



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Parecer Nº 0030-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0

PROCESSO Nº 52400.060387-2017-09

INTERESSADO: DIRPA

ASSUNTO: extensão do desconto do valor de retribuição para universidade estrangeira

I. Previsão de redução do valor da retribuição dos serviços do INPI para Instituição de Ensino e Pesquisa.

II. Possibilidade de extensão do desconto para universidades estrangeiras de países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento.

III. Princípio da Isonomia.

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-se de processo submetido à Procuradoria para análise da possibilidade de extensão do desconto atribuído pela Resolução INPI 129/2014 às Instituições de Ensino e Pesquisa do Brasil para as universidades estrangeiras.

2. A Ilma. Coordenadora da CGPCT esclarece que atualmente não é observado o desconto previsto na Resolução INPI nº 129/14 para as universidades estrangeiras, com base em anterior manifestação da PFE/INPI.

3. Informa ainda que está em estudo no Grupo de Trabalho do PCT uma proposta de reduzir o valor dos serviços inerentes aos direitos de propriedade industrial para as universidades de países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, a partir de critério estabelecido pela OMPI. O objetivo seria estimular a participação de tais Instituições no sistema do PCT e aumentar a diversidade na composição geográfica das demandas de patente.

4. É relatório do necessário.

5. De fato, a Resolução INPI nº 129/2014 prevê a redução do valor de retribuições devidas em razão de serviços prestados pelo INPI. Assim estabelece o art. 2º da referida Resolução:



Art. 2º Estabelecer os descontos sobre as retribuições devidas pelos serviços prestados pelo INPI a: pessoas naturais; microempresas, microempreendedor individual e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; cooperativas, assim definidas na Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971; instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem como órgãos públicos, quando se referirem a atos próprios, serão reduzidas em até 60% (sessenta por cento).

6. Dessume-se daí que as Instituições de Ensino e Pesquisa estão contempladas com o benefício de redução do valor das retribuições, contexto no qual, por óbvio, estão inseridas as Universidades brasileiras. A consulta reside justamente na análise da viabilidade jurídica ou não de estender a benesse às Universidades Estrangeiras.

7. De início, cuida esclarecer que a Constituição Federal de 1988 elegeu o princípio da isonomia como pilar do Estado Brasileiro, conforme deflui do próprio preâmbulo do texto constitucional. A rigor, não se admite, regra geral, discriminação de qualquer natureza, nem mesmo em razão da nacionalidade ou naturalidade de determinada pessoa.

8. Não obstante, importante pontuar que quando a Constituição Federal optou por impor limites à atuação dos estrangeiros em território nacional ela o fez expressamente. É o caso, por exemplo, da proibição de participação direta ou indireta de empresa ou capital estrangeiro na assistência à saúde no Brasil, prevista no art. 199, § 3º da CRFB/88. Existem alguns outros casos em que proscria a atuação de estrangeiro, mas eles constam de forma expressa no texto constitucional.

9. Neste sentido, à mingua de expressa autorização prevista na Constituição, afigura-se indevida uma distinção de tratamento entre brasileiro e estrangeiro, sendo certo que ambos se submetem de igual forma à ordem jurídica brasileira. Curial, neste passo, conferir a lição de Diógenes Gasparini a esse respeito:

“Todos devem ser tratados por ela igualmente tanto quando concede benefícios, confere isenções ou outorga vantagens como quando prescreve sacrifícios, multas, sanções, agravos. Todos os iguais em face da lei também o são perante a Administração. Todos, portanto, têm o direito de receber da Administração o mesmo tratamento, se iguais. Se iguais nada pode discriminá-los. Impõe-se aos iguais, por esse princípio, um tratamento impessoal, igualitário ou isonômico. É o princípio que norteia, sob pena de ilegalidade, os atos e comportamentos da Administração direta e indireta. É, assim, um dos direitos individuais consagrados tanto à proteção dos brasileiros como dos estrangeiros submetidos à nossa ordem jurídica.

Não cabe levar em conta a restrição residentes no País consignada nesse perceptivo, pois também devem ser assim tratados os estrangeiros não residentes,



*a exemplo dos turistas que apenas estão de passagem pelo nosso território. É princípio aplicável às pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, embora encimado pelo título 'Dos Direitos e Garantias Individuais'. [...] O objetivo do princípio da igualdade é evitar privilégios, e quando instalados servir de fundamento para sua extinção. Essa igualdade, cabe observar, não significa nivelamento econômico, pois não se trata de uma igualdade material, mas jurídico-formal." (GASPARINI, Diogenes. **Direito administrativo**. 9 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2004)*

10. Deveras, há exemplos na legislação brasileira que demonstram este compromisso com a igualdade. Interesse notar, por todos, o que dispõe a Lei 8666/93, Lei de Licitações, sobre o tratamento conferido a brasileiro e estrangeiro por ocasião de um certame licitatório:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)

§ 1º É vedado aos agentes públicos:

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.

11. Ou seja, a Lei de Licitações assegura igualdade de condições às empresas brasileiras e estrangeiras para competir, denotando o espírito da igualdade estabelecido no texto constitucional. Em última análise, a partir do instante que a empresa estrangeira esteja apta a atuar no território nacional ela se submete à ordem jurídica brasileira tanto quanto as empresas brasileiras. Precisa, neste ponto, a reflexão de Bandeira de Melo:

“O princípio da igualdade implica o dever não apenas de tratar isonomicamente todos os que afluem ao certame, mas também o de ensejar oportunidade de disputá-lo a quaisquer interessados que, desejando dele participar, podem oferecer as indispensáveis condições de garantia. É o que prevê o já referido art. 37, XXI, do Texto Constitucional. Aliás, o §1º do art. 3º da Lei 8.666 proíbe que o ato convocatório do certame admita, preveja, inclua ou tolere cláusulas ou condições capazes de frustrar ou restringir o caráter competitivo do procedimento licitatório e veda o estabelecimento de preferências ou distinções



*em razão da naturalidade, sede ou domicílio dos licitantes, bem como entre empresas brasileiras ou estrangeiras, ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o objeto do contrato.” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de direito administrativo**. 17. ed. 2004. p. 73-74.)*

12. É evidente, contudo, que eventual discriminação pode ser feita sem que se comprometa o princípio da igualdade. Aliás, há casos em que a distinção de tratamento se apresenta como condição para efetiva implementação da igualdade. Nestes casos, exige-se sempre a devida motivação do critério eleito para distinção de tratamento, justamente para que seja feito o devido controle de sua razoabilidade, sempre à luz da Constituição Federal.

13. Volvendo-se os olhos para a hipótese retratada na espécie, tem-se que, em tese, a atribuição de desconto no valor da retribuição devida pelos serviços prestados pelo INPI às Universidades brasileiras poderia ser estendido às universidades estrangeiras com fulcro no princípio da isonomia.

14. A rigor, ao se admitir que determinada universidade estrangeira faça um pedido de patente no Brasil, imperioso constatar que ela se submete à legislação de propriedade industrial em vigor no Brasil tanto quanto as universidades brasileiras, isto é, estão, tanto a brasileira quanto a estrangeira, jungidas à mesma ordem jurídica, razão pela qual, em princípio, deveriam gozar de tratamento similar.

15. Tratando-se de propriedade industrial, então, com maior ênfase se situa o princípio da igualdade. O Brasil é signatário de diversos Tratados internacionais que prevêm a isonomia de tratamento em relação ao acesso aos direitos de propriedade industrial. Para citar apenas os mais importantes TRIPS, CUP e PCT.

16. Sabe-se, no entanto, que algumas Universidades de países desenvolvidos estão em situação bem melhor do que as universidades brasileiras e as universidades dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, seja no aspecto financeiro, seja no que toca à estrutura e também quanto à própria capacidade produtiva.

17. Sendo assim, não seria nada absurdo restringir o desconto do preço da retribuição previsto na Resolução INPI 129/2014 apenas às universidades de países em situação similar ao Brasil, porquanto um critério razoável à luz da Constituição Federal.

18. Não se pode descurar, afinal, do efetivo sentido do princípio da isonomia impregnado no texto constitucional, sintetizado magistralmente por Rui Barbosa através da sua conhecida fórmula segundo a qual *“a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente os desiguais, na medida em que se desigalam”*.



19. As Universidades públicas brasileiras, por exemplo, estão freqüentemente submetidas a um orçamento enxuto, que lhes retira boa parte da capacidade de desenvolvimento. Não raro, inclusive, são surpreendidas com contingenciamentos que agrava ainda mais o quadro.

20. Ainda que não seja possível apontar com certeza o que motivou a redução do valor das retribuições em favor das instituições ensino e pesquisa por meio da Resolução INPI 129/2014, pois tal informação não consta do presente processo, revela-se seguro deduzir que, em boa medida, a razão se situa na necessidade de fomentar uma maior participação destas Instituições no processo de inovação, bem como lhes garantir o efetivo acesso aos direitos de propriedade industrial.

21. Não é novidade que em alguns casos fica custoso o acesso aos direitos de propriedade industrial, notadamente no campo das patentes. Em geral, as Universidades não têm as mesmas condições que algumas grandes empresas para fazer um pedido de patente, mormente para proceder ao planejamento e desenvolvimento correlatos, daí porque se legitima uma política de incentivo às Instituições de Ensino e Pesquisa.

22. Afinal, revela-se deveras importante o incentivo para que as Instituições de Ensino e Pesquisa façam maior uso do sistema de propriedade industrial brasileiro, com o que se espera incrementar o próprio desenvolvimento do país. Uma vez verificada a desproporção do preço dos serviços para estas Instituições, decorre mesmo do princípio da igualdade a adoção de medidas que propiciem condição para seu acesso.

23. É bom lembrar, outrossim, que a garantia do acesso à justiça dos hipossuficientes, por exemplo, veio a ser efetivada com a atribuição de gratuidade em relação às custas do processo, bem como com a designação de defensor público para representá-los. E não paira dúvida sobre a razoabilidade do critério de discrimen neste caso, porquanto materializa a isonomia prevista no art. 5º, II da Constituição Federal.

24. Nesta toada, numa primeira perspectiva, pode-se concluir que não há qualquer óbice jurídico em se estender a redução do valor da retribuição pelos serviços prestados pelo INPI às universidades estrangeiras, desde que estas se encontrem em situação que se amolde à *mens legis* embutida na Resolução INPI 129/14, isto é, desde que revistam as condições eleitas para que a finalidade da norma seja atingida.

25. A Ilma. Coordenador da CGPCT, órgão da DIRPA, indaga, em verdade, acerca da viabilidade de se conceder o referido desconto às universidades de países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, a partir da estratificação feita pela OMPI.

26. Na linha do que já dito, não se verifica óbice jurídico para a adoção da medida pretendida pela CGPCT. Ao que tudo indica, a razão para redução do valor das retribuições para as universidades de países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento se equivale àquela que motivou a redução do valor para as universidades brasileiras, isto é, fomentar a participação



destas instituições no sistema de propriedade industrial brasileiro e conferir maior diversidade na composição geográfica dos pedidos de patente.

27. A par de inexistir óbice jurídico para redução nestes termos, a medida parece, de fato, razoável. Estando as Instituições de Ensino e Pesquisa dos países acima referidos em condições similares às universidades brasileiras e considerando que o PCT consubstancia, em essência, um Tratado de Cooperação no campo de patentes, a atribuição do desconto no valor da retribuição é mesmo decorrência do princípio da igualdade.

28. Com efeito, isso não deve, à evidência, estar limitado ao âmbito do PCT. O acordo TRIPS prevê expressamente o princípio do tratamento nacional, conforme art. 3, *verbis*:

ARTIGO 3

Tratamento Nacional

1. Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual, salvo as exceções já previstas, respectivamente, na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados. No que concerne a artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão, essa obrigação se aplica apenas aos direitos previstos neste Acordo. Todo Membro que faça uso das possibilidades previstas no Artigo 6 da Convenção de Berna e no parágrafo 1 (b) do Artigo 16 da Convenção de Roma fará uma notificação, de acordo com aquelas disposições, ao Conselho para TRIPS.

29. Logo, a extensão do desconto para Instituição de Ensino e Pesquisa de país que esteja em situação similar à situação do Brasil pode ser promovida não apenas no âmbito do PCT, mas para todos os serviços prestados pelo INPI que contam com a redução do valor da retribuição correlata.

30. A menção à extensão dos efeitos da Resolução INPI 129/14 não é por acaso, é proposital. Em verdade, a medida consultada na espécie legitima o uso da interpretação extensiva. Vale reparar que o texto da Resolução não delimita o espaço territorial das Instituições contempladas com o desconto. A solução aqui decorre de uma mera interpretação no sentido de albergar hipótese semelhante que vinha sendo alijada, atingindo o conteúdo integral da norma.

31. Não se pode deixar de pontuar, neste tópico, a lição de Carlos Maximiliano:

"A interpretação extensiva não faz avançar as raias do preceito; ao contrário, como a aparência verbal leva ao recuo, a exegese impele os limites da regra até o seu verdadeiro posto." (MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e Aplicação do Direito*, Ed. Forense, 17ª Edição, pg. 200)



32. Frise-se desde logo que não cabe falar em extensão desmedida do desconto por força do princípio do território nacional, isto é, não se afigura razoável atribuir a redução para universidades estrangeiras que estejam em situação distinta da situação das universidades brasileiras, conferindo sentido meramente formal ao princípio da igualdade, o que, como visto, não se revela adequado.
33. Por óbvio, uma universidade norte-americana, por exemplo, está num estágio completamente diferente de qualquer universidade brasileiro no que toca à capacidade financeira, estrutura e suporte para inovação. Trata-se de um país sabidamente desenvolvido, suas universidades reúnem todas as condições para o acesso ao sistema de propriedade industrial independentemente de incentivo.
34. Não há falar neste caso em redução do valor da retribuição, porquanto inexistir similitude com as universidades brasileiras, destoando, desta maneira, da finalidade embutida na Resolução INPI 129/14. O pretexto de conferir interpretação extensiva não pode levar o alcance da norma além da sua finalidade.
35. Noutro giro, informa a consulente que a praxe administrativa atual é não atribuir o desconto para as Instituições de Ensino e Pesquisa estrangeiras, o que, segundo ela, decorreria de uma manifestação da Procuradoria, a saber, Nota/INPI/PROC/DICONs/nº 382, subscrita pela Ilma. Procuradora Federal Dra. Maria Dulce Marques Villas Boas e devidamente aprovada pelo Ilmo. Procurador-Chefe da época Dr. Mauro Sodré Maia.
36. Ocorre que, na realidade, a hipótese objeto daquela manifestação jurídica era distinta da que ensejou a presente consulta. Naquele caso, a consulta repousava na possibilidade de extensão do desconto para as empresas estrangeiras que cumprissem os requisitos definidos para condição de microempresa.
37. A resposta da Procuradoria à época, com acerto, apontou para impossibilidade em virtude do disposto no art. 3º, I da Lei 9841/99 e no art. 9º da Lei 9317/96, os quais excluíam expressamente as empresas estrangeiras do regime legal desenhado para microempresa, razão pela qual descabida a extensão do desconto para empresas estrangeiras sob este fundamento.
38. Não há, por outro lado, lei no Brasil que restrinja o caráter de Instituição de Ensino e Pesquisa para as universidades estrangeiras, de modo que portando elas tal condição no instante em que se dirigem ao INPI para efeito de solicitação de um direito de propriedade industrial não se vislumbra óbice para que lhes estenda o desconto previsto na Resolução INPI 129/14, ressalvadas as ponderações acima em relação à premissa que deve ser verificada para tanto.
39. Em suma, constata-se que a extensão do desconto do valor da retribuição pelos serviços prestados pelo INPI às universidades estrangeiras de países menos desenvolvidos ou em

for



desenvolvimento deflui do princípio da isonomia previsto na Constituição Federal, não havendo, portanto, qualquer óbice jurídico que proscruva eventual decisão administrativa neste sentido.

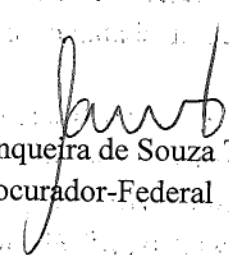
40. Não é demais repisar que tal entendimento não se restringe ao âmbito do PCT, podendo ser adotado em relação a todos os serviços para os quais é previsto um desconto na retribuição correlata, alertando-se mais uma vez para que seja sempre verificada condição do país para aferir a similitude em relação às universidades brasileiras, tal como esclarecido neste parecer. Revela-se inexorável, afinal, que a finalidade do desconto seja respeitada.

41. Atendo-se ao quesito particular exposto na consulta, infere-se que não se verifica óbice para que seja estendido o desconto do valor da retribuição previsto na Resolução INPI 129/14 para universidades de países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, de acordo com critério previamente estabelecido pela OMPI, pois, nestes termos, deduz-se semelhança em relação às universidades brasileiras, despertando a incidência do princípio da isonomia.

42. Ante o exposto, conclui-se que não se vislumbra óbice jurídico para extensão da redução do valor dos serviços praticados pelo INPI às universidades estrangeiras de países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, com arrimo no princípio da isonomia previsto na Constituição Federal.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2017.


Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal