diante do critério da interpretação conforme a Constituição, como modo de cumprir, in concreto, o primado constitucional da proibição de excesso. 7.1. No caso em análise o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela mais razoável e proporcional, nos termos do art. 85, § 2º, em composição com o art. 8º, ambos do CPC. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo provido. (TJ/DF 00337599720118070001 1408933, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 23/3/2022, 3ª turma Cível, Data de Publicação: 3/5/2022)

É certo, também, que a má gestão do fundo de publicidade é frequentemente associada a outras falhas do franqueador, como a falta de suporte e assistência técnica, o que reforça a tese de culpa na rescisão.

O TJ/SP, em outro julgado, já teve a oportunidade de reconhecer a rescisão por culpa da franqueadora por não prestar a necessária assistência aos franqueados. Nesse aspecto, também considerou indevida a

cobrança de royalties e taxa de marketing, dado o descumprimento das obrigações pela franqueadora:

Ação de rescisão de contrato de franquia, cumulada com pedidos indenizatórios, ajuizada por franqueados. Reconvenção com pedido condenatório ao pagamento de multa contratual, de "royalties" e de taxa de marketing. Ação julgada procedente e reconvenção julgada improcedente. Apelação das corrés. Rescisão do contrato por culpa da parte franqueadora. Não prestação de assistência aos franqueados comprovada nos autos. Imposição, ademais, aos franqueados, de uso de outra marca, distinta da que era objeto do contrato de franquia e de que não tinham interesse. "O franqueador assume desde a celebração do contrato, como obrigação principal, o dever de prestar assistência à sua contraparte. Este dever pode revestir-se dos mais variados conteúdos de acordo com a modalidade de franquia em questão e as necessidades do franqueado: assim, conselhos quanto à localização do estabelecimento, às necessidade de stock, à negociação com os fornecedores, à procura de financiamento, ao arranjo da loja (franquia de serviços e de distribuição); informações sobre o mercado, as preferências dos consumidores, as qualificações do pessoal; apoio jurídico e contabilístico." (L. MIGUEL PESTANA DE VASCONCELOS). Indevida, todavia, a devolução de valores a título de investimento inicial, posto que, de algum modo, os franqueados se beneficiaram do negócio. Possibilidade de dispor livremente dos bens comprados para funcionamento da loja. Ausência de prova do desembolso da quantia alegada, o que se dá também em relação aos "royalties". Autores que, aí, não se desincumbiram de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Necessidade de comprovação do dano na fase de conhecimento da ação. Multa contratual pela rescisão do contrato devida pelas corrés. Necessidade de proporcionalização equitativa (art. 413 do CC). Precedentes das Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal em casos de "franchising". Juros de mora. Sua incidência a partir da citação. Inteligência do art. 405 do CC cumulado com o art. 240 do CPC. Reconvenção. Não tendo sido prestado auxílio aos franqueados e alterada unilateralmente a marca adotada, indevida a cobrança de "royalties" e de taxa de marketing. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido, julgando-se a ação parcialmente procedente. (TJ/SP - Apelação Cível: 10541028020178260576 São José do Rio

Preto, Relator: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 5/10/2022, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 10/10/22)

Vale destacar, todavia, entendimento minoritário registrado pelo mesmo TJ/SP que, em precedente, não fixou a rescisão do contrato, mas determinou a revisão dos valores cobrados a título de fundo promocional quando o franqueador não cumpre integralmente suas obrigações.

Neste caso específico, o tribunal reduziu os percentuais de royalties e da taxa de publicidade por entender que a franqueadora não cumpriu todas as suas obrigações, incluindo a comprovação de efetiva assessoria:

FRANQUIA AÇÃO REVISIONAL CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL ADOÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DA CONTRATAÇÃO E DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL, PRESENTES NO CÓDIGO CIVIL FRANQUEADORA QUE NÃO CUMPRIU COM TODAS AS SUAS OBRIGAÇÕES NÃO FORNECIMENTO DA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA, DE DOCUMENTAÇÃO DISCRIMINANDO O VALOR DO INVESTIMENTO E O CAPITAL DE GIRO NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DA FRANQUIA E NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA EXCESSO DE PERCENTUAIS DE ROYALTIES E DE FUNDO PROMOCIONAL EVIDENCIADO REDUÇÃO DOS ROYALTIES A 25% E DA TAXA DE PUBLICIDADE A 5% SOBRE O PREÇO DE CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS PELA FRANQUEADORA À FRANQUEADA CONDENAÇÃO DA AUTORA POR LIDE TEMERÁRIA PREJUDICADA ÔNUS SUCUMBENCIAIS EXCLUSIVO À RÉ APELO PROVIDO (TJ/SP - AC: 90000078420098260368 SP

9000007-84.2009.8.26.0368, Relator: Dimas Carneiro, Data de Julgamento: 15/10/2013, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/13).

Vale a lembrança de que subsiste discussão, ainda, a respeito da obrigatoriedade de ação própria para ver reconhecido o mau uso dos recursos do fundo de publicidade. Em algumas situações, registrou-se a compreensão de que o pedido de prestação de contas deve ser feito em uma ação específica para esse fim, devido ao rito processual próprio.

Novamente, o TJ/SP, em precedente relevante, registrou compreensão de que o pedido de contas do fundo de propaganda deve ser feito em ação própria, conforme rito especial previsto no CPC:

Ação de rescisão de contrato de franquia, cumulada com pedidos de índole indenizatória, proposta por franqueado contra franqueadora. Sentença de parcial procedência, assegurado ao autor o direito de exercer a mesma atividade da franquia sem o uso da marca. Apelação do autor. Circular de oferta de franquia. Alegação de que a franqueadora teria omitido informações sobre pendências judiciais. Ausência de demonstração de que as ações em tela pudessem paralisar, ou de algum modo afetar o funcionamento da unidade franqueada. Não apresenta-

ção pela franqueadora de balanços e demonstrações financeiras. Exigência legal descumprida que não resulta no insucesso do negócio que perdurou por mais de um ano. Dados apresentados na circular de oferta de franquia retratando mera projeção de investimento financeiro para a implementação da franquia. Valores indicados pelo autor como despendidos no negócio que são, inclusive, inferiores ao montante total indicado na COF. Comprovação da assistência prestada pela franqueadora ao franqueado. Franqueadora que, ademais, esclareceu dúvidas, enviou manuais e documentos necessários, bem como realizou treinamentos. Fundo de propaganda. Possibilidade de cobrança conforme previsão contratual. Pedido de prestação de contas, de todo o modo, a ser feito nos autos de ação própria, em razão de rito especial previsto nos arts. 550 e seguintes do CPC. Precedentes desta Câmara Empresarial. Demais circunstâncias fáticas, alegadas pelo franqueado em detrimento do cumprimento, pela franqueadora, de suas obrigações contratuais, não provadas. Manutenção da sentença recorrida. Apelação desprovida. (TJ/SP - AC: 00142189020198260576 SP

0014218-90.2019.8.26.0576, Relator: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 30/5/22, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/5/22).

No campo das consequências da rescisão por culpa do franqueador, convém ressaltar que, quando o rompimento do vínculo é declarado por culpa do franqueador, as principais consequências envolvem a devolução de taxas, pagamento de multa contratual, indenização por perdas e danos e, também, a inexistência de cláusula de não concorrência.

Com efeito, o franqueador pode ser condenado a devolver valores pagos pelo franqueado, como a taxa de franquia e, em alguns casos, os royalties e as taxas de publicidade e, se houver previsão no contrato, o franqueador pode ser obrigado a pagar a multa rescisória em favor do franqueado.

Conforme o caso, o franqueado pode, ainda, pleitear indenização por danos materiais (investimentos realizados no negócio) e, eventualmente, por danos morais. Além disso, a cláusula que impede o franqueado de atuar no mesmo ramo de atividade após o fim do contrato (cláusula de não concorrência ou de barreira) pode ser afastada, sobretudo em se tratando de atividades que se inserem no contexto profissional (franquias de odontologia, em especial).

O mau uso e a falta de prestação de contas do fundo de publicidade são, portanto, motivos robustos para que o Poder Judiciário reconheça a culpa do franqueador pelo fim do contrato de franquia.

Para tanto, é crucial que o franqueado reúna provas do descumprimento das obrigações, como a ausência de campanhas publicitárias, a falta de relatórios de gastos e a recusa do franqueador em prestar es-

clarecimentos, a fim de subsidiar e fortalecer a sua pretensão em juízo.

David Maxsuel Lima Rodrigues Sócio-fundador da M&R; Advogados, banca de advocacia voltada à atuação exclusiva em favor de franqueados. Diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Franqueados (ASBRAF).

Matthew McConaughey patenteia sua imagem para protegê-la da IA

O ator americano Matthew McConaughey apresentou gravações de sua voz e vídeos ante as autoridades de **propriedade intelectual** dos Estados Unidos para

O ator americano Matthew McConaughey apresentou gravações de sua voz e vídeos ante as autoridades de **propriedade intelectual** dos Estados Unidos para patentear e evitar que sua imagem seja utilizada sem o seu consentimento em plataformas de inteligência artificial (IA).

O registro perante o Escritório de **Marcas** e Patentes dos Estados Unidos (USPTO, na sigla em inglês) foi feito pelo braço comercial da fundação Just Keep Livin, criada pelo ator e sua esposa, a brasileira Camila Alves, segundo as bases de dados do USPTO consultadas pela AFP.

Vários artistas têm manifestado incômodo pelo uso de sua imagem sem permissão via IA generativa, depois do surgimento do ChatGPT.

Mas são poucos os que recorreram a ações legais para evitá-lo. Um dos exemplos mais notáveis é o da atriz Scarlett Johansson, que processou o aplicativo Lisa AI em 2023 por criar, sem o seu consentimento, uma imagem similar a ela para uma publicidade.

A abordagem de McConaughey, ganhador de um Oscar em 2014, é nova, ao tomar a iniciativa para proteger legalmente sua imagem e sua voz.

McConaughey não se opõe completamente à IA generativa e tem participação no capital da start-up ElevenLabs, especializada em vozes. A companhia já criou uma versão IA de sua voz.

"Nós queremos garantir que nossos clientes tenham o mesmo tipo de proteção que suas empresas têm", explicou o advogado Kevin Yorn, que representa o ator.

E acrescentou que também pretendem fazer com que seus clientes recebam "parte do valor que está sendo gerado com esta nova tecnologia com o uso de sua voz e sua imagem".

PL cria modelo de ajuste no prazo de vigência de patentes

Foi apresentado o Projeto de Lei 5.810/25, cujo objetivo é a criação de um modelo administrativo de ajuste no prazo de vigência de patentes

Opinião O mecanismo administrativo de PTA e a necessidade de ação do Parlamento brasileiro

No dia 12 de novembro de 2025, foi apresentado o Projeto de Lei 5.810/2025, de autoria dos deputados federais Capitão Alberto Neto (PL-AM), Dr. Zacharias Calil (União-GO) e Mersinho Lucena (PP-PB), cujo objetivo precípua é a criação de um modelo administrativo de ajuste no prazo de vigência de patentes, nos casos em que houver mora administrativa - para fins de análise e concessão - não atribuível ao titular do respectivo pedido.

Para tal finalidade, o texto do projeto propõe o acréscimo dos seguintes parágrafos ao artigo 40 da Lei de **Propriedade Industrial** (Lei nº 9.279/96 - LPI):

"Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito. § 1º. Sempre que houver comprovado atraso não atribuível, direta ou indiretamente, a ações ou omissões motivadas pelo titular da patente, o **INPI**, a pedido da parte interessada, instaurará processo administrativo de ajuste do prazo da sua vigência. § 2º. O ajuste de prazo nunca ultrapassará o prazo de 5 (cinco) anos e será sempre estabelecido proporcionalmente ao atraso da tramitação da aprovação da patente. § 3º. O prazo estabelecido para requerimento da abertura do processo administrativo de ajuste do prazo de vigência da patente será de 60 (sessenta) dias, contado da concessão da patente. § 4º. O **INPI** regulamentará os critérios, os prazos e a tramitação do processo administrativo de ajustamento do prazo de vigência de patente. § 5º. Excepcionalmente, os titulares de patentes já concedidas e não expiradas, cuja mora administrativa tenha sido objeto de pré-questionamento judicial até a data de promulgação desta Lei, poderão requerer, no prazo de 60 (sessenta) dias, a abertura do processo de ajuste do prazo de vigência de patente nos termos estabelecidos neste artigo."

Vale ressaltar que todas essas mudanças sugeridas foram extraídas *ipsis litteris* da Proposta de Emenda nº 4, de autoria do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que foi apresentada ao Projeto de Lei 2210/2022 em junho do mesmo ano - no âmbito da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado - e permanece aguardando deliberação sobre eventual aprovação ou não. Inclusive, é de se esperar alguma movimentação para apensamento destas duas proposições.

Trata-se de um arquétipo estruturalmente inspirado no mecanismo do Direito Comparado conhecido como PTA (Patent Term Adjustment), que foi implementado nos EUA como uma forma de amortizar os impactos ocasionados pela mora administrativa - aos titulares de patentes - a partir de uma compensação no prazo de vigência patentária, e que, atualmente, possui previsão legal em diversos países, como Canadá, México, Chile, Japão, Coreia do Sul, entre outros.

Do atual cenário de mora administrativa do **Inpi**, dos potenciais riscos ao ciclo de investimentos no país e da importância de iniciativas como o PL 5.810/2025

No Brasil, convém salientar que, passados mais de quatro anos do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.529/DF, em que nossa Suprema Corte acabou por expurgar do ordenamento pátrio o parágrafo único do artigo 40 da LPI [1], que previa um termo de proteção mínimo de dez anos a patentes (independentemente do período de atraso do **Inpi**), a legislação nacional segue silente quanto à implementação de um modelo específico de salvaguarda jurídico-administrativa - de contrapartida - para compensar os titulares de patentes que foram prejudicados pela ineficiência da administração pública [2].

Spacca

No âmbito político-administrativo, isso potencialmente traz severos riscos a todo o ciclo de investimentos em pesquisa e inovação pensado pelo Constituinte e materializado à luz do artigo 5º, inciso XXIX, da CF, para fins de fomento do desenvolvi-

mento tecnológico e econômico do país, além de fragilizar sua imagem perante a comunidade internacional, ao evidenciar uma flagrante incapacidade de garantia de proteção mínima e razoável aos direitos de **propriedade industrial** em seu território.

Na esfera jurídica, diversas demandas judiciais foram (e seguem sendo) ajuizadas por titulares de patentes afetadas pela decisão do STF, visando à obtenção de um termo de compensação de prazo frente à mora administrativa na concessão de seus respectivos títulos proprietários [3]. Para isso, esses titulares baseiam seus pleitos não apenas em dispositivos constitucionais (artigo 5º, XXIX e LXXVIII, artigo 37, e artigo 218), da Lindb (artigo 27), da LPI (artigo 224), da Lei nº 9.784/99 (artigo 2º, caput, e artigo 49), e do Acordo Trips (artigo 62.2), como também na aplicação de modelos de direito comparado, como os mecanismos de PTA e PTE [4].

Não se pode ignorar que o setor da saúde é um dos mais impactados por tal desídia legislativa, a despeito de todo o potencial econômico que o mercado nacional brasileiro possui [5]. Dados levantados pela Federação Internacional de Fabricantes e Associações Farmacêuticas (IFPMA) [6] indicam que os processos de pesquisa e desenvolvimento (P&D;) demandam um investimento médio de US\$ 2,6 bilhões (por medicamento). Logo, ao deixar de se garantir um prazo razoável e justo às patentes farmacêuticas dessas empresas de inovação, corre-se o risco de que haja um desestímulo à entrada de novos fármacos e tratamentos terapêuticos inovadores no país, o que, por conseguinte, acabaria por atrasar o acesso da população aos genéricos e biossimilares.

Projeto de lei em início de discussão

O PL 5.810/2025, recém-apresentado, ainda se encontra em fase embrionária na Câmara e deverá passar pelo escrutínio tanto da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços (CICS) - para fins de discussão material do projeto - , quanto da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) - para o crivo de admissibilidade - , antes de seguir para a eventual análise do Senado.

Assim, para fins de prosseguimento do projeto, é possível que algumas emendas e ajustes redacionais talvez se façam necessários ao seu conteúdo, para fins de harmonização com a ratio decidendi da

Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.529/DF, em que foram discutidos diversos efeitos deletérios que um mecanismo indevido de prorrogação de vigência patentária pode ocasionar à livre concorrência

(CF, artigo 170, IV), à defesa do consumidor (CF, artigo 5º, XXXII, e 170, V), ao princípio da isonomia (CF, artigo 5º, caput) e à segurança jurídica (CF, artigo 5º, caput e XXXVI).

Na ocasião de julgamento da referida ADI, por exemplo, foi ressaltado pelo STF que a garantia de previsibilidade quanto à temporalidade da patente é um elemento nevrálgico para se resguardar não apenas a esfera jurídica do titular, mas também os direitos de todos os demais núcleos de interesse envolvidos, como outros agentes da indústria, o Estado e, em especial, a sociedade, em poder se apropriar dos benefícios informacionais e tecnológicos proporcionados pelo sistema patentário.

Todavia, observa-se no presente projeto de lei que, embora o § 2º disponha que "o ajuste de prazo nunca ultrapassará o prazo de 5 (cinco) anos", não é feita qualquer indicação expressa acerca de qual seria o respectivo termo a quo para fins de contabilização compensatória, o que poderia vir a impactar tal previsibilidade temporal, e, por conseguinte, restaurar um cenário de incertezas e insegurança jurídica para o nosso sistema de patentes. Aqui, vale o comentário que tal ausência pode, eventualmente, ser suprida através de regulamentação infralegal.

Além disso, o projeto em comento parecer falhar em apresentar (ao menos em seu texto originário) parâmetros mínimos acerca de quais seriam os limites de responsabilização do titular da patente e do **Inpi** nos casos de mora de processamento do pedido, o que iminentemente acarretaria excessiva discricionariedade à autarquia para a regulamentação da matéria.

De toda forma, essa é mais uma iniciativa a corroborar a premente necessidade de se incorporar no país um mecanismo de proteção patentária que garanta uma salvaguarda jurídica justa às invenções industriais. A longa espera no processamento e análise de patentes é uma situação que afronta a garantia fundamental à razoável duração do processo, desprestigia os parâmetros do Tratado-Contrato Trips e viola a base principiológica da eficiência e proporcionalidade da administração pública, devendo, portanto, ser combatida.

Considerações finais

Na economia moderna, em que a inovação é um dos principais catalisadores do desenvolvimento socioeconômico, o incentivo à ciência e aos avanços de novas tecnologias torna-se essencial para o crescimento do país, garantindo maior produtividade e qualidade dos serviços e bens produzidos, de modo a assim beneficiar toda a coletividade.

Destarte, o sistema de patentes afigura-se como elemento basilar fundamental para o funcionamento desse ciclo de inovação. Ocorre que o seu equilíbrio depende do adequado balanceamento entre, de um lado, possibilitar o acesso às novas tecnologias por toda a sociedade (e permitir sua livre reprodução após a expiração do prazo de proteção patentária), e de outro, garantir aos titulares um termo de proteção justo e razoável contra toda e qualquer eventual forma de exploração indevida por parte de terceiros - o que infelizmente não vem ocorrendo satisfatoriamente no Brasil.

E diante de tal cenário temporário de ineficiência administrativa (na análise e concessão de patentes), em que não mais subsiste um dispositivo legal a garantir um período mínimo de proteção patentária (independentemente do tempo total de atraso perpetrado pelo **INPI**), faz-se imprescindível a criação de um mecanismo compensatório tal qual o proposto pelo PL 5.810/2025, apto a amortizar os prejuízos ocasionados aos titulares, assegurando que as patentes possam vigorar no território nacional por prazo razoável e compatível com sua finalidade.

[1] No mês de maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADI 5.529/DF, por decisão majoritária (9x2), para declarar inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/96. Enquanto vigente, esse dispositivo assegurava aos titulares de patentes e modelos industriais um prazo mínimo de proteção, respectivamente de 10 e 7 anos, independentemente do tempo que o **INPI** levasse para a concessão do título proprietário.

[2] Embora ainda não haja disciplina legal aprovada para fins de compensação da mora do **INPI** após o julgamento da ADI nº 5.529/DF, tramitam propostas legislativas correlatas, como o PL 2.056/2022 (Câmara dos Deputados) e o PL 2.210/2022 (Senado Federal, atualmente na CCT).

[3] Há registro de pelo menos 76 (setenta e seis) ações judiciais propostas após o julgamento da ADI nº 5.529/DF, concentradas (em sua maioria) na Seção Judiciária do Distrito Federal (Brasília), objetivando tais fins compensatórios quanto ao termo de vigência patentária.

[4] O PTA (Patent Term Adjustment) consiste, em regra geral, em um modelo de ajuste do termo de vigência patentária em função da ocorrência de atrasos irrazoáveis e injustificáveis - por parte do escritório de patentes local - quando da análise e concessão do respectivo pedido; já o mecanismo de PTE (Patent Term Extension) refere-se à possibilidade de extensão do prazo de proteção patentária, nos casos em que houver mora excessiva pelo órgão regulatório, a exemplo da ANVISA, para conceder registro sanitário a produto cuja tecnologia seja objeto de patente.

[5] Nos últimos anos, o país vem se consolidando como o principal mercado farmacêutico da América Latina e do Mercosul, tendo movimentado no ano de 2023 cerca de R\$193,3 bilhões com a venda de medicamentos, tanto de empresas nacionais quanto estrangeiras. Ref.: Dados - Interfarma (2025).

[6] Obtido em https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2025/12/20251212_IFPMA_Innovation-Development-Access-Pathway-IDAP.pdf. (p. 05)

Eduardo Riess Viviane Kunisawa

Índice remissivo de assuntos

Marcas	7
Marco regulatório INPI	1,8,9,10
Propriedade Industrial	1,2,3,4,5,6,8,9,10
Propriedade Intelectual	1,7