

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

LÍVIA STHÉFANIE GOUVÊA LIMA

**PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Rio de Janeiro

2020

Lívia Sthéfanie Gouvêa Lima

**Precificação de serviços de propriedade industrial**

Tese apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor, ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Orientadora: Prof. Dra. Kátia Regina do Valle Freitas Pinto

Rio de Janeiro

2020

L732 Lima, Livia Sthéfanie Gouvêa.  
Precificação de serviços de propriedade industrial. / Livia Sthéfanie Gouvêa  
Lima. -- 2020.

209 f. ; figs.; gráfs.; tabs.

Tese (Doutorado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) -  
Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão  
de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2020.

Orientadora: Prof. Dra. Kátia Regina do Valle Freitas Pinto.

1. Escritório de propriedade industrial - Precificação. 2. Escritório de propriedade industrial - Política de preço. 3. Escritório de propriedade industrial - Serviços. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.77:65.5

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta dissertação, desde que citada a fonte.

\_\_\_\_\_  
Assinatura

05/11/2020

\_\_\_\_\_  
Data

Lívia Sthéfanie Gouvêa Lima

### **Precificação de serviços de propriedade industrial**

Tese apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor, ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Aprovada em 24 de setembro de 2020.

Banca Examinadora:

Profa. Dra. Katia Regina do Valle Freitas Pinto (Orientadora)

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Prof. Dr. Dirceu Yoshikazu Teruya

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Prof. Dr. Mauro Catharino Vieira da Luz

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Dra. Graziela Ferrero Zucoloto

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Prof. Dr. Manoel de Andrade e Silva Reis

Fundação Getúlio Vargas

A ata da defesa com as respectivas assinaturas dos membros encontra-se no processo de vida acadêmica do aluno.

## AGRADECIMENTOS

Este trabalho é fruto de anos de estudo e dedicação desde o projeto de mestrado em 2015 até esta tese de doutorado em si no ano de 2020. Porém, durante esta trajetória eu pude contar com a colaboração e apoio de diversas pessoas que foram primordiais através de suas diversas competências e características pessoais.

Agradeço primeiramente a Deus pela vida e por estar próximo daqueles que O buscam e Nele esperam. Não há palavras suficientes que eu possa dizer ou algo a fazer para retribuir esse inexplicável e ousado amor de Deus.

Agradeço aos meus familiares e amigos mais próximos por sempre acreditarem no meu potencial e compartilharem os momentos do dia a dia de alegrias e dificuldades, tornando a vida mais leve e com propósito.

Agradeço em especial ao meu marido, Thiago Pereira Lima, por me incentivar em todos os projetos e estar ao meu lado em todos os momentos com muito amor, empatia e sabedoria, me ajudando a superar os obstáculos que fazem parte do caminho.

Gratidão, sem medida, à minha orientadora Katia Regina do Valle Freitas Pinto, que me está orientando por tanto tempo e aceitou esse desafio conjunto de contribuirmos com o aprofundamento dessa temática tão necessária dentro do INPI. Agradeço por ser tão acessível, objetiva, e por todo o conhecimento transmitido que contribuiu expressivamente para o resultado deste trabalho.

Nessa caminhada recebi ainda contribuições de amigos e colegas de trabalho dentro e fora do INPI que irei resumir nos seguintes nomes: Patricia Ribeiro Soares, Vivian Íris Barcelos, Rodolfo dos Santos Machado, Fernando Cavalcante Pinheiro, Rita de Cássia Pinheiro Machado, Iloana Peyroton da Rocha, Renata Cherem Ribas, Vina Studart, Alessandro Bunn Bergamaschi, Gustavo Freitas Lobo Novis, Dirceu Yoshikazu Teruya e Graziela Ferrero Zucoloto.

Sem dúvidas há muitas outras pessoas e motivos a agradecer e, dessa forma, estendo meu “Muito obrigada!” a todos que estiveram comigo nessa caminhada e espero poder dividir novos projetos e momentos que vierem.

## RESUMO

LIMA, Livia Sthéfanie Gouvêa. **Precificação de serviços de propriedade industrial**. Rio de Janeiro, 2020. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) - Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2020.

Há uma lacuna no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI no que tange à necessidade de desenvolvimento de uma política formal de preços a fim de prover ao Instituto maior robustez nas decisões relativas à precificação e assuntos relacionados. Esta pesquisa propõe uma metodologia de precificação para os serviços do INPI baseada na revisão das abordagens de precificação da literatura e através de análise comparada das práticas de precificação utilizadas por outros escritórios de propriedade intelectual/industrial no mundo, observadas as especificidades locais. A metodologia proposta foi formulada a partir de uma análise abrangente de vários aspectos, tais como alinhamento estratégico, análise econômica e financeira, políticas públicas de propriedade industrial e de públicos-alvo específicos, comparativo internacional, análise de comportamento dos usuários e etc., que visam fornecer subsídios para a alta administração do INPI formular uma política de preços e assim contribuir para adoção de melhores práticas na temática de precificação, comprometimento do INPI com a eficiência na gestão pública e aumento da transparência das atividades do órgão perante a sociedade.

Palavras – chave: Precificação. Escritórios de propriedade intelectual. Política de preços.

## ABSTRACT

LIMA, Livia Sthéfanie Gouvêa. **Pricing of industrial property services. Rio de Janeiro, 2020.** Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) - Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2020.

There is a gap in the National Institute of Industrial Property – INPI regarding the need to develop a formal pricing policy in order to provide the Institute with greater robustness in decisions related to pricing and related matters. This research proposes a pricing methodology for INPI services based on the review of the pricing approaches of the literature and through comparative analysis of pricing practices used by other intellectual/industrial property offices in the world, in compliance with the specified locations. The proposed methodology was formulated from a comprehensive analysis of several aspects, such as strategic alignment, economic and financial analysis, public policies on industrial property and specific target audiences, international comparison, user behavior analysis, etc., that aim to provide subsidies for the top management of the INPI to formulate a pricing policy and thus contribute to the adoption of best practices in the subject of pricing, INPI's commitment to efficiency in public management and increased transparency of the agency's activities to society.

Keywords: Pricing. Intellectual property offices. Pricing policy.

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Categorização da Propriedade Intelectual .....	14
Figura 2 - Leahy-Smith America Invents (AIA) - Antes e Depois.....	50
Figura 3 - Componentes analisados na formação de preços do USPTO .....	53
Figura 4 - Metodologia de precificação USPTO .....	53
Figura 5 - Modelagem de Recuperação de Custos do IP Australia .....	68
Figura 6 - Alterações propostas no ciclo de taxas de Patentes - IP Australia .....	72
Figura 7 - Alterações propostas no ciclo de taxas de Marcas - IP Australia.....	73
Figura 8 - Metodologia de precificação proposta .....	141

## LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Taxas de Renovação de Patentes (vigentes e propostas) em A\$ .....	77
Gráfico 2 - Despesa autorizada e Receita Arrecadada INPI - 2016 a 2019 .....	105
Gráfico 3 - Receita e Custo Total INPI por Macroprocesso 2015.....	116
Gráfico 4 - Receita e Custo Total INPI por Macroprocesso 2016.....	116
Gráfico 5 - Distribuição do custo anual INPI por tipo de gasto – 2015 a 2018 .....	118

## LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Estrutura de Mercado e Influência Sobre a Formação de Preços .....	28
Tabela 2 - Relação entre elasticidade-preço da demanda (EP) e receitas .....	41
Tabela 3 - Descontos oferecidos KIPO para serviços de patentes .....	101
Tabela 4 - Comparativo das características entre os escritórios analisados .....	130
Tabela 5 - Taxas adicionais por número de páginas, reivindicações e de manutenção de patentes .....	138
Tabela 6 - Análise do custo homem/hora da atividade de exame de mérito relacionada ao serviço de "Pedido de Registro de Marca" .....	150

## LISTA DE ABREVIações E SIGLAS

AIA	<i>Leahy-Smith America Invents</i>
ABC	Metodologia de Custeio Baseado em Atividades
ABI	Programa de Informações Baseadas em Atividades do USPTO
AECON	Assessoria de Assuntos Econômicos do INPI
AMPICTA	Associação de fabricantes australianos envolvendo patentes, desenhos industriais, direitos autorais e marcas comerciais
ANU	Escritório de Comercialização da Universidade Nacional da Austrália
API	Sala de Aula de Propriedade Intelectual da Colômbia
BPO	<i>Business Process Office</i>
CATI	Centro de Suporte à Tecnologia e Inovação
CGOF	Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças do INPI
CIGEPI	Centro de Informações Tecnológicas e Suporte ao Gerenciamento da Propriedade Industrial – Colômbia
CIPO	Escritório de Propriedade Intelectual do Canadá
CNIPA	Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China
COINT	Coordenação de Relações Internacionais do INPI
COVID-19	Coronavírus 2019
CQUAL	Coordenação Geral da Qualidade do INPI
CRA	<i>Charging Risk Assessment</i>
CRIS	<i>Cost Recovery Implementation Statement</i>
DICON	Divisão de Contabilidade Geral do INPI
DIGEQ	Divisão de Gestão da Qualidade do INPI
DIORC	Divisão de Orçamento e Custos do INPI
DIRAD	Diretoria de Administração do INPI
DIRMA	Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas
DOU	Diário Oficial da União
DPMA	Escritório de Patentes e Marcas da Alemanha
EPO	Escritório Europeu de Patentes
EUA	Estados Unidos da América
EUIPO	Instituto de Harmonização do Mercado Interno da Europa
GAO	Escritório de contabilidade do governo dos EUA

GRU	Guia de Recolhimento da União
GT Madri	Grupo de Trabalho do Protocolo de Madri no INPI
IMPI	Instituto Mexicano de Propriedade Industrial
INAPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Chile
INDECOPI	Instituto Nacional de Defesa da Concorrência e Propriedade Intelectual
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial – Brasil
IP Australia	Agência governamental responsável pela administração do sistema de direitos de propriedade intelectual da Austrália
IPAS	<i>Industrial Property Automation System</i> - software desenvolvido pela OMPI e utilizado pelo INPI para a gestão dos pedidos de registro de marcas
IPC	Índice de Preços ao Consumidor
IPOS	Escritório de Propriedade Intelectual de Singapura
IPTA	Instituto de Advogados de Marcas e Patentes da Austrália
IP5	Fórum dos cinco maiores escritórios de propriedade intelectual
ITU	Unidade Tributária do Peru
JPO	Escritório de Patentes do Japão
KIPO	Escritório Coreano de Propriedade Intelectual
LOF	Lei de Organização e Funcionamento do INDECOPI Peru
LPI	Lei de Propriedade Industrial
MDIC	Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
ME	Ministério da Economia
MEI	Microempreendedor Individual
NPRM	<i>Notice of Proposed Rulemaking</i>
OMB	Escritório de Gestão e Orçamento dos EUA
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PAG	Protocolo Automatizado Geral do INPI
PCG	Grupo de Consulta de Patentes do IP Australia
PCT	<i>Patent Cooperation Treaty</i>
PI	Propriedade Intelectual
PTAB	<i>Patent Trial and Appeal Board</i>
RCE	<i>Request for Continued Examination</i>
RIO	<i>Rights in One</i>
RPI	Revista da Propriedade Industrial
SEANC	Serviço de Análise de Custos do INPI

SEARC	Serviço de Arrecadação do INPI
SENADI	Serviço Nacional de Direitos Intelectuais da República do Equador
SISCAP	Sistema de Cadastramento da Produção da Diretoria de Patentes
STN	Secretaria do Tesouro Nacional do Brasil
TDS	<i>Transactional Digital Services</i>
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
TM & DCG	Grupo de Consulta de Marcas Desenhos Industriais do IP Australia
TUPA	Texto Único de Procedimentos Administrativos do INDECOPI Peru
UKIPO	Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido
UNESCO	Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
USPTO	<i>United States Patent and Trademark Office</i>

## SUMÁRIO

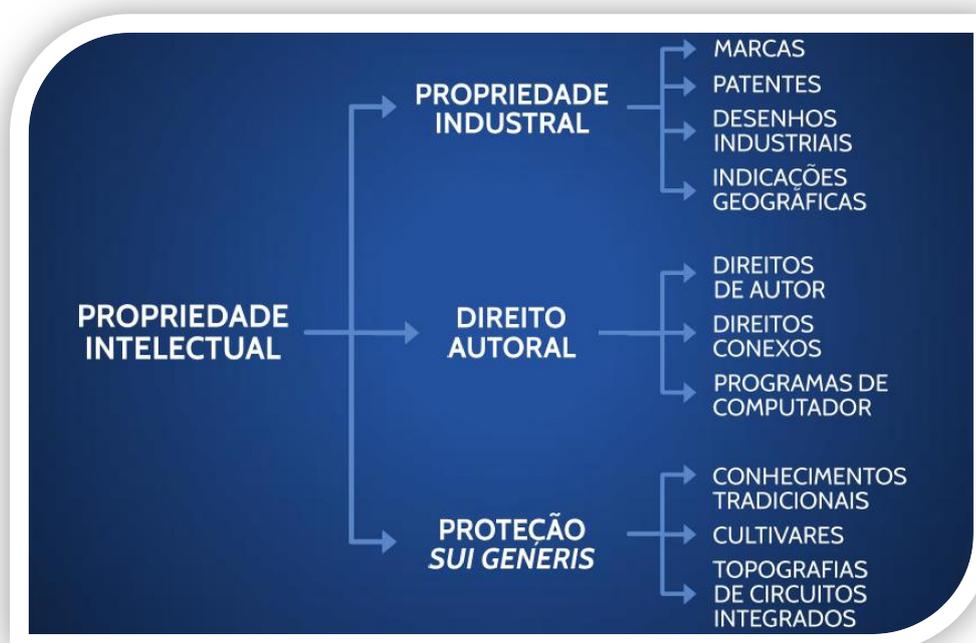
INTRODUÇÃO.....	14
1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	23
1.1 FORMAÇÃO DE PREÇOS ORIENTADA PELA TEORIA ECONÔMICA.....	25
1.2 FORMAÇÃO DE PREÇOS ORIENTADA PELO MERCADO (DEMANDA E CONCORRÊNCIA).....	29
1.3 FORMAÇÃO DE PREÇOS ORIENTADA PELOS CUSTOS.....	32
1.4 TARIFAÇÃO COMO INSTRUMENTO REGULATÓRIO.....	33
1.5 PREÇO PÚBLICO NO BRASIL.....	42
1.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO.....	44
2 PRECIFICAÇÃO EM ESCRITÓRIOS DE PI.....	47
2.1 ESTADOS UNIDOS.....	48
2.2 AUSTRÁLIA.....	63
2.3 MÉXICO.....	81
2.4 PERU.....	85
2.5 COLÔMBIA.....	87
2.6 DEMAIS PAÍSES.....	91
2.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO.....	102
3 INPI - BRASIL.....	104
3.1 TABELA DE RETRIBUIÇÕES INPI.....	106
3.2 DESCONTOS.....	108
3.3 METODOLOGIA DE APURAÇÃO DE CUSTOS INPI.....	114
3.4 PRECIFICAÇÃO DOS NOVOS SERVIÇOS DO INPI RELATIVOS AO PROTOCOLO DE MADRI.....	119
3.5 INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NAS DEMAIS ÁREAS DO INPI QUE PODEM CONTRIBUIR PARA PRECIFICAÇÃO.....	122
3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DE CAPÍTULO.....	126
4 PROPOSIÇÃO DE METODOLOGIA DE PRECIFICAÇÃO PARA O INPI BRASIL.....	128
4.1 COMPARAÇÃO DAS METODOLOGIAS DE PRECIFICAÇÃO NOS PAÍSES SELECIONADOS.....	128
4.2 PROPOSIÇÃO DE METODOLOGIA PARA O INPI BRASIL.....	139
CONCLUSÃO.....	154
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	158
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO USPTO E IP AUSTRALIA.....	164
APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO GERAL - DEMAIS PAÍSES.....	166
APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO ELABORADO PARA CQUAL.....	169
ANEXO A – RESPOSTAS OBTIDAS ESTADOS UNIDOS.....	171
ANEXO B – RESPOSTAS OBTIDAS AUSTRÁLIA.....	176
ANEXO C – RESPOSTAS OBTIDAS MÉXICO.....	180
ANEXO D – RESPOSTAS OBTIDAS PERU.....	185
ANEXO E – RESPOSTAS OBTIDAS COLÔMBIA.....	190
ANEXO F – RESPOSTAS OBTIDAS CANADÁ.....	193
ANEXO G – RESPOSTAS OBTIDAS CHILE.....	198
ANEXO H – RESPOSTAS OBTIDAS EQUADOR.....	202
ANEXO I – RESPOSTAS OBTIDAS COREIA DO SUL.....	204
ANEXO J – RESPOSTAS OBTIDAS JUNTO À CQUAL.....	208

## INTRODUÇÃO

Segundo a convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) a propriedade intelectual é (BARBOSA, 2003):

“a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.”

A propriedade intelectual pode ser categorizada como propriedade industrial, abrangendo as marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas, ou como direito autoral, compreendendo os direitos de autor e conexos, além dos programas de computador. Há ainda a categorização da propriedade intelectual como proteção *sui generis* que pode versar sobre conhecimentos tradicionais, cultivares e topografias de circuitos integrados, conforme a Figura 1:



**Figura 1 - Categorização da Propriedade Intelectual**

Fonte: Adaptado de Barbosa (2003).

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – é uma autarquia federal brasileira que presta serviços de registros de marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial, registros de desenho industrial e indicações geográficas de acordo com a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº. 9.279/1996), além de registros de programas de computador (Lei nº. 9.609/1998) e topografias de circuitos integrados (Lei nº. 11.484/2007).

Para fornecer esses serviços, o INPI recebe pedidos dos usuários externos mediante pagamento de retribuição. Os preços devem ser estabelecidos de forma a garantir a sustentabilidade da organização e possibilitar não apenas a cobertura dos custos, mas também a geração de recursos adicionais em volume suficiente para a realização dos investimentos necessários à expansão das atividades em ritmo compatível com o crescimento da demanda e também à modernização tecnológica (MATTOS *et al.*, 2007).

As retribuições são o preço público cobrado pela utilização dos serviços prestados pelo INPI. Esses valores são devidos apenas pelos cidadãos que demandam os serviços específicos e individualizados do INPI. Esses preços deveriam ter seus valores de cobrança ao usuário externo estabelecidos de forma a cobrir o custo da ação estatal (CALDAS NETO, 1997).

Segundo o professor Moraes (1996, p. 322):

“O preço público seria a prestação pecuniária, decorrente da livre manifestação de vontade do comprador, exigida pelo Estado ou órgão estatal, ou empresa associada, concessionária ou permissionária em contraprestação pela aquisição de um bem material ou imaterial. Como consequência, a receita obtida através de preços públicos apresenta-se originária e facultativa”.

Em ocasiões nas quais o próprio Estado presta serviços, tem-se como fim último o alcance do bem comum, e sendo essa finalidade a única razão de sua existência, ao prestar atividades públicas, que são de sua titularidade e responsabilidade direta, não pode visar outra coisa que não o bem estar de seus indivíduos. Ou seja, não há intuito lucrativo nas hipóteses de o próprio Estado ser o prestador do serviço.

Para Caldas Neto (1997, p. 267):

“Estando tais serviços postos à disposição de todos (generalidade, uma de suas características), quem os queira voluntariamente assume a condição de usuário, pagando o chamado preço público. A existência do preço público requer que a receita se mantenha ao nível da despesa, ou seja, a quantia que exige do usuário, pelo fornecimento de serviços ou coisas, deverá ser suficiente apenas para cobrir seus custos.”

Neste sentido, Lima (2017) propôs e aplicou uma metodologia de apuração de custos para o INPI para os períodos de 2015 e 2016 a fim de apurar os custos dos macroprocessos finalísticos do INPI, definindo estes como: Patentes, Marcas, Indicação Geográfica, Registro de Programa de Computador e Topografia de Circuito Integrado, Averbação de Contratos e Transferência de Tecnologia e Desenho Industrial. Para ambos os períodos o resultado entre a receita total dos macroprocessos e o custo total apurado foi positivo, R\$ 28,8 milhões em 2015 e R\$ 46,0 milhões em 2016. Porém, todos os macroprocessos, com exceção do macroprocesso de Marcas, apresentaram um custo maior do que as receitas auferidas nos dois anos de análise, demonstrando que na prática ocorre subsídio cruzado das receitas auferidas pelos serviços de Marcas para cobrir o custo da ação estatal no oferecimento dos serviços de outros macroprocessos.

Além disso, no Brasil são concedidos descontos com redução de 60% nos valores pagos na maioria dos serviços do INPI para pessoas naturais, microempresas, microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte, além de cooperativas, instituições de ensino e pesquisa, entidades sem fins lucrativos, bem como órgãos públicos. Os descontos aplicados a determinados grupos podem representar outra forma de subsídio cruzado, cabendo avaliação de quanto os descontos oneram outros usuários ou se o valor com desconto já é suficiente para cobrir o custo da ação estatal.

Em relação aos desdobramentos referentes às decisões sobre preços dos serviços prestados pelo INPI, Lima (2017) afirma que, com exceção do macroprocesso de Marcas, os demais macroprocessos finalísticos do INPI apresentaram os preços de seus serviços aquém do valor necessário para cobrir o custo da ação estatal, o que poderia ser equacionado com aumentos dos valores da tabela de retribuições, mas que deveriam ser estabelecidos por meio de um conjunto de variáveis e não de forma linear.

A literatura sobre precificação de serviços apresenta diversas abordagens aplicáveis às organizações considerando suas diferentes características e tipo de estrutura de mercado em que atuam. A formação de preços pela teoria econômica, por exemplo, com preço formado pelo balanceamento da curva de oferta e demanda tem sua aplicação com melhor funcionamento em mercados que se aproximam da chamada concorrência perfeita (PINDYCK e RUBINFELD, 2006; VARIAN, 2006). Já a teoria de decisão de preços de venda orientada pelo mercado é abordada sob os aspectos da demanda e concorrência, mas desconsidera a necessidade de retorno sobre o investimento e o custo de oportunidade nas decisões relativas a preço (COGAN, 2002; GUERREIRO, 2006; KOTLER *et al.*, 2006; LEFTWICH, 1994; PINDYCK E RUBINFELD, 2006; SANTOS, 1995; e VARIAN, 2006).

Uma das teorias mais adotada pelas organizações na fixação de preços é a teoria orientada para custos, com forte viés para a prudência financeira, princípio amplamente aceito e almejado pelos administradores (NAGLE e HOLDEN, 2003). Para o caso do INPI, se destacam as formas de precificação utilizando a tarifação como instrumento regulatório, que deve garantir, ao mesmo tempo, preços baixos e elevados níveis de serviço, assegurando saldo positivo para a organização e nível de satisfação adequado ao consumidor (FREITAS, 2004; VISCUSI, VERNON e HARRINGTON JR., 2018).

Dentro deste contexto, este trabalho procura fazer uma contribuição na área de precificação e proposição de uma metodologia de precificação que permita desenvolver uma política de preços mais fundamentada para o INPI a fim de prover à administração de subsídios e reflexões que possam ter um impacto positivo e colaborativo sobre as atividades relacionadas à formação de preços dos serviços oferecidos à sociedade.

## **JUSTIFICATIVA**

A presente pesquisa de tese motiva-se pela necessidade de aprofundamento na temática de precificação dos serviços do INPI levando-se em consideração as questões relativas aos custos apontadas por Lima (2017) e outros aspectos que precisam ser desenvolvidos e analisados, tais como mapeamento das atividades relacionadas a cada serviço, equilíbrio das contas do Instituto, conhecimento das formas de precificação existentes, análise da conjuntura internacional do sistema de

propriedade industrial, benchmarking com escritórios que possuem precificação dos serviços bem estruturada, análise das políticas públicas nacionais e possíveis reflexos nas decisões relativas a preços de serviços a fim de possibilitar mais robustez na política de precificação do INPI.

Além disso, os resultados apresentados por Lima (2017) corroboram a necessidade de revisão dos valores praticados pelo INPI a fim de cobrir o custo da ação estatal ou definir o nível de subsídio cruzado entre as atividades finalísticas, além de considerar questões políticas internas e externas ao órgão. Destaca-se também a necessidade de divulgação e transparência, com documentação formal das atividades e metodologia de precificação, de forma a possibilitar também o envolvimento e engajamento das partes interessadas, demonstrando o comprometimento do Instituto em prestar tais serviços com eficiência e eficácia.

Cabe mencionar, para o caso do INPI, o art. 239 da Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 – Lei de Propriedade Industrial - LPI, cuja matéria refere-se à autonomia financeira do INPI, que pode ser autorizada pelo Poder Executivo à Autarquia, necessitando ainda de regulamentação. No parágrafo único deste artigo consta que: *“As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI.”* Ou seja, há que se garantir que o INPI seja capaz de cobrir os custos da ação estatal apenas com recursos próprios, corroborando a necessidade de conhecimento e do equilíbrio dos preços públicos praticados. Conferindo-se a devida autonomia financeira ao INPI, espera-se que o Órgão seja capaz de gerir os recursos tendo equilíbrio financeiro, o que significa possuir uma reserva operacional considerando investimentos e modernização do Instituto e que permita a prestação dos serviços com qualidade e confiabilidade, sem prejuízo de eventuais imprevistos ou situações atípicas decorrentes de cenários econômicos que advirem.

Por isso, conhecer as abordagens e teorias de precificação da literatura, bem como as práticas de precificação utilizadas por outros escritórios de propriedade industrial no mundo, observadas as especificidades locais, possibilita identificar oportunidades de melhoria na gestão de preços do INPI e fornecer subsídios à formação de uma metodologia e política de precificação para os serviços do Instituto, inexistente até o presente momento.

## **PROBLEMA DE PESQUISA**

A precificação dos serviços do INPI deve levar em conta vários fatores, tais como: custo dos serviços prestados, equilíbrio das contas do Instituto, análise da conjuntura internacional do sistema de propriedade industrial, políticas públicas, dentre outros. No entanto, o INPI não possui, atualmente, nenhuma metodologia nem política formalmente estabelecida ou direcionada para formação e atualização dos preços que leve em consideração os fatores elencados.

Portanto, será realizada uma análise abrangente de vários aspectos a fim de realizar proposição de metodologia de precificação dos serviços do INPI capaz de contribuir para a racionalização das decisões relativas à tabela de retribuições do Instituto, fornecendo subsídios para a alta administração.

## **OBJETIVOS**

### **Objetivo Geral**

O objetivo geral consiste na proposição de uma metodologia de precificação dos serviços do INPI, a fim de auxiliar nas decisões relativas a alterações e revisões da tabela de retribuições, subsídio à formulação de uma política de preços formal para o INPI e aumento da transparência das atividades e gastos do Instituto perante a sociedade.

### **Objetivos Específicos**

1. Revisão da literatura referente à precificação de serviços e às especificidades de precificação de serviços públicos;
2. Identificação de escritórios de propriedade industrial/intelectual no mundo que possuem metodologia de precificação dos serviços prestados.
3. Seleção de dois ou mais escritórios que possuem metodologia de precificação com o objetivo de analisar as metodologias desenvolvidas, levando-se em conta a conjuntura político-econômica a qual estão inseridos.

4. Aplicação de questionário aos escritórios selecionados a fim de obter informações mais detalhadas de alguns tópicos após a análise dos documentos publicamente disponíveis.
5. Apresentação do atual cenário de precificação dos serviços do INPI e sua conjuntura político-econômica.
6. Proposição de uma metodologia de precificação dos serviços do INPI.

## **METODOLOGIA**

A metodologia utilizada para elaboração deste trabalho pode ser classificada utilizando-se a proposta de Vergara (2005), que apresenta dois critérios básicos para identificação do tipo de uma pesquisa – classificação quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, a autora identifica seis possibilidades de classificação de uma investigação: exploratória, descritiva, explicativa, metodológica, aplicada e intervencionista. A pesquisa realizada pode ser enquadrada como exploratória, principalmente por ter natureza de sondagem, onde não são levantadas hipóteses *a priori*. A pesquisa apresentada também pode ser classificada no tipo descritiva, pois tem como objetivo expor características de determinadas organizações no que diz respeito às decisões de preço, sem intenção de comprovar um determinado fenômeno, a partir das observações realizadas.

Quanto aos meios, Vergara (2005) propõe dez diferentes classificações, dentre as quais três delas representam o tipo de pesquisa a ser realizada: pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e estudo de caso. O trabalho pode ser classificado como pesquisa bibliográfica por propor trazer uma revisão da literatura sobre a temática de precificação. A partir da revisão de literatura sobre decisões de preço e da análise dos documentos encontrados nos sítios eletrônicos dos escritórios de propriedade industrial, foi elaborado questionário por escrito, disponível no Apêndice A, enviado eletronicamente aos escritórios identificados como possuidores de metodologias de precificação de seus serviços, que contribuíram para a realização desta pesquisa, cujas respostas se encontram nos Anexos A e B.

Apenas foram encontradas documentações públicas detalhadas sobre a precificação dos serviços dos escritórios dos Estados Unidos e da Austrália. Por isso, optou-se pela elaboração de um segundo questionário mais extenso e

minucioso, disponível no Apêndice B, para envio a diversos países cujo critério de escolha foi a relevância do escritório mundialmente e aqueles localizados em países com características econômicas mais próximas à realidade brasileira, tendo sido selecionados: Europa (EPO), Canadá, Coreia do Sul, China, México, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. O questionário foi respondido pelo México, Peru, Canadá, Colômbia, Chile, Equador e Coreia do Sul. As respostas obtidas estão nos Anexos C, D, E, F, G, H e I, respectivamente.

Destaca-se que para o envio dos questionários foi solicitada intermediação da Coordenação de Relações Internacionais – COINT do INPI a fim de que a solicitação pudesse ser feita por meio da colaboração já existente entre o INPI e os representantes dos escritórios selecionados, o que representou uma importante contribuição para o significativo número de países que se disponibilizou a enviar as respostas solicitadas.

Foi identificada a necessidade de realizar também um questionário para envio à Coordenação Geral da Qualidade - CQUAL do INPI a fim de obter mais detalhes sobre a gestão por processo de trabalho no INPI e a gestão de riscos. O questionário elaborado encontra-se no Apêndice C e as respostas obtidas foram disponibilizadas no Anexo J.

Segundo Gil (2008), com um estudo de caso é possível dar ênfase na totalidade do tema investigado, podendo ser utilizado quando se deseja focar o problema como um todo. Especificamente para as questões relacionadas às decisões de preço nas empresas, existe uma multiplicidade de dimensões a serem consideradas, dentre elas as questões de custos, estratégias mercadológicas e análises microeconômicas, que precisam ser tratadas simultaneamente para que se chegue a uma definição final sobre o preço a ser praticado por uma empresa/organização num determinado mercado. O estudo teve como objetos o próprio INPI e os escritórios selecionados para análise de seus respectivos processos de precificação dos serviços prestados.

Como limitação do método de pesquisa utilizado destaca-se que não é possível a generalização das informações obtidas com as respostas constantes dos questionários utilizados no estudo de caso e devem ser observadas e ponderadas

as especificidades locais. Também podem existir erros de análise causados por alguma imprecisão das informações fornecidas ou interpretação das mesmas.

## **ESTRUTURA DA TESE**

O trabalho está estruturado com uma seção de introdução e três capítulos, além da conclusão. A introdução apresenta a contextualização da temática precificação no INPI, além dos objetivos geral e específicos e os procedimentos metodológicos, os instrumentos, o tipo de pesquisa, o universo e a delimitação da pesquisa. A fundamentação teórica é apresentada no Capítulo 1 por meio das abordagens da literatura sobre formação de preços: formação de preços orientada pela teoria econômica, orientada pelo mercado, orientada pelos custos e tarifação como instrumento regulatório, além da conceituação de preço público.

No Capítulo 2 estão detalhadas as informações de precificação de serviços de propriedade industrial encontradas nos escritórios selecionados, identificando as abordagens teóricas aplicadas na prática de cada um dos países. No Capítulo 3 são apresentadas as características e especificidades locais do INPI e detalhadas as informações disponíveis que possuem relação com a precificação dos serviços.

No Capítulo 4 são apresentadas de forma comparada as características encontradas nos escritórios de cada país e proposta a metodologia de precificação para o INPI. Na última seção são tecidas as conclusões do trabalho, relacionando os objetivos identificados inicialmente com os resultados alcançados e são ainda propostas possibilidades de continuação da pesquisa desenvolvida a partir das experiências adquiridas com a execução do trabalho.

# 1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo J.Dean (1947, p.25):

*“A política de determinação de preços é o último baluarte do medievalismo na gestão moderna. A determinação de preços ainda é bastante intuitiva e até mística, no sentido que a intuição é muitas vezes território do grande chefe”.*

Para Lovelock e Wright (2002) é mais difícil colocar preços em desempenhos intangíveis do que em bens, por que é mais difícil calcular os custos financeiros envolvidos em atender um cliente do que identificar os custos de mão de obra, matérias primas, tempo de máquina, armazenamento e remessa associados à produção de um bem físico.

Isso demonstra a complexidade relacionada às decisões de precificação, que são extremamente importantes, pois podem afetar a demanda pelos produtos/serviços de uma empresa/organização e recursos que ela auferir mediante a prestação de serviços e/ou venda de produtos. Por isso, Kotler *et al.* (2006) afirma que o preço influencia diretamente a demanda, determina diretamente a rentabilidade da atividade e influencia a percepção do produto contribuindo para o posicionamento da marca. Mesmo com tal importância, muitas empresas não lidam bem com a determinação de preços.

Segundo Kotler *et al.* (2006, p. 490), os erros mais comuns da determinação de preços são:

- preços demasiadamente orientados para custos;
- preços não sofrem revisão com suficiente frequência para capturar mudanças praticadas pelo mercado;
- determinação dos preços independente do restante do composto de *marketing*; e,
- não variação de acordo com diferentes itens de produtos, segmentos de mercado e ocasiões de compra.

Ainda segundo o autor, para definição de preços devem ser feitas as seguintes análises (KOTLER *et al.*, 2006, p. 490):

- Definir os objetivos da organização com relação a preços.
- Analisar a demanda nacional e internacional.
- Analisar e controlar os custos de produção.
- Analisar os custos, preços e ofertas dos concorrentes.
- Escolher um método a ser usado na determinação de preços e decisão de que tipos de preços e variações (regionais, conjunturais, etc.) seriam praticados.
- Elaborar como serão as reações da organização a mudanças de preços dos concorrentes.

Portanto, Kotler *et al.* (2006) apresenta as etapas que devem ser consideradas no estabelecimento de uma política de preços, que são: seleção do objetivo da determinação de preços, determinação da demanda, estimativa de custos, análise de custos, preços e oferta dos concorrentes, seleção de um método de determinação de preços e seleção do preço final.

Já Lovelock e Wright (2002) descrevem os custos, a concorrência e o valor para o cliente como o tripé dos fundamentos da estratégia de preços de uma organização. Quando tratando de serviços ao invés de bens físicos, Lovelock e Wright (2002) citam ainda duas particularidades que acentuam complexidade à decisão de preços. A primeira delas é a dificuldade de se definir uma unidade de serviço, gerando questões a respeito da adequada base para apreçar os serviços e a segunda delas diz respeito à característica dos serviços de comporem de mais custos fixos do que custos variáveis, diferente do que acontece nas organizações que produzem bens físicos.

Existem diversas abordagens de formação de preços. Apesar de imperfeitos, estes modelos são representativos da realidade empresarial e abordados pela maioria dos autores que tratam da determinação de preços, como observado em Kotler *et al.* (2006), Lovelock e Wright (2002) e Nagle e Holden (2003), Leftwich (1994), Pindyck e Rubinfeld (2006), Santos (1995), Sardinha (1995), Spínola e Troster (2001), Varian (2006).

O tópico 1.1 apresenta a formação de preços orientada pela teoria econômica apontando também as questões relacionadas às falhas de mercado. Já o tópico 1.2 descreve a formação de preços orientada pelo mercado e o tópico 1.3 traz a abordagem de formação de preços orientada pelos custos. O tópico 1.4 desdobra-se sobre a tarifação como instrumento regulatório e o tópico 1.5 apresenta a conceituação de preço público. As considerações finais do capítulo estão no tópico 1.6.

## **1.1 FORMAÇÃO DE PREÇOS ORIENTADA PELA TEORIA ECONÔMICA**

A Teoria Econômica se baseia em dois princípios: o princípio de otimização, que se refere à busca das pessoas pelo melhor padrão de consumo possível a seu alcance, e o princípio de equilíbrio, que se refere ao fato dos preços se estabilizarem apenas quando a demanda por determinado bem físico ou serviço for igual à oferta (VARIAN, 2006). O modelo orientado pela teoria econômica busca estabelecer o equilíbrio entre os principais fatores macroeconômicos, tais como a estrutura do mercado, a demanda, o ciclo de vida do produto, os fatores tecnológicos e os fatores políticos-legais.

O funcionamento de um mercado ocorre pela interação entre oferta e demanda. A oferta é representada pelas unidades econômicas vendedoras (empresas) e a demanda é representada pelas unidades econômicas compradoras (consumidores). A função da oferta e da demanda pode ser representada pelas inter-relações das variáveis preço e quantidade dentro de um determinado período de tempo e ambiente.

A curva de demanda pode ser influenciada pelo preço de bens substitutos, pela disponibilidade da renda dos consumidores, pelo grau de necessidade do

consumidor em relação ao bem, pela intensidade de divulgação e propaganda, dentre outros. Já a curva de oferta pode ser afetada pelo preço de bens substitutos dos concorrentes, dos fatores de produção e tecnologia empregados, número de empresas concorrentes e da expectativa de evolução da demanda, entre outros aspectos. Por isso, o equilíbrio entre oferta e demanda é dinâmico (PINDYCK e RUBINFELD, 2006).

Porém o modelo de balanceamento do mercado pela curva de oferta e demanda funciona somente em mercados chamados de concorrência perfeita. Existem, no entanto, diversos outros tipos de mercado que possuem suas próprias características e peculiaridades em relação à determinação de preços e influência no mercado. É preciso uma análise mais cuidadosa de cada estrutura de mercado, sendo as principais existentes a concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolística.

Segundo Porter (2004), as características da indústria na qual uma empresa compete é o aspecto principal do meio ambiente e a essência da formulação de uma estratégia competitiva consiste justamente no relacionamento da companhia com o seu meio externo. Para se classificar uma indústria deve-se partir de dois elementos básicos: a quantidade de agentes vendedores e compradores atuando no mercado e a natureza da mercadoria ou fator de produção objeto de negociação.

A concorrência perfeita caracteriza-se principalmente pela existência de um grande número de empresas, ofertando produtos idênticos. Outras características da concorrência perfeita são: falta de influência do comprador e vendedor individual; ausência de restrições artificiais: a precificação é livre, sem qualquer fixação de preços imposta ou influenciada pelo governo; mobilidade com livre entrada e saída de empresas no mercado e simetria de informação para todos os participantes do mercado (LEFTWICH, 1994; SANTOS, 1995; SARDINHA, 1995; SPÍNOLA E TROSTER, 2001; VARIAN, 2006).

O monopólio tem como característica principal a existência de apenas um vendedor e diversos compradores. Outras características de destaque do monopólio são: um único produtor realiza toda a produção; os produtos não possuem substitutos adequados; produtos similares não influenciam no preço do produto; ações de firmas em outras indústrias não são relevantes para o monopolista

(LEFTWICH, 1994; PINDYCK e RUBINFELD, 2006; VARIAN, 2006). Nesse tipo de estrutura, as organizações têm grande influência na determinação de preços. Mesmo com essa flexibilidade, ela apenas consegue vender o que o mercado suporta (curva da demanda). Ou seja, a empresa não pode estabelecer um preço muito elevado e deve estar atenta a curva da demanda, que estabelece os limites do mercado.

A estrutura de mercado oligopolista é caracterizada basicamente pela existência de poucos vendedores. Existência de muitos compradores, decisões sobre preço, produção, propaganda e investimento interdependentes e existência de barreiras à entrada no mercado são também características do oligopólio (LEFTWICH, 1994; PINDYCK e RUBINFELD, 2006; SANTOS 1995; SARDINHA, 1995; SPÍNOLA E TROSTER, 2001; VARIAN, 2006).

Já a estrutura de mercado concorrência monopolística caracteriza-se principalmente pela existência de muitos ofertantes e diferenciação dos produtos. Nesse tipo de estrutura existe mobilidade, ou seja, livre entrada ou saída de empresas no mercado. Assemelha-se a concorrência perfeita, mas diferencia-se pelo fato dos produtos não serem similares. Dessa forma, a empresa cria certo monopólio de sua marca ao diferenciar seus produtos, porém o fato de haver muitos concorrentes implica em pouca influência na determinação do preço, o que diverge então da estrutura de monopólio puro (LEFTWICH, 1994; PINDYCKE RUBINFELD, 2006; SANTOS 1995; SARDINHA, 1995; SPÍNOLA E TROSTER, 2001; VARIAN, 2006).

A Tabela 1 apresenta a comparação das características resumidas das estruturas de mercado descritas anteriormente:

Tipo de mercado	Nº de produtores e tipo de produto	Entrada no mercado	Influência sobre preço	Exemplos
Monopólio	Um produtor; Produto sem nenhum substituto próximo.	Difícil	Substancial (estabelece o preço exceto se o preço for regulado pelo governo)	Serviços telefônicos
Oligopólio	(a) Poucos produtores; Pequena ou nenhuma diferenciação de produto	Difícil	Alguma (pesquisador de preço)	Aço, Alumínio.
	(b) Poucos produtores, Produto diferenciado.	Difícil	Alguma (pesquisador de preço)	Automóveis, Computadores, Serviços corporativos.
Concorrência monopolística	Muitos produtores; Produto diferenciado.	Fácil	Um pouco	Comércio varejista, Serviços pessoais.
Concorrência perfeita	Muitos produtores; Produto não diferenciado	Fácil	Nenhuma (seguidor de preço)	Feijão Alguns outros produtos agrícolas

**Tabela 1 - Estrutura de Mercado e Influência Sobre a Formação de Preços**

Fonte: Wonnacott e Wonnacott (1994, p.638).

Como limitações da abordagem de formação de preços pela Teoria Econômica destaca-se que este modelo ignora distribuidores e fornecedores intermediários e até mesmo a influência do governo local ao considerar o consumidor final o único interessado no preço de um produto ou serviço. Além disso, o modelo tem foco no produto ou serviço prestado, não abordando a importância do consumidor e as influências que pode sofrer no processo decisório de compra. Uma melhor compreensão de aspectos psicológicos, necessidades, motivações, diferenças individuais, aspectos demográficos e socioeconômicos e outros são também relevantes em decisões relativas à formação de preço de vendas.

As abordagens de formação de preços baseada na teoria econômica tem pouca aplicação prática para o caso da precificação de serviços de propriedade industrial e especificamente para o INPI. Isto por que a curva de oferta e demanda não é balizadora para determinação de preços, já que a oferta se dá em uma estrutura monopolística estatal e tampouco o INPI tem plena liberdade para estabelecimento dos preços (característica que seria esperada de mercados monopolísticos) visto que deve aplicar a autoregulação estatal e busca do equilíbrio necessário no estabelecimento do preço público.

Os modelos econômicos clássicos e neoclássicos tradicionais consideravam que havia perfeita simetria de informação para todos os participantes do mercado. No entanto, informações e mercados são na realidade imperfeitos porque seus atores não possuem as mesmas condições de processar, interpretar e utilizar informações, mesmo que elas sejam de domínio coletivo. Stiglitz (2000) aponta que uma pequena imperfeição nas informações já seria suficiente para causar um efeito considerável no equilíbrio econômico.

A percepção da existência de falhas de mercado<sup>1</sup> culminou no surgimento das bases teóricas da intervenção do Estado na economia. Dessa forma, o principal papel da regulação do estado na economia seria tratar os problemas das falhas de mercado. Destaque desta necessidade de intervenção ocorre nos setores caracterizados por situação de monopólio ou oligopólio, já que estão fortemente sujeitos às falhas de mercados devido à inexistência de um número suficiente de firmas para promover a concorrência e a correta autorregulação do setor (STIGLITZ, 2000).

## **1.2 FORMAÇÃO DE PREÇOS ORIENTADA PELO MERCADO (DEMANDA E CONCORRÊNCIA)**

A teoria de decisão de preços de venda orientada pelo mercado é abordada sob dois aspectos: demanda e concorrência. Ambos possuem foco no produto/serviço ofertado. Na abordagem de formação de preços orientada pela demanda leva-se em consideração determinadas características do consumidor e da intensidade da demanda e do mercado, ignorando os custos (SANTOS, 1995). As técnicas utilizadas nessa abordagem da demanda são geralmente a discriminação de preços e o valor percebido.

---

<sup>1</sup> As “falhas de mercado” (ou “*market failures*” em inglês), expressão utilizada pela primeira vez por Bator (1958) com o propósito de identificar situações em que existe uma condição impeditiva da eficiência do sistema econômico, tem como fontes, de acordo com a teoria microeconômica neoclássica, os bens públicos, as externalidades, o poder do monopólio e a informação imperfeita.

Os bens públicos são aqueles que possuem as propriedades de não exclusão e não rivalidade. Por não rivalidade, entende-se que o consumo do bem por um indivíduo não reduz o benefício dos demais indivíduos em consumi-lo; já por não exclusão, entende-se que é impossível que qualquer indivíduo seja excluído do consumo desse bem. As externalidades são situações em que as ações de um agente econômico implicam benefícios ou prejuízos a outros agentes econômicos.

Já o poder de monopólio está relacionado com um ambiente de competição imperfeita, ou seja, onde existe um ator que detém tanto poder que impede que outros agentes econômicos auferam benefícios do sistema de trocas. As informações imperfeitas ou assimétricas são consideradas um tipo de falha de mercado, através da qual um determinado agente detém informações privadas que não estão disponíveis de modo integral para outros agentes ou consumidores.

A discriminação pode ser definida como a diferenciação de preços de produtos idênticos para clientes e ocasiões diferentes ou de acordo com a versão do produto, imagem, localização ou mesmo período (COGAN, 2002; GUERREIRO, 2006; KOTLER et al., 2006; LEFTWICH, 1994; PINDYCK E RUBINFELD, 2006; SANTOS, 1995 E VARIAN, 2006). Para realizar esta prática a empresa precisa segmentar e manter os mercados separados, de forma que os clientes não percebam que os produtos são idênticos e optem então por comprar o de menor preço (LEFTWICH, 1994).

Para que a discriminação de preços funcione de forma adequada são necessárias algumas condições, tais como a possibilidade de segmentação do mercado com diferentes níveis de demanda para cada segmento; os integrantes do segmento com preço mais baixo não devem ter acesso ao segmento de preço mais alto; os concorrentes não podem conseguir vender por um preço mais baixo do que a empresa no segmento de preço mais elevado; o custo da segmentação e da fiscalização do mercado não deve exceder a receita extra derivada da discriminação de preços; os clientes não podem se sentir indignados ou prejudicados com esta prática; esta prática não pode estar fora da legalidade (KOTLER et al., 2006; LEFTWICH, 1994).

Já a abordagem de formação de preços orientada pelo valor percebido considera que a determinação do preço de venda deve ser balizada pelo valor que o consumidor percebe no produto e seu grau de utilidade, podendo ser chamado de “*target costing*” ou preço-alvo. Essa nomenclatura explica-se porque o preço máximo do produto seria obtido no mercado por meio da percepção dos consumidores, pelo maior preço que os consumidores estariam dispostos a pagar (KOTLER et al., 2006; PADOVEZE, 2009; SANTOS, 1995).

Dessa forma, o marketing pode ser utilizado como instrumento de criação de valor. De acordo com Kotler et al. (2006) o marketing tem como função criar e fornecer valor para os clientes. Em busca da criação de valor, a empresa precisa utilizar pesquisas de mercado e outros mecanismos para descobrir o valor percebido pelos consumidores de seu produto e utilizar essa informação estratégica para definição do seu preço de venda. Outras variáveis que influenciam o comportamento do consumidor, tais como características geográficas, demográficas, sociais e pessoais, necessidades e motivações devem também ser consideradas.

As organizações que baseiam seus preços apenas nas necessidades internas e que deixam de perceber as características dos consumidores, geralmente falham em atingir seus potenciais totais de lucro, o que ressalta a importância de conhecer o consumidor e o valor percebido por ele (NAGLE; HOGAN, 2003). No entanto, em casos de monopólios e particularmente controlados pelo Estado, como ocorre com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial essa questão não se impõe já que não há objetivo de lucro, embora deva se conhecer o perfil dos usuários dos serviços e buscar disseminar a cultura de propriedade industrial para um maior e melhor uso do sistema.

Já a abordagem de decisão de preço de venda orientada pela concorrência, que é outra vertente da formação de preços orientada pelo mercado, parte do pressuposto de que preço deve ser formado pela dinâmica de ação e reação entre os concorrentes. Porém, concentra-se apenas na influência dos concorrentes, ignorando a estruturação de custos e despesas da organização, tampouco considera a influência do nível de demanda. As técnicas de determinação de preços mais utilizadas são o preço corrente, imitação de preços e concorrência de preço (SANTOS, 1995).

O preço corrente também pode ser chamado de preço de mercado e acontece em estruturas de mercado tais como oligopólio ou convênio de preços, por exemplo, de forma que todos os concorrentes são forçados a praticar o mesmo preço (SANTOS, 1995). Esta abordagem tampouco se aplicaria ao caso INPI, uma vez que não existem concorrentes e sua atuação se dá em estrutura de mercado monopolística.

Um mercado em que ocorre a imitação de preços é marcado pela existência de uma empresa que assume a liderança de preços e os concorrentes passam a perseguir esse preço estabelecido pela líder. A empresa seguidora neste cenário não tem influência sobre o preço dos produtos, cabendo a ela aceitar e seguir o preço determinado pela líder de preços ou deixar o mercado. É importante destacar que a definição de preços por parte das seguidoras pode adotar um valor um pouco inferior ou superior, mas sempre mantendo a mesma diferença quando ocorrer alterações no preço por parte da empresa líder (COGAN, 2000; GUERREIRO, 2006; KOTLER *et al.*, 2006; SANTOS, 1995).

As decisões de preço orientadas pela concorrência são conhecidas também como preço de licitação. Nessa abordagem, as empresas competem pela posição de fornecedoras de um dado cliente. Para ganhar a licitação, a empresa deve realizar uma análise sobre os potenciais concorrentes e ser capaz de oferecer preços mais baixos que das outras empresas, porém esse preço não pode ser menor que os custos de produção, caso contrário prejudicará a empresa. Porém, se for estabelecido muito acima dos custos, haverá pouca chance de a empresa conseguir o contrato (KOTLER *et al.*, 2006; SANTOS, 1995).

Dentre as limitações apontadas por Santos (1995) em relação à abordagem de formação de preços orientada pelo mercado pode-se citar: desconsidera a necessidade de retorno sobre o investimento e o custo de oportunidade nas decisões relativas a preço, não utiliza custos e despesas e dessa forma não garante a sobrevivência da empresa e não considera reflexos das ações de marketing.

### **1.3 FORMAÇÃO DE PREÇOS ORIENTADA PELOS CUSTOS**

A fixação de preços orientada para custos é uma das formas mais utilizadas pelas empresas porque incorpora a prudência financeira, princípio amplamente aceito e almejado pelos administradores (NAGLE e HOLDEN, 2003). A abordagem de formação de preços orientada pelos custos parte do princípio de que o mercado está disposto a aceitar os preços de venda definidos pela empresa (PADOVEZE, 2009). No entanto, os fatores externos a empresa podem ter um peso maior no preço do que propriamente os custos em si (OLIVEIRA; PEREZ JR., 2000).

No caso dos serviços do INPI, por exemplo, embora se caracterize por serem oferecidos dentro de uma estrutura monopolística controlada pelo Estado e a precificação possa ser baseada fortemente em custos e demanda, há que notar que esses serviços são prestados também por outros escritórios de propriedade intelectual no mundo. Ter os preços devidamente alinhados com o cenário internacional, por exemplo, pode ser um dos fatores externos que deve ser levado em consideração.

Os custos exercem um importante papel na precificação de serviços. A análise dos custos, juntamente com os objetivos corporativos, fornece um preço mínimo, abaixo do qual a empresa de serviços não terá um resultado aceitável

(HOFFMAN e BATESON, 1997). Na formação de preços orientada para custos o fator central das decisões e as principais variáveis estão sob o domínio e sob a gestão interna da empresa, embora indiretamente influenciadas pelo macroambiente.

Porém, os custos não deveriam ser utilizados isoladamente para determinar os preços, mas sim compor a estratégia de apuração das organizações. As organizações capazes de precificar de forma eficaz podem decidir o que e para quem produzir, sendo capaz de identificar os preços que podem cobrar e os respectivos custos em que podem incorrer de forma balanceada (NAGLE e HOLDEN, 2003).

A abordagem de formação de preços a partir dos custos existentes apresenta como vantagens a facilidade e simplicidade de aplicação do método e a relevância da formação de preço de venda a partir do custo, pois nenhuma organização pode sobreviver se praticar preços abaixo dos custos. Porém, as limitações relacionam-se com o fato do método por si só ignorar a relação preço-demanda e não considerar os preços dos concorrentes. Além disso, por vezes custos irrelevantes, dependendo do método de custeio, podem ser considerados no cálculo do preço de venda. Ainda como limitação, ignora o estágio do ciclo de vida que o produto se encontra e a influência da estratégia de marketing na definição de preços (SANTOS, 1995).

#### **1.4 TARIFAÇÃO COMO INSTRUMENTO REGULATÓRIO**

A tarifação é uma ferramenta essencial para estimular a eficiência dos monopólios e diminuir a perda de bem-estar associada à estrutura monopolística. A tarifação deve garantir, ao mesmo tempo, preços baixos e elevados níveis de produção/serviço, assegurando resultado positivo da organização que oferece os serviços/produtos e nível de satisfação adequado ao consumidor (FREITAS, 2004).

O instrumento regulatório surgiu devido à necessidade de controle sobre os monopólios naturais, que se caracterizam pela existência de uma só firma, de forma que essa configuração representa maior eficiência produtiva. A produção de um bem ou serviço por uma única firma minimiza os custos, pois a mesma teria acesso a todo o mercado aumentando a escala e diminuindo os custos (VISCUSI, VERNON e

HARRINGTON JR., 2018). Os setores nos quais esta estrutura de mercado ocorre caracterizam-se por custos fixos bastante elevados frente a baixos custos variáveis, cujos objetos são bens exclusivos e com muito pouca ou nenhuma rivalidade. A maneira de garantir esses serviços à sociedade se dá através do próprio Estado ou da atuação privada, porém com alta regulação estatal (VARIAN, 2006). Alguns exemplos de monopólio natural são: distribuição de gás, saneamento básico, geração e distribuição de energia elétrica e fornecimento de água encanada.

Dessa forma, para monopólios naturais, se o preço fosse definido da mesma forma que por concorrência perfeita, não compensariam os investimentos realizados e, assim, não haveria capital privado atraído ou viabilidade econômica no caso da atuação governamental. Por esse motivo, as condições de funcionamento de alguns setores justificam a intervenção do Estado, direta ou indiretamente.

Embora o INPI atue em estrutura de mercado apenas monopolística, – imposta legalmente, assim como ocorre nos demais países não de monopólio natural sem as características de custo fixo extremamente elevado e custo variável tendente à zero – as ferramentas de precificação comumente aplicadas aos monopólios naturais são eficazes para garantir uma atuação pautada em preços justos e em níveis adequados para garantir a qualidade dos serviços prestados.

A tarifação como instrumento regulatório é uma forma de precificação eficaz também para inibir comportamentos indesejados ou oportunistas de usuários e incentivar comportamentos desejáveis, uma vez que o poder discricionário que permite certa autonomia na definição dos preços pode atingir objetivos estratégicos e não somente a recuperação dos custos. Dentre as formas de tarifação mais utilizadas, citam-se: a regulação por custo do serviço, tarifação por incentivo e tarifação *Second Best*, que serão apresentadas a seguir.

### **1.4.1 Regulação por custo do serviço**

A tarifação por custo serviço tem como finalidade principal remunerar os custos totais e, ainda, garantir uma taxa interna de retorno que seja atrativa para a organização e justa por parte do regulador, podendo ser expressa da seguinte maneira (VISCUSI, VERNON e HARRINGTON JR., 2018):

$n$

$$\sum_{i=1}^n p_i q_i = \text{custos} + s (TB)$$

$i = 1$

onde:  $p_i$  = preços do  $i$ -ésimo serviço

$q_i$  = quantidade do  $i$ -ésimo serviço

$n$  = número de serviços

$s$  = taxa de retorno permitida ou justa

$TB$  = taxa base, uma medida do valor do investimento da firma regulada

Esta forma de precificação se ampara na equalização da receita e dos custos, ou seja, de forma a obter lucro econômico zero. Além disso, pressupõe o conhecimento ou uma forma de definição da taxa de retorno aceitável e/ou justa, bem como a base de cálculo da taxa de retorno (VISCUSI, VERNON e HARRINGTON JR., 2018). Outra questão que surge se refere à definição do preço dos produtos após o estabelecimento da taxa de retorno. Caso a organização ofereça apenas um produto, a precificação se dá de maneira mais simples com um único preço, no entanto, se a organização possui diversos serviços/produtos e para diferentes tipos de consumidores, haverá uma ampla gama de maneiras de formular preços entre os diversos itens que satisfarão no final a equação expressa acima.

Uma vez que os novos preços estejam estabelecidos, eles não sofrem alterações até o próximo reajuste. Dessa forma, durante o período no qual os preços permanecem fixos provê um incentivo para a organização ser eficiente do ponto de vista dos custos. A organização se torna capaz de obter maiores taxas de retorno caso possa reduzir seus custos ou obterá menores taxas de retorno se os custos aumentam.

A determinação da taxa de retorno justa, bem como a escolha da combinação adequada de preços entre a gama de produtos e serviços são tarefas complexas e que podem acabar por criar distorções nesse modelo de precificação. Um exemplo disso é o chamado “efeito *Averch-Johnson*”, no qual a organização que está sujeita à regulação por custo de serviço (isto é, sua taxa de retorno sobre o investimento é fixa e, portanto, seus resultados financeiros são proporcionais à base de capital) tenderá a usar tecnologias mais capital-intensivas do que seria socialmente ótimo, para aumentar a base de capital (VISCUSI, VERNON e HARRINGTON JR., 2018).

Destaca-se que neste efeito não se trata de fazer o regulador aprovar investimentos inúteis ou excessivos dada sua tecnologia (o que seria um caso de fraude ou risco moral<sup>2</sup>), mas simplesmente a organização assume uma estratégia tecnológica mais capital-intensiva do que seria socialmente desejável (seleção adversa). Ocorre eficiência técnica, mas não em termos sociais. Isto pode ser um problema (VISCUSI, VERNON e HARRINGTON JR., 2018).

No caso do INPI, o efeito *Averch-Johnson* também poderia ocorrer visto existir o poder discricionário do administrador público em diversas situações. Ou seja, embora haja a autorregulação do próprio Estado em relação aos serviços de propriedade industrial ofertados pelo INPI, situações tais como decisões de investimentos e gastos em geral permitem uma liberdade de escolha, que deve ser pautada na conveniência a oportunidade da administração pública. É evidente que a discricionariedade conferida pela lei não é absoluta, e sim relativa, já que o agente público tem que agir com a finalidade do interesse público, ou seja, escolher de forma coerente e adequada para o momento, jamais violando os princípios inerentes à Administração Pública.

### 1.4.2 Regulação por Incentivo

As deficiências do método de regulação por custo do serviço e taxa de retorno apresentado anteriormente culminaram na tarifação através regulação por incentivo, de forma que as empresas são estimuladas a apresentar custos menores, inovar e adotar práticas de precificação eficientes, focando ainda na melhoria da qualidade. Serão abordadas neste tipo de tarifação os mecanismos de participação nos lucros (*earnings sharing*), preço teto (*price caps*) e regulação por desempenho ou padrão de comparação (*yardstick regulation*).

#### a) Participação nos lucros (*earnings sharing*)

O objetivo desta abordagem é evitar que as organizações acumulem lucros que sejam superiores aos considerados razoáveis ou justos. Para isso, são

---

<sup>2</sup> O risco moral é consequência direta da assimetria de informação. O problema de risco moral ocorre quando uma parte de uma transação pode tomar certas ações que afetem o resultado obtido pela segunda parte, mas que a segunda parte não pode monitorar ou controlar perfeitamente. Conforme o custo de monitoração do comportamento dos agentes é muito elevado, o que em última instância poderia inviabilizar a transação (KREPS; 1990; STIGLITZ, 1985).

realizados reduções das tarifas, caso a taxa de retorno real se torne maior do que a taxa de retorno de referência, limitando, então, os lucros a serem auferidos e caso haja também perdas em relação à taxa de retorno estipulada, as mesmas são repassadas aos consumidores, através do aumento dos preços (VISCUSI, VERNON e HARRINGTON JR., 2018).

b) Preço-Teto (*price-cap*)

No mecanismo de tarifação com incentivo através do preço-teto há um foco no preço ao invés de no lucro, adotada na abordagem anteriormente descrita de “*earnings sharing*”. No mecanismo *price cap*, as tarifas são mantidas constantes por um período pré-determinado, e posteriormente sofrem reajustes anuais que consideram a inflação e um fator de ajuste (Fator X), de acordo com a seguinte fórmula: **Preço = RPI – X + Y**

Onde: RPI: indexador de preços

X (Fator X): produtividade da empresa

Y (Fator Y): transferência para a tarifa dos custos que não podem ser gerenciados pela empresa (contingências)

Como vantagem desse mecanismo, pode-se destacar que há enormes incentivos para redução dos custos de produção e aumento da inovação tecnológica das empresas reguladas, ou seja, há um estímulo à eficiência produtiva, já que a redução de custos é apropriada pela firma regulada até o próximo período de revisão tarifária e, assim, o custo regulatório seria reduzido nos períodos entre as revisões tarifárias (VISCUSI, VERNON e HARRINGTON JR., 2018).

O grande desafio desse modelo é na determinação do Fator X. Se esse fator for muito baixo, os preços serão muito elevados em relação aos custos, gerando perda de bem-estar social. No entanto, se o Fator X for muito alto, os preços estabelecidos podem ser insuficientes para cobrir os custos e podem induzir dificuldades financeiras à organização (VISCUSI, VERNON e HARRINGTON JR., 2018).

O preço-teto permite que toda melhoria de eficiência nos custos de operação e de manutenção da empresa, no período tarifário, resulte em menores custos do

que os efetivamente reconhecidos na tarifa praticada. Dessa forma, as empresas podem se apropriar dos ganhos excedentes. O regime de preço-teto ao fixar prazos determinados para a revisão tarifária transfere o risco inerente à atividade para as empresas reguladas. Pode-se reparar que tal fato não ocorre quando se especifica uma taxa interna de retorno (preço por custo do serviço) “razoável” para o setor ou empresa regulada, pois quaisquer alterações que impactem a referida taxa são justificativas para a solicitação de uma revisão das tarifas praticadas (VISCUSI, VERNON e HARRINGTON JR., 2018).

Dessa forma, o regime de preço-teto propicia maior flexibilidade na fixação das tarifas, visto que, dado o limite máximo de preços, estes podem variar conforme as condições de mercado. Em contrapartida, o regime de taxa interna de retorno requer que cada preço de um bem ou serviço seja aprovado exigindo, portanto, maior informação por parte do regulador. O modelo mais utilizado nos contratos de monopólio natural regulados pelo governo em diversos países e também no Brasil é o de “teto de preço” ou *price-cap*.

c) Padrão de Comparação (*Yardstick competition*)

Shleifer (1985) introduziu a ideia de “*Yardstick competition*” na teoria econômica da regulação. Nesta abordagem de precificação, as organizações são incentivadas a trabalhar de maneira eficiente tendo um padrão de comparação estabelecido pelo desempenho de uma ou mais organizações que atuam em monopólios com características similares em outras regiões. A dificuldade desse mecanismo se dá justamente em haver organizações comparáveis.

Essa metodologia deve ser utilizada em ambientes em que haja uma quantidade de empresas suficiente para evitar a manipulação de dados. Como vantagem ela propicia um ambiente competitivo, porém ela é baseada na suposição de que as empresas operam em condições semelhantes, tornando-se comparáveis. Cumprido esse requisito, entende-se que esse mecanismo estimula a redução custos e eficiência econômica, já que o regulador ou o próprio Estado irá estabelecer padrões de avaliação do desempenho (acompanhamento de custos e preços).

O governo terá um controle maior de avaliação quando a firma anunciar que produzirá um serviço a um custo bem mais elevado que outras, operando em

condições semelhantes, o que permite ao regulador adotar ações de incentivo/desincentivo e com maior poder de alcance de resultados almejados. Frequentemente a precificação por padrão de comparação acaba por ter um papel mais informal do que formal (LAFFONT; TIROLE, 2000).

No caso dos serviços prestados pelo INPI, existem diversos escritórios de propriedade industrial em outros países que atuam em condições semelhantes de monopólio, demanda e outras variáveis. Embora cada um deles atue em uma jurisdição diferente, existem características similares que podem permitir uma comparação dos preços entre diversos escritórios e o estabelecimento de padrões desejáveis de nível de preços. Há que se levar em conta também as diferenças a fim de melhor apresentar as ressalvas e necessidades de ajustes em qualquer comparação estabelecida.

### **1.4.3 Regulação *Second Best* para monopólios**

Rendimentos crescentes de escala observados nas atividades de alguns monopólios implicam um custo marginal menor do que o custo médio de longo prazo. Nesse caso, a determinação da tarifa pelo custo marginal, conhecida como solução "*first best*", garante a máxima eficiência econômica e alocativa, porém não será capaz de permitir a recuperação dos investimentos totais (VISCUSI, VERNON e HARRINGTON JR., 2018).

A regulação "*second best*" consiste justamente em estabelecer um preço que maximize o excedente coletivo, igualando a receita total ao custo total da empresa a fim de preservar o equilíbrio econômico. Dessa forma, os preços devem ser, no mínimo, equivalentes ao custo médio de produção, propiciando a remuneração dos investimentos da empresa e a cobertura dos custos.

#### **a) Regra de Ramsey**

A regra de Ramsey é a forma de tarifação utilizada em casos de monopólios multiprodutos. Esta regra consiste no estabelecimento de preços nos produtos de uma organização monopolista de forma inversamente proporcional à elasticidade-preço da demanda. Ao aplicar preços menores aos consumidores com demandas

mais elásticas, objetiva-se obter menores retrações no consumo, minimizando as perdas de bem-estar (VISCUSI, VERNON e HARRINGTON JR., 2018).

Formalmente tem-se:  $(P_i - CMg_i) / P_i = \delta / e_i$ ,

onde:  $P_i$  = preço do bem  $i$

$CMg_i$  = custo marginal de  $i$

$\delta$  = constante

$e_i$  = elasticidade da demanda pelo bem  $i$

Dentre as desvantagens dessa regra, destaca-se a capacidade de conhecer as funções custo e demanda, bem como a elasticidade da demanda. Além disso, é possível que ocorra distribuição injusta de renda, já que a aplicação de preços maiores a consumidores com demandas menos elásticas recai primordialmente a consumidores com menor poder de compra (VISCUSI, VERNON e HARRINGTON JR., 2018).

A elasticidade-preço da demanda mede a sensibilidade dos usuários em relação às alterações de preço. Uma demanda inelástica significa que os usuários são pouco sensíveis a alterações de preços, enquanto na situação oposta de demanda elástica, quando há um aumento nos preços, há também uma diminuição considerável na demanda, podendo gerar perda de receita (PINDYCK e RUBINFELD, 2006).

A elasticidade-preço pode ser calculada através da seguinte expressão:

$$EP = \left( \frac{\% \text{ variação da quantidade}}{\% \text{ variação do preço}} \right) = \left( \frac{\% \Delta Q}{\% \Delta P} \right) = \left( \frac{\frac{(Q_2 - Q_1)}{Q_1}}{\frac{(P_2 - P_1)}{P_1}} \right)$$

Onde EP é a elasticidade-preço da demanda; Q é a quantidade demandada e P, o preço do bem.

Quando a elasticidade-preço é menor que 1, a demanda é descrita como inelástica. Sob demanda inelástica, as partes interessadas são relativamente insensíveis às alterações de preços, ou seja, a porcentagem de redução na

quantidade demandada é menor que o aumento nos preços. Sob demanda elástica ( $EP > 1$ ), as partes interessadas são relativamente sensíveis às alterações de preços, a porcentagem de redução na quantidade demandada é maior que o aumento nos preços. A Tabela 2 apresenta um resumo das situações envolvendo demandas elástica, elástica unitária e inelástica:

Se a $E_p$ é	A demanda é	Se o preço P é alterado	A quantidade demandada Q é alterada	Receitas totais (P . Q)
< 1	Preço-inelástica	P ↑ P ↓	Q ↓ menos do que proporcionalmente Q ↑ menos do que proporcionalmente	aumentam diminuem
= 1	Elástico-unitária	P ↑ P ↓	Q ↓ proporcionalmente Q ↑ proporcionalmente	constantes constantes
> 1	Preço-elástica	P ↑ P ↓	Q ↓ mais do que proporcionalmente Q ↑ mais do que proporcionalmente	diminuem aumentam

**Tabela 2 - Relação entre elasticidade-preço da demanda (EP) e receitas**

Fonte: Ribeiro *et al.* (1999, p.04).

Ao considerar diferentes grupos de usuários, pode ser posteriormente verificado que a elasticidade da demanda de usuários pessoas física e micro e pequenos empresários diverja da elasticidade da demanda de usuários que sejam empresas de médio e grande porte, por exemplo, que tendem a ser mais inelásticas. Dessa forma, a regra de Ramsey pode ser utilizada para a definição dos grupos de usuários que são passíveis à concessão dos descontos de forma justificada.

#### b) Tarifação em Duas Partes

A tarifação em duas partes consiste na formação de um preço não linear, ou seja, composto por uma parte fixa e uma parte variável. Portanto, independentemente do consumo, se paga um valor base acrescido de outro valor referente à unidade efetivamente utilizada do serviço. Formalmente tem-se (PINTO JR. e FIANI, 2002):

$$T(q) = A + P_i$$

onde:  $T(q)$  = Tarifa em duas partes

$A$  = componente fixo de acesso

$P$  = Preço por unidade consumida

Pinto Jr. e Fiani (2002) ainda afirmam que para uma organização que oferece produtos diversos, e se a demanda por um produto for inelástica, a remuneração deve ter um *markup* maior sobre o custo marginal, ou seja, de forma que  $A > CMg$ . Dessa forma, a tarifa em duas partes envolve um preço por unidade que pode exceder os custos marginais e um valor fixo de acesso que pode inibir alguns consumidores de menor renda do mercado (VISCUSI, VERNON e HARRINGTON JR., 2018).

## 1.5 PREÇO PÚBLICO NO BRASIL

Nas estruturas econômicas de livre mercado, as empresas podem ser tomadoras de preços (*price takers*) ou fixadoras de preços (*price makers*), quando exercem influência sobre sua definição. Entretanto, há situações em que o mercado por si só não produz resultados satisfatórios (MATTOS *et al.*, 2007). Isso acontece, por exemplo, quando não se justifica a presença de mais de uma empresa nos casos de monopólio natural ou nos monopólios legais, como o caso do INPI, no qual há o interesse de resguardar a soberania nacional e também quando existem falhas de mercados tais como assimetria de informação<sup>3</sup> e externalidades<sup>4</sup> entre os agentes econômicos.

Dessa forma, há necessidade da interferência do Estado em tais situações a fim de garantir a prestação dos serviços com qualidade e o equilíbrio entre os interesses dos agentes econômicos. A determinação do preço desses serviços/produtos possui em seu bojo objetivos governamentais, tais como ampliar o acesso a produtos e serviços, assegurar a oferta de determinada mercadoria, aumentar a produtividade da economia e dos setores regulados, evitar preços excessivos e preservar o equilíbrio econômico-financeiro (MATTOS *et al.*, 2007).

---

<sup>3</sup>Informações imperfeitas ou assimétricas são consideradas um tipo de falha de mercado, através da qual um determinado agente detém informações privadas que não estão disponíveis de modo integral para outros agentes ou consumidores.

<sup>4</sup> Externalidades são situações em que as ações de um agente econômico implicam benefícios ou prejuízos a outros agentes econômicos. Exemplo: poluição (externalidade negativa).

Caldas Neto (1997) afirma que os preços públicos deveriam ter seus valores de cobrança ao usuário externo estabelecidos de forma a cobrir o custo da ação estatal. Para Caldas Neto (1997, p. 267):

“Estando tais serviços postos à disposição de todos (generalidade, uma de suas características), quem os queira voluntariamente assume a condição de usuário, pagando o chamado preço público. A existência do preço público requer que a receita se mantenha ao nível da despesa, ou seja, a quantia que exige do usuário, pelo fornecimento de serviços ou coisas, deverá ser suficiente apenas para cobrir seus custos.”

Para esses tipos de serviços públicos, Caldas Neto (1997) expõe que o governo cobra preços públicos, receita originária<sup>5</sup>, característica de uma relação contratual, em contraposição aos tributos, que são receita derivadas<sup>6</sup> de caráter compulsório.

Segundo Moraes (1996, p. 322):

“O preço público seria a prestação pecuniária, decorrente da livre manifestação de vontade do comprador, exigida pelo Estado ou órgão estatal, ou empresa associada, concessionária ou permissionária em contraprestação pela aquisição de um bem material ou imaterial. Como consequência, a receita obtida através de preços públicos apresenta-se originária e facultativa”.

Já Mattos *et al.* (2007) destaca que os preços devem ser estabelecidos de forma a garantir a sustentabilidade da organização e possibilitar não apenas a cobertura dos custos, mas também a geração de recursos adicionais em volume suficiente para a realização dos investimentos necessários à expansão das atividades em ritmo compatível com o crescimento da demanda e também à modernização tecnológica.

A obrigação em relação ao preço público não está prevista em lei, sendo necessária a clara manifestação de vontade do interessado. O preço público, portanto, tem caráter facultativo e negocial, sendo esses elementos indispensáveis à sua compreensão.

---

<sup>5</sup> Receitas públicas originárias, segundo a doutrina, são as arrecadadas por meio da exploração de atividades econômicas pela Administração Pública. Resultam, principalmente, de rendas do patrimônio mobiliário e imobiliário do Estado (receita de aluguel), de preços públicos, de prestação de serviços comerciais e de venda de produtos industriais ou agropecuários.

<sup>6</sup> Receitas públicas derivadas, segundo a doutrina, são as obtidas pelo poder público por meio da soberania estatal. Decorrem de norma constitucional ou legal e, por isso, são auferidas de forma impositiva, como, por exemplo, as receitas tributárias e as de contribuições especiais.

Nestas situações, em que o próprio Estado presta serviços, tem-se como fim último o alcance do bem comum, e sendo essa finalidade a única razão de sua existência, ao prestar atividades públicas, que são de sua titularidade e responsabilidade direta, não pode visar outra coisa que não o bem estar de seus indivíduos. Ou seja, não há intuito lucrativo nas hipóteses de o próprio Estado ser o prestador do serviço.

Denis Barbosa (1984), tratando da natureza jurídica das retribuições do INPI corrobora o entendimento de que as mesmas se enquadram na conceituação de preço público:

“As anuidades de decênios devidos por privilégios e marcas não representam prestação coativa, embora seja condição para manutenção em vigor da patente ou renovação do registro. Exerce a faculdade de prolongar a existência da marca ou patente quem o quer; apenas, para fazê-lo, paga-se um preço. Para os que defendem a teoria do privilégio ou do registro como o de um contrato entre o Estado e o requerente, torna-se claro, na hipótese, a prestação contratual, o preço enfim” (BARBOSA, p. 153, 1984).

Considerando ainda a classificação do Manual Técnico do Orçamento 2020 (BRASIL, 2020), a origem<sup>7</sup> das receitas do INPI está classificada como receitas de serviços remuneradas mediante preço público.

Portanto, os preços dos serviços prestados pelo INPI, enquanto autarquia integrante do Governo Federal devem ser estabelecidos em consonância com as características esperadas dos preços públicos: suficientes para cobrir o custo da ação estatal e garantir a sustentabilidade da organização, incluindo os recursos necessários ao atendimento da demanda crescente bem como à modernização tecnológica. Destaca-se, porém, que não há legislação no Brasil que detalhe a forma técnica de estabelecer o preço dos serviços ou a sua periodicidade de reajustes e o conceito do preço público norteia, portanto, os princípios que devem ser observados.

## 1.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO

As falhas de mercado justificam a intervenção do estado na economia, característica que se apresenta sobremaneira nos setores caracterizados por situação de monopólio ou oligopólio, devido à inexistência de um número suficiente de firmas para promover a concorrência e a correta autorregulação do setor. No

---

<sup>7</sup> A origem é o detalhamento das categorias econômicas Receitas Correntes e Receitas de Capital, com vistas a identificar a procedência das receitas no momento em que ingressam nos cofres públicos.

caso dos serviços de propriedade industrial no Brasil, apresenta-se uma estrutura monopolística controlada pelo Estado.

Neste capítulo foram apresentadas as abordagens de precificação. A formação de preços orientada pela teoria econômica considera a forte interação entre oferta e demanda para definição dos preços. Já a formação de preços orientada pelo mercado apresenta a relação entre as estruturas de mercado e a dinâmica de ação e reação entre os concorrentes e sua influência sobre o preço dos serviços/produtos oferecidos. Em relação à abordagem da formação de preços orientada pelos custos, a mesma dá ênfase aos aspectos de prudência financeira e considera que o mercado está disposto a aceitar os preços de venda definidos pela empresa, que apesar de simplificar as decisões relativas à precificação, não considera os preços dos concorrentes nem demais fatores além do custo.

Foi apresentada também a abordagem de formação de preços utilizando a tarifação como instrumento regulatório, característica a monopólios e aplicável aos serviços do INPI. As ferramentas de precificação comumente aplicadas à regulação de monopólios naturais são eficazes para garantir uma atuação pautada em preços justos e em níveis adequados para garantir a qualidade dos serviços prestados, tais como regulação por custo do serviço, regulação por incentivo e a regulação *Second Best* para monopólios.

Ainda foi destacado o conceito de preço público e a necessidade de estabelecer valores que sejam capazes de permitir a realização de investimentos e melhorias necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços prestados e modernização tecnológica, além da necessidade de garantir a sustentabilidade da organização com a cobertura dos custos sem, contudo, ter por objetivo intuito lucrativo.

Conhecer as abordagens de precificação é importante para identificar quais delas são utilizadas por outros escritórios de propriedade industrial no mundo e entender quais as bases teóricas mais se aplicam para formulação de metodologia de precificação para o INPI, considerando a especificidade dos serviços e a estrutura na qual está inserido.

O Capítulo 2 detalha como é realizada a precificação de serviços de propriedade industrial nos escritórios dos Estados Unidos, o USPTO e da Austrália, o IP Austrália e dos demais países que responderam ao questionário elaborado para identificação das metodologias ou práticas de precificação adotadas.

## 2 PRECIFICAÇÃO EM ESCRITÓRIOS DE PI

Para analisar o cenário do INPI e propor uma metodologia de precificação foram identificados escritórios de P.I. de outros países que possuem metodologia de precificação estabelecida. Inicialmente foi realizada consulta aos sites de escritórios de destaque no mundo e dos escritórios da América do Sul e México, com economias mais semelhantes a do Brasil, para verificar as informações publicamente disponíveis.

Foi encontrada vasta documentação sobre os modelos de precificação utilizados pelo escritório norte-americano de propriedade industrial, o USPTO, e o escritório australiano de propriedade intelectual, o IP Australia. Considerando a necessidade de maior aprofundamento em algumas questões não disponíveis nos documentos do USPTO e do IP Australia foi desenvolvido questionário para envio eletrônico, disponível no Apêndice A e as respostas recebidas se encontram nos Anexos A e B.

Além disso, foi elaborado um questionário geral mais extenso, disponível no Apêndice B, destinado e enviado por e-mail para os escritórios da Europa (EPO), Canadá, Coreia do Sul, China, México, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, buscando identificar se os mesmos possuíam metodologia de precificação dos serviços estabelecida, mesmo que não publicadas em seus sites institucionais. O questionário foi respondido pelo México, Peru, Canadá, Colômbia, Chile, Equador e Coreia do Sul e as respectivas respostas estão disponíveis nos Anexos C, D, E, F, G, H e I. Os demais países não enviaram resposta.

A seguir serão apresentadas as características dos países que possuem metodologia de precificação dos serviços e posteriormente daqueles que não possuem metodologia formal, mas forneceram informações sobre seus escritórios de propriedade industrial por meio dos questionários elaborados e enviados por meio eletrônico.

## 2.1 ESTADOS UNIDOS

O USPTO - *United States Patent and Trademark Office* - escritório norte-americano de Marcas e Patentes é uma agência do Departamento de Comércio do governo federal dos Estados Unidos da América - EUA, cujo objetivo é promover o desenvolvimento econômico do país. O USPTO tem uma característica peculiar dentre os órgãos federais norte-americanos, porque opera apenas com receitas auferidas das taxas<sup>8</sup> cobradas pelos serviços prestados aos seus usuários, sem utilizar subsídios do governo proveniente de impostos ou contribuições dos cidadãos. Além disso, sua estrutura operacional funciona como uma empresa, na medida em que recebe solicitações de serviços e cobra taxas projetadas para cobrir o custo da execução dos serviços que presta.

O USPTO está sediado na cidade de Alexandria, no estado de Virgínia, e possui ainda quatro escritórios regionais que oferecem a inventores, empreendedores e a pequenas empresas o benefício adicional da presença do USPTO em todos os fusos horários dos EUA: Detroit, Vale do Silício, Texas e Denver. Os funcionários desses escritórios trabalham em estreita colaboração com *startups* e aceleradores de crescimento de emprego em suas regiões. Eles colaboram com organizações locais de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Além dos serviços prestados aos usuários do sistema de propriedade intelectual, o USPTO aconselha o presidente dos Estados Unidos, o Secretário de Comércio e as agências governamentais dos EUA sobre política, proteção e aplicação da propriedade intelectual (PI) e também fornece programas de treinamento, educação e capacitação para promover o respeito à PI e incentivar o desenvolvimento de regimes fortes de aplicação da PI por parceiros comerciais dos EUA.

Por muitos anos, o Congresso norte-americano redirecionou cerca de 10% da arrecadação proveniente das taxas que o USPTO coletava no tesouro geral dos Estados Unidos. Com efeito, isso levou dinheiro coletado do sistema de PI para uso no orçamento geral (USPTO, 2004). Esses desvios foram fortemente contestados por profissionais tais como advogados, agentes, inventores, e pelo próprio USPTO

---

<sup>8</sup> No idioma inglês, o termo "*Tax*" se refere a imposto, enquanto o termo "*Fee*" se refere à taxa. Um imposto (*tax*) é uma contribuição obrigatória feita por um contribuinte e uma taxa (*fee*), por definição, é um pagamento voluntário. Disponível em: <https://www.economicdiscussion.net/government/taxation/difference-between-tax-and-fees/17448>. Acesso em: 19 set. 2020.

(*Intellectual Property Watch*, 2011). Essas partes interessadas tinham como argumento que era necessário manter e utilizar os fundos para melhorar o USPTO, de acordo com seu Plano Estratégico do Século XXI (USPTO, 2006). O atual Plano Estratégico do USPTO para o período de 2018-2022 utiliza os recursos arrecadados pelo escritório americano para cobrir os custos dos serviços, aumento de eficiência, realização de divulgação, educação e engajamento, tanto nacional quanto internacionalmente, investir em estabilização e modernização de tecnologia da informação, bem como para possibilitar outros investimentos em objetivos estratégicos do USPTO, de forma a responder às mudanças e necessidades de mercado (USPTO, 2019a).

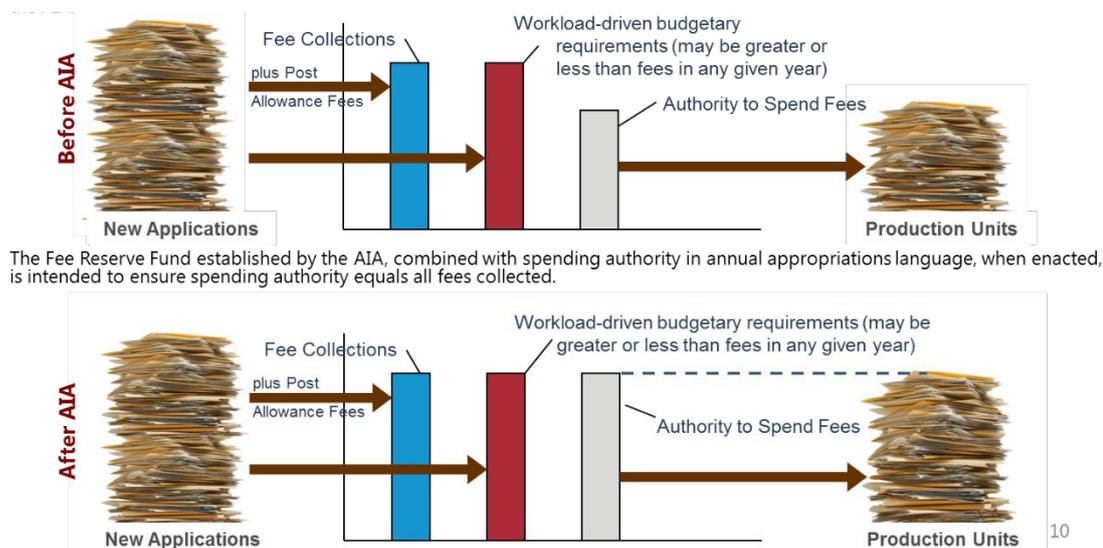
Dessa forma, o orçamento reflete o compromisso do USPTO com a responsabilidade e a eficiência fiscal, fazendo escolhas prudentes ao alinhar as prioridades de gastos às projeções de receita e garantir reservas operacionais suficientes para proteger as operações críticas contra possíveis interrupções. Isso só é possível devido à independência e autonomia para ajustar as taxas cobradas aos de usuários por meio do processo regulatório que define seus valores em um nível suficiente para recuperar os custos agregados de suas operações, incluindo investimentos em metas estratégicas, e capacidade de resposta às mudanças nas necessidades do mercado (USPTO, 2019a).

### **2.1.1 Formação de preços no USPTO**

O modelo de financiamento do USPTO utiliza as taxas de emissão e manutenção dos serviços para subsidiar o custo dos serviços prestados. Esse modelo de atuação, embora benéfico para a inovação e o sistema de Propriedade Intelectual dos EUA, acrescenta complexidades adicionais ao incumbir ao USPTO às funções de analisar, prever e monitorar as cobranças de taxas dos seus serviços em relação aos custos dos mesmos.

A Lei *Leahy-Smith America Invents* (AIA) (ESTADOS UNIDOS, 2011), determina que as taxas dos órgãos federais sejam definidas para recuperar o custo agregado dos serviços oferecidos, deixando um custo líquido zero para os contribuintes em geral. Isso demonstra a complexidade relacionada às decisões de precificação, que são extremamente importantes, pois podem afetar a demanda

pelos produtos ou serviços de uma organização e os recursos que ela auferi mediante a prestação de tais serviços ou venda de produtos.



**Figura 2 - Leahy-Smith America Invents (AIA) - Antes e Depois**

Fonte: USPTO (2018, pág.10).

A Figura 2 demonstra que antes da aplicação da Lei AIA, a autorização para realizar gastos e investimentos era menor que os recursos arrecadados, ocasionando produtividade inferior ao necessário para atender à demanda, tendo como efeito uma entrada anual maior de solicitações do que a saída. Após a aplicação da Lei AIA, apesar do USPTO ter a responsabilidade de realizar a precificação baseada nos custos dos serviços, também passou a ter autonomia para gerir a totalidade dos recursos arrecadados, permitindo aumento da produção, diminuição da diferença entre a quantidade de novos pedidos e dos pedidos decididos anualmente.

De forma semelhante, o conceito de preço público utilizado no Brasil, aplicável aos serviços do INPI, estabelece que os valores de cobrança aos usuários devem ser definidos de forma a garantir a sustentabilidade da organização e possibilitar não apenas a cobertura dos custos, mas também arrecadação de recursos para modernização tecnológica e aprimoramento da qualidade dos serviços prestados. No entanto, no Brasil não há dispositivo legal que autorize o INPI a utilizar a receita total arrecadada anualmente, de forma que a autorização governamental anual de gastos é aquém das receitas arrecadadas e condicionada às especificidades da administração pública.

A arrecadação do USPTO deve ser suficiente para promover estratégias de inovação e modernização dos procedimentos administrativos e de exame, alinhamento aos custos totais de produtos e serviços, além de determinar valores adequados para taxas dos serviços que fornecem vantagens especiais a determinados usuários, como exame priorizado e reexame. Porém, não há intuito lucrativo e nem existe nenhuma taxa de retorno almejada. O USPTO revisa os valores cobrados bienalmente de forma a realizar os ajustes necessários para atingir as estratégias mencionadas.

Em 2019, por exemplo, iniciou-se o processo de revisão de taxas do USPTO que após realizar estudos incluindo planos de orçamento atualizados e estimativas de volume de trabalho e preços estimados, bem como avaliações de impacto regulatório e econômico, emitiu um aviso de elaboração de regras propostas (NPRM - *Notice of Proposed Rulemaking*) cujo documento foi disponibilizado em julho de 2019 relativos aos serviços de Patentes e em agosto de 2019 com as propostas relativas aos serviços de Marcas a fim de possibilitar consulta pública por 45 dias. Após esse período, foram analisados os comentários recebidos e o documento final das alterações definidas para os serviços de Patentes foi publicado em julho de 2020 e os novos valores terão vigência a partir de outubro de 2020 (USPTO, 2020a).

A estratégia foi definir e ajustar taxas, de forma a gerar receitas plurianuais suficientes para recuperar os custos de manutenção das operações relacionadas a patentes do USPTO e cumprir os objetivos estratégicos. As alterações dos valores cobrados permitirão o aprimoramento da qualidade do exame de patentes, obtenção de tempos de exame ideais, modernização de sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação de patentes e maior estabilidade às operações do USPTO, mesmo em tempos de flutuações financeiras. Esse processo se dá de forma transparente a fim de permitir o envolvimento de atores externos através da consulta pública, bem como planejamento dos usuários quanto às alterações de valores propostos e embasados em critérios pré-definidos. Destaca-se que há revisão do NPRM antes de disponibilização ao público pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos e pelo Escritório de Gestão e Orçamento, assim como o documento final passa pela análise desses dois órgãos de governo, podendo também ser rescindido pelo Congresso dos Estados Unidos, porém é considerado improvável que isso aconteça, dada a robustez do processo de alteração de taxas do USPTO.

Em relação às alterações previstas para os serviços de Marcas, houve a publicação de um novo aviso NPRM em junho de 2020, abrindo mais uma vez consulta pública por 45 dias e postergando a implementação das ações propostas que estavam previstas para agosto de 2020 para data a ser definida, a partir de outubro de 2020 (USPTO, 2020b). O Escritório concluiu que são necessários ajustes mais robustos nas taxas de marcas para fornecer os recursos que visam à melhoria das operações de marcas, incluindo a implementação do Plano Estratégico USPTO 2018-2022.

O USPTO realizou uma avaliação de taxas em janeiro de 2019 que serviu de base para esse processo regulatório e proposição do ajuste e a definição de novas taxas dos serviços de marcas. Embora os custos operacionais das marcas registradas tenham aumentado, as taxas de marcas não mudaram desde janeiro de 2017. Além disso, as projeções de receitas e custos agregados são baseadas em estimativas pontuais e as circunstâncias em torno dessas premissas podem mudar rapidamente, o que ocorreu com as receitas provenientes dos serviços de marcas que foram mais baixas do que o previsto para 2020, em parte devido a reflexos do surto de Coronavírus.

A definição de preços dos serviços do USPTO considera análise combinada dos seguintes componentes, de acordo com a Figura 3 e a metodologia de precificação pode ser visualizada na Figura 4.

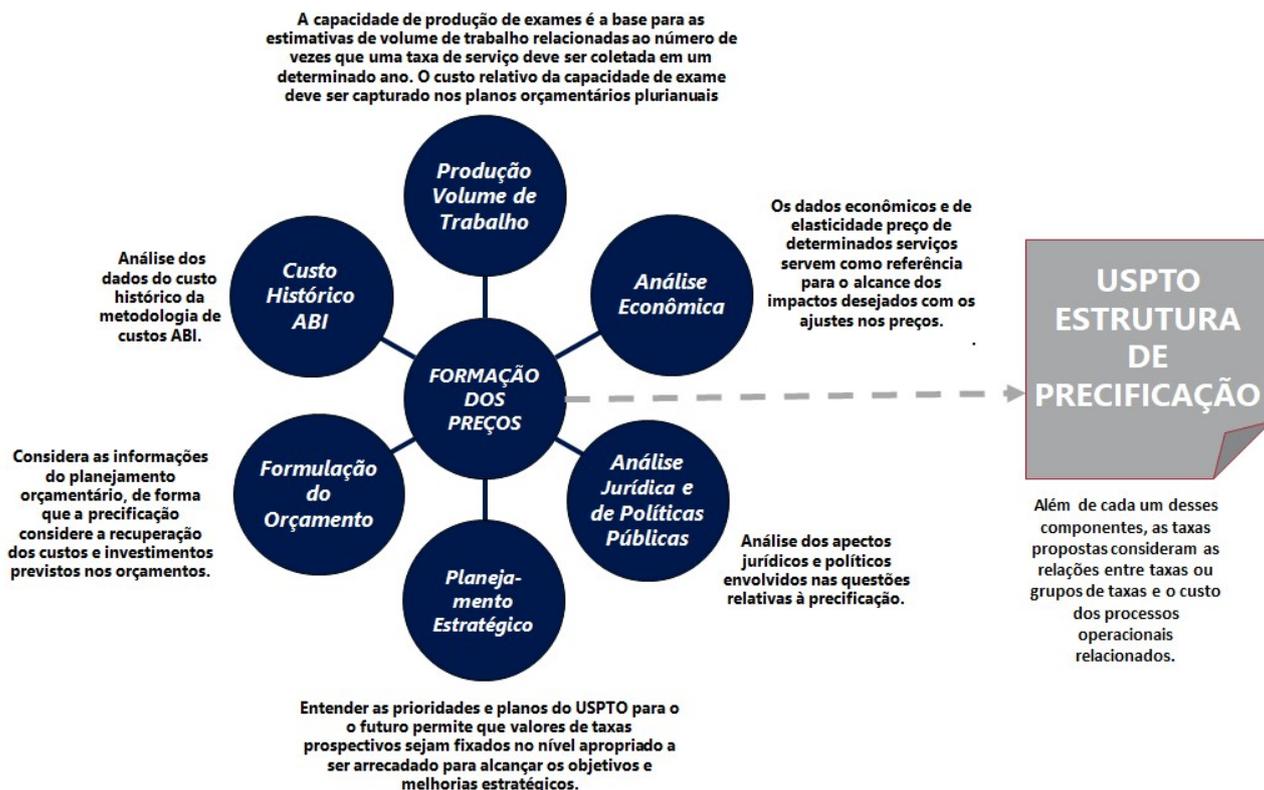


Figura 3 - Componentes analisados na formação de preços do USPTO

Fonte: USPTO (2018, p.18). Tradução Livre.



Figura 4 - Metodologia de precificação USPTO

Fonte: USPTO (2018, p.19). Tradução Livre.

As estimativas de produção de carga de trabalho e solicitações de exame e processo são desenvolvidas incorporando as iniciativas do Plano Estratégico em USPTO 2018-2022, atualmente em vigor. O plano identifica e implementa as ferramentas e políticas necessárias para aumentar a capacidade de exame e melhorar a eficiência e também leva em consideração os recursos disponíveis para concluir o trabalho (USPTO, 2020).

#### **2.1.1.1. Custo histórico pela metodologia ABI**

Em 1997 o USPTO instituiu o programa de Informações Baseadas em Atividades (ABI) para cumprir os padrões federais vigentes de contabilidade de custos e subsidiar decisões baseadas em princípios sólidos de negócios. Este programa usa a metodologia de Custeio Baseado em Atividades (ABC) para determinar as despesas totais do USPTO relacionadas ao processamento de pedidos de patentes e marcas, incluindo os custos administrativos para composição dos relatórios financeiros (USPTO, 2019b).

O programa USPTO ABI mantém um modelo para que cada unidade organizacional identifique e determine as despesas históricas por processo ou por serviço, e para determinar os custos associados com as taxas específicas, incluindo a elaboração de regras para definir e ajustar as taxas. A metodologia de análise das taxas realizada pelo programa ABI segue a orientação do custo total descrita na Circular A-25 do Escritório de Gestão e Orçamento (OMB)<sup>9</sup> e as orientações de ajuste de taxas descritas no relatório GAO-08-386SP - *Federal User Fees: A Design Guide* - do Escritório de contabilidade do governo - *Government Accountability Office* (GAO)<sup>10</sup>.

Para garantir que o programa ABI esteja atualizado com as mudanças recentes, melhorias são realizadas em sua metodologia anualmente. O programa ABI fornece dados de custo históricos das despesas totais da USPTO para atribuir um custo associado à entrega de cada produto ou serviço. Deve-se notar que a informação de despesa gerada pelo ABI não é equivalente ao orçamento do USPTO. Os dados orçamentários representam uma estimativa de custos

---

<sup>9</sup> Disponível em: [https://obamawhitehouse.archives.gov/omb/circulars\\_a025/](https://obamawhitehouse.archives.gov/omb/circulars_a025/). Acesso em: 25 nov. 2019.

<sup>10</sup> Disponível em: <https://www.govinfo.gov/app/details/GAOREPORTS-GAO-08-386SP>. Acesso em: 25 nov. 2019.

prospectivos para um período de tempo, enquanto os dados da despesa ABI são informações históricas de despesas, independentemente do ano em que a despesa foi financiada (USPTO, 2019b).

Na aplicação prática da metodologia ABI, os Programas englobam Projetos, que por sua vez englobam Atividades. Esses conjuntos são codificados de forma a permitir a rastreabilidade das horas trabalhadas e das despesas relacionadas nos sistemas de gerenciamento financeiro e de tempo. As outras áreas da instituição não finalísticas também registram as despesas por códigos, e posteriormente esses valores são alocados às áreas de negócio de marcas e patentes através de direcionadores. Essa etapa de alocação de custos das áreas não finalísticas é crucial na apuração do custo total do processo completo de patentes ou de marcas.

A seleção dos direcionadores de custos para alocação das despesas das áreas não finalísticas segue alguns princípios na ordem abaixo:

- Direcionador por códigos: a maioria das despesas é alocada de acordo com os códigos utilizados pelos empregados nos sistemas de gerenciamento de tempo.
- Causa e efeito: se não há como rastrear despesas pelos códigos, são criados direcionadores de causa e efeito como, por exemplo: nº de transações, nº de atendimentos por unidade ou despesas com *helpdesk* que são mapeadas pelo número de chamadas utilizadas por cada unidade.
- Método da razoabilidade e base consistente: as despesas de manutenção de negócios que não podem ser atribuídas a nenhum objeto específico devem ser atribuídas globalmente com base em um método simples, visível e não controverso.

Cabe destacar que há toda uma infraestrutura de sistemas e de pessoas e a formação de um comitê que revisa, aprova e registra os direcionadores de custo periodicamente.

Como exemplo tem-se: A atividade PPEAAM-0000-112012 - atividades relacionadas com o primeiro exame – em média, respondeu por 45% das despesas

diretas de patentes durante os últimos três anos. Para direcionar este custo deste código PPA nas atividades individuais que constituem o processo de exame, é realizada uma pesquisa anual para determinar a porcentagem de tempo gasto em realizar cada atividade. Os resultados da pesquisa são usados para gerar a carga total (para este código PPA) por cada centro de tecnologia para as atividades individuais.

A pesquisa aplicada identifica o tempo gasto com as seguintes atividades:

- Análise de um novo pedido;
- Busca Inicial do Pedido;
- Preparar a primeira ação do Escritório sobre o mérito de um novo pedido (não inclui a primeira ação do Escritório após a apresentação de novas reivindicações via pedido de exame posterior (*Request for Continued Examination* - RCE));
- Realizar uma busca subsequente do pedido após inclusão de novas reivindicações (via RCE);
- Preparar uma ação posterior do Escritório para o pedido (inclui a primeira ação do Escritório após a apresentação de um RCE);
- Considerar informações divulgadas;
- Preparar o parecer final;
- Preparação de correspondência para o Conselho de julgamento e apelação de patentes - *Patent Trial and Appeal Board* (PTAB);
- Atividades relacionada ao tratado de cooperação de patentes (PCT<sup>11</sup>)

A pesquisa é realizada usando uma amostragem aleatória de examinadores de patentes que possuem mais de dois anos de experiência que não possuem função de supervisão. Um *pool* aleatório de participantes é extraído pelo Escritório de Garantia da Qualidade de Patente para cálculo do tamanho da amostra

---

<sup>11</sup> *Patent Cooperation Treaty* – Tratado Internacional de Cooperação em Matéria de Patentes.

apropriado para cada campo tecnológico. O uso de pesquisas é altamente utilizado nas agências de governo norte americanas de forma a possibilitar a alocação de despesas num nível mais detalhado.

Aproximadamente 170 atividades são rastreadas pelos códigos PPAs (Programa/Projeto/Atividade) pelo método *Activity Based Cost* (ABC) através de 11 processos: Pré-exame/ Exame/ Pós Exame/ Taxas de Manutenção/ Tratado de Cooperação em Patentes (PCT)/ Classificação (ou reclassificação)/ PTAB (Conselho de julgamento e apelação de patentes)/ Exame de segunda instância/ Publicação antes da concessão/ PTAB de segunda instância/ Ações de disseminação.

O modelo de apuração de custos compila a despesa para cada atividade identificada, incluindo despesas diretas e uma apropriada alocação das despesas indiretas. As despesas diretas de patentes são distribuídas pelos processos e atividade geralmente pelo uso de códigos PPA. Durante os últimos exercícios fiscais de 2011 a 2018, a despesa direta representou, em média, 82% das despesas operacionais de patentes, enquanto os 18% restantes eram despesas indiretas.

Para cálculo do valor unitário de cada taxa são usadas diversas metodologias que incluem: despesa total das atividades relacionadas; despesa total das atividades ajustada pela frequência de ocorrência; acúmulo de despesas; estimativa de trabalho semelhante; despesas acumuladas combinadas com despesa total das atividades relacionadas; despesa incremental (USPTO, 2019b).

A metodologia de precificação de serviço pela despesa total das atividades relacionadas considera os custos diretos e indiretos, conforme apurado pelo modelo ABI e pelos códigos de mapeamentos associados a cada serviço específico. Para cada serviço há um direcionador de volume que é utilizado para obter uma despesa unitária final completa para a taxa desse serviço específico. Dessa forma as despesas das atividades associadas exclusivamente a esse serviço são somadas e divididas pelo volume de ocorrências do serviço num determinado período de tempo. O resultado desse cálculo gera o valor a ser cobrado por cada serviço. A maioria das taxas dos serviços do USPTO é calculada usando essa abordagem (USPTO, 2019b).

Já a abordagem despesa total das atividades ajustada pela frequência de ocorrência é utilizada nos casos em que uma determinada atividade é associada a vários serviços em vez de apenas a um exclusivo. Dessa forma utiliza-se a "frequência de ocorrência" da atividade pelos serviços às quais ela incide e é aplicado um fator percentual que identifica com que frequência essa atividade ocorre e deve ser aplicado à despesa unitária média de cada serviço (USPTO, 2019b).

A abordagem do acúmulo de despesas é utilizada quando a metodologia ABI não possui códigos de rastreamento ou volume de dados históricos suficientes para um serviço, que pode ser novo também. A definição dos preços ocorre nesses casos por estimativa de horas de trabalho que serão necessárias tanto em treinamento quanto na execução dos novos serviços. Essas estimativas utilizam como base, muitas vezes, pesquisas. No caso da precificação dos serviços relativos ao conselho de julgamento e apelação de patentes - *Patent Trial and Appeal Board* (PTAB), houve uma pesquisa com juízes administrativos de patentes e pessoas que trabalhavam em procedimentos similares e se dimensionou as horas estimadas de trabalho realizadas nessas atividades combinadas com sua remuneração e despesas de suporte desse comitê e do USPTO como um todo para determinar a despesa unitária que deveria formar cada taxa desses serviços (USPTO, 2019b).

Já a estimativa de preço baseada em trabalho semelhante é outro método utilizado quando há muito poucos dados históricos disponíveis. Para essas situações, são reunidos especialistas em assuntos organizacionais para encontrar outras atividades semelhantes com dados disponíveis para estimar o valor equivalente a ser cobrado para os serviços em análise.

A abordagem híbrida utiliza dados de despesas das atividades relacionadas ao serviço, obtidas pela metodologia ABI, combinada com a metodologia de acúmulo de despesas, através de estimativa de parte da composição do preço. Por exemplo, muitas despesas associadas ao processo de reexame são capturadas coletivamente em uma atividade modelo de patente e não podem ser facilmente mapeadas para vários serviços específicos. Por esse motivo, a despesa de uma determinada parte do processo de reexame (por exemplo, negações e petições) é determinada usando o método de acumulação de despesas para calcular qual a parte devida para uma negação e para uma petição.

Por fim, a abordagem de despesas incrementais se baseia ainda mais na metodologia de despesa total das atividades associadas ao serviço ajustada para a frequência de ocorrência. Para as taxas de solicitação de exame continuado (RCE), há uma etapa adicional de cálculo de despesa adicional necessária para obter a despesa final de um RCE. Para algumas atividades, diferentes fatores de frequência são aplicados para cada cenário, dependendo das cargas de trabalho associadas à atividade, resultando em diferentes despesas unitárias ajustadas para a atividade (USPTO, 2019b).

Segundo informações fornecidas mediante preenchimento do questionário elaborado, o trabalho de definição ou alteração de taxas geralmente é um esforço colaborativo e não há uma única equipe dedicada a consolidar e executar propostas de preços. A Divisão de Taxas e Previsão do Gabinete do Diretor Financeiro trabalha em estreita colaboração com as unidades de negócios, envolvendo também áreas jurídicas, econômicas e de planejamento estratégico do USPTO.

Além disso, nem todas as taxas estão definidas para recuperar custos individuais. Em alguns casos, a determinação da política é definida abaixo ou acima do custo para incentivar ou inibir comportamentos. Algumas taxas geram um excedente que é usado para compensar déficits de outras taxas. O objetivo geral é equilibrar os déficits e superávits de maneira sustentável. Os superávits e os déficits são projetados para incentivar a criação e a proteção ampla de PI, inibindo comportamentos que impactam negativamente a qualidade do registro, a eficiência dos processos de exame e registro e sua pontualidade.

Portanto, há um grupo multifuncional com várias áreas do USPTO que realiza análises financeiras, orçamentárias, operacionais, políticas e jurídicas envolvidas na definição de taxas e na elaboração de regras. Esses vários funcionários interagem como parte de suas tarefas formais, conduzindo análises, preparando e apresentando propostas e cenários, apoiando audiências públicas e demais atividades relacionadas à revisão das taxas praticadas pelo USPTO.

O USPTO também acompanha a definição das taxas de outros escritórios de propriedade intelectual no mundo através de fontes publicamente disponíveis e utilizando esforços colaborativos, característica da abordagem de formação de preços por padrão de comparação, "*Yardstick Competition*". O USPTO geralmente

acompanha os escritórios do IP5<sup>12</sup>: *European Patent Office (EPO)*, *Japan Patent Office (JPO)*, *Korean Intellectual Property Office (KIPO)*, e *National Intellectual Property Administration (CNIPA – SIPO - China)* e alguns escritórios parceiros bilaterais maiores.

### **2.1.2 Elasticidade-preço**

Um estudo prévio<sup>13</sup> sobre elasticidade-preço dos serviços do USPTO demonstrou que esses serviços caracterizam-se por apresentar uma demanda relativamente inelástica, ou seja, um aumento nos preços tem pouco impacto sobre a demanda dos serviços oferecidos. Mesmo as pequenas empresas não reagem de maneira diferente das grandes corporações, exceto em duas categorias: recursos e decisões de manutenção do terceiro estágio (anuidades finais) para patentes. As pequenas empresas são mais sensíveis às alterações de taxas nessas duas categorias, principalmente com relação a recursos.

Outro destaque feito pelo USPTO através do questionário respondido diz respeito à ocorrência de um pico da demanda pelos serviços um pouco antes da implementação das alterações e, em seguida, registros abaixo da média ou demanda após a alteração se efetivar. Porém, evidenciar esses efeitos nos estudos de elasticidade-preço não é uma tarefa tão simples e a definição de preços usualmente não considera o resultado desses estudos para a precificação dos serviços, mas sim as questões mais relacionadas ao custo dos serviços prestados, com exceção daqueles serviços que tem seus valores definidos objetivando incentivo ou inibição de comportamentos por parte dos usuários.

### **2.1.3 Descontos aplicados**

A Seção 10 da AIA autoriza o Diretor do USPTO a definir ou ajustar por regra todas as taxas de patentes e marcas comerciais estabelecidas. As taxas podem ser definidas para recuperar apenas o custo agregado estimado das operações de patente, incluindo custos administrativos para o USPTO. Além disso, autoriza a

---

<sup>12</sup> O IP5 é um fórum dos cinco maiores escritórios de propriedade intelectual do mundo. Os cinco escritórios são o Instituto de Marcas e Patentes dos EUA (USPTO), o Escritório Europeu de Patentes (EPO), o Escritório de Patentes do Japão (JPO), o Escritório Coreano de Propriedade Intelectual (KIPO) e a Administração Nacional de Propriedade Intelectual (CNIPA, anteriormente SIPO) na China.

<sup>13</sup> *Description of Elasticity Estimates* - Disponível em: <https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/fee-setting-and-adjusting>. Acesso em: 25 nov. 2019.

diferenciação das taxas dos serviços de patentes cobradas às pequenas e micro entidades, com aplicação de 50% de desconto para pequenas empresas e 75% de desconto para micro entidades.

A definição de pequena entidade é estabelecida pelo Ato de Pequenas Empresas e o padrão de tamanho caracteriza-se pelo número de funcionários ou pelas receitas anuais médias, variando de acordo com o setor. No Código Eletrônico de Regulamentos Federais dos EUA, em seus artigos 121.801 a 13 CFR 121.805, estabelece que para fins de redução de taxas de patentes pode ser concedida a uma empresa formada por um indivíduo ou a pequenas empresas, nas quais o número de funcionários, incluindo afiliadas, não exceda 500 pessoas ou universidades ou entidades sem fins lucrativos.

O USPTO definiu quatro categorias de usuários que se qualificam como "pequena entidade": universidades, organizações sem fins lucrativos, inventores individuais ou empresas de pequeno porte.

Já para se qualificar como Micro entidade, a Seção 10 (g) do AIA estabelece que:

- Deve estar enquadrado nos requisitos de pequena entidade;
- O requerente não pode ter sido nomeado inventor em um total de mais de quatro patentes anteriormente depositadas;
- O requerente deve ter tido uma renda bruta no ano anterior inferior a três vezes a renda média da família americana informada pelo *Bureau of the Census*;
- Não ter cedido, concedido ou transmitido licença ou outra participação no pedido em questão a uma entidade que, no ano civil anterior ao período em que a taxa aplicável é paga, tenha tido um rendimento bruto superior a três vezes o rendimento médio da família americana.

Também pode se qualificar como micro entidade o usuário qualificado com pequena entidade cujo empregador, do qual obtém a maior parte de sua renda, é uma instituição de ensino superior ou o requerente designou, concedeu, transmitiu ou está sob uma obrigação por contrato ou lei, de atribuir, conceder ou transmitir,

uma licença ou outro interesse de propriedade no pedido específico a uma instituição de ensino superior<sup>14</sup>.

### **2.1.4 Fundo de reserva**

O USPTO mantém fundo de reserva operacional que se destina a:

- Melhorar a estabilidade financeira a longo prazo e responder a mudanças imediatas e temporárias;
- Proteger-se contra aumentos inesperados dos custos ou declínios inesperados nas receitas arrecadadas;
- Atenuar o risco de escassez de fluxo de caixa;
- Fornecer uma contingência para minimizar o impacto de flutuações normais na arrecadação.

A política de reserva operacional visa garantir recursos para cobrir custos de funcionamento por até seis meses relativos às operações de marcas e por até três meses para as operações de patentes. O risco financeiro associado ao negócio de marcas é considerado maior do que o do negócio de patentes devido a fatores como a velocidade com que as volatilidades relacionadas às flutuações econômicas afetam as operações de marca, o tamanho relativo do negócio de marcas dentro do USPTO e a proporção comparativamente alta de serviços de apoio nessa linha de negócio (USPTO, 2020).

As metas mínimas são avaliadas anualmente e destinam-se a lidar com mudanças não planejadas imediatas nos ambientes econômico ou operacional, à medida que o Escritório constrói suas reservas nos níveis ideais. As metas ótimas de reserva são revisadas pelo menos a cada dois anos, e são estabelecidas com base em uma avaliação da probabilidade e gravidade de uma série de riscos, incluindo: os climas econômicos e fiscais mais amplos, incerteza em torno de mudanças nas políticas, leis e regulamentos de PI, o saldo da estrutura de taxas do USPTO, a

---

<sup>14</sup> Disponível em: [https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9020-appx-r.html#aia\\_d0e317085](https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9020-appx-r.html#aia_d0e317085). Acesso em: 04 abr. 2020.

proporção de custos fixos e variáveis e o potencial para requisitos operacionais não planejados (USPTO, 2020).

Durante 2019, o USPTO concentrou-se no gerenciamento de riscos financeiros, prioridades de gastos, incluindo as necessidades críticas de TI da agência, estimativas de receitas e o tamanho das reservas operacionais para mitigar os riscos financeiros e operacionais. Para tanto, comprometeu-se a manter uma reserva operacional mínima para as atividades relacionadas aos serviços de marcas em US\$ 75 milhões e de US\$ 300 milhões para as atividades relacionadas aos serviços de patentes (USPTO, 2020; 2019c; 2018).

## 2.2 AUSTRÁLIA

IP Australia é a agência governamental responsável pela administração do sistema de direitos de propriedade intelectual da Austrália, atuando com a promoção e conscientização dos direitos de PI, além de aconselhar ao governo australiano sobre o desenvolvimento da política de PI e contribuir para negociações bilaterais e multilaterais e programas de cooperação visando apoiar o sistema global de propriedade intelectual.

O escritório de patentes Australiano foi formado em 1904 em Melbourne, embora o envolvimento do governo na proteção da inovação da Austrália tenha começado bem antes do século anterior, com registros estaduais individuais de marcas, patentes e direitos autorais. A primeira legislação australiana sobre patentes data de 1903, quando foi estabelecido o *Patents Act* 1903. A partir de 1907 passou a atuar também com registro de marcas, desenhos industriais e direitos autorais e em 1933 foi transferido para a capital federal Canberra, onde está sediado atualmente e se chama IP Australia<sup>15</sup>.

A agência IP Australia é uma entidade não corporativa integrante do Departamento de Indústria, Inovação e Ciência, porém, regida pela termos da Lei de Governança Pública, Desempenho e Responsabilidade de 2013<sup>16</sup>, operando independentemente do Departamento em questões financeiras e

---

<sup>15</sup> Disponível em: <https://www.ipaustralia.gov.au/understanding-ip/getting-started-ip/educational-materials-and-resources/history-australian-innovation>. Acesso em: 10 dez. 2019.

<sup>16</sup> Public Governance, Performance and Accountability Act 2013. Disponível em: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2013A00123>. Acesso em: 10 dez. 2019.

com algum grau de autonomia em outros assuntos. Destaca-se que, conforme apurado no questionário respondido pelo IP Australia, para alterações das taxas é necessário consentimento prévio do diretor geral do IP Australia, do Departamento de Finanças, do Ministro do Departamento de Indústria, Ciência, Energia e Tecnologia, ao qual está vinculado o escritório, e também do Conselho Executivo Federal do Parlamento da Austrália, que aprova as mudanças na legislação e submete ao Parlamento para implementação.

O governo australiano introduziu a partir de 2015 o *Australian Government Charging Framework*<sup>17</sup> - estrutura de cobrança do governo australiano - para melhorar a consistência na definição dos valores de cobrança dos serviços. Essa estrutura de valores de cobrança teve por objetivo garantir a entrega de programas públicos de qualidade aos cidadãos, ajudando as instituições governamentais a projetar, implementar e revisar os valores cobrados. Essa estrutura não introduz quaisquer requisitos adicionais para as entidades governamentais, em vez disso, incorpora e baseia-se nas diretrizes de recuperação de custos existentes, que continuam a aplicar-se às atividades de cobrança regulamentar. Esta estrutura de precificação introduzida aplicava-se a todas as novas atividades a partir de 1º de julho de 2015.

Para as demais atividades, objetos de cobrança anteriormente existentes à época, as entidades governamentais e ministérios responsáveis poderiam determinar a consistência dos valores de cobrados até a próxima revisão de taxas programada. Os departamentos de Estado devem realizar revisões periódicas de todas as atividades de cobrança existentes e potenciais em seu portfólio, pelo menos a cada cinco anos, de acordo com o Cronograma de Revisões de Cobrança de Portfólio, ou em momento acordado pelo Ministério das Finanças.

### **2.2.1 Formação de preços no IP AUSTRALIA**

O escritório IP Australia é uma agência que trabalha com a própria recuperação dos custos através da receita de suas atividades e possui metodologia de precificação dos serviços há décadas, tendo ocorrido ao longo do tempo alterações necessárias para contemplar a evolução das ações do escritório e as

<sup>17</sup> Australian Government Charging Framework. Disponível em: <https://www.finance.gov.au/government/managing-commonwealth-resources/managing-money-property/managing-money/australian-government-charging-framework>. Acesso em: 10 dez. 2019.

recomendações governamentais como, por exemplo, as orientações do *Australian Government Charging Framework*. Com exceção de uma dotação anual de A\$0,4 milhão para cobrir serviços ministeriais, todos os custos do IP Australia são cobertos por receita gerada por meio de taxas dos serviços prestados aos clientes (IP AUSTRALIA, 2019a).

A recuperação de custos tem como finalidade promover a equidade, pela qual os destinatários de uma atividade governamental, ao invés do público em geral, arcam com seus custos; influenciar a demanda por atividades governamentais; melhorar a eficiência, produtividade e capacidade de resposta de atividades governamentais e prestação de contas relativas a tais atividades e aumentar a consciência de custo para todas as partes interessadas (AUSTRALIA, 2014). Não há nenhuma taxa de retorno almejada e somente é buscada alguma margem de lucro quando é necessário aumentar as reservas de caixa de acordo com a política de reserva de caixa do IP Australia.

A estrutura de recuperação de custos é sustentada por três princípios que devem ser aplicados em todas as etapas do processo de recuperação de custos: eficiência e eficácia; transparência e responsabilidade; e engajamento de partes interessadas. Eficiência e eficácia no governo envolvem o uso adequado dos recursos disponíveis (pessoas, dinheiro e outros suprimentos) para alcançar os resultados das políticas governamentais. As atividades do governo devem atender à quantidade, qualidade e outras metas, ser realizadas a um custo mínimo e ser conduzidas de acordo com a política e os requisitos legislativos aplicáveis (AUSTRALIA, 2014).

Transparência significa documentar as principais informações sobre a atividade, como a aprovação da política, autoridade estatutária para cobrar e modelo de precificação, de maneira acessível para aqueles que pagam encargos e para outras partes interessadas. O envolvimento das partes interessadas é particularmente importante para as atividades de recuperação de custos, pois as cobranças de taxas têm um impacto direto sobre quem as paga, e geralmente quando aplicada resultará em melhor desenho, planejamento e implementação das atividades do governo (AUSTRALIA, 2014).

Para cada atividade de custo recuperado, a entidade governamental responsável deve: obter aprovação política do governo australiano; ter autoridade estatutária para cobrar; garantir o alinhamento entre despesas e receitas; manter documentação e relatórios atualizados e publicamente disponíveis (AUSTRALIA, 2014). O IP Austrália realiza a revisão de todas as taxas a cada quatro anos através de um grupo de trabalho composto por aproximadamente 14 pessoas que se reúnem com representantes de cada uma das linhas de negócio relevantes.

As diretrizes de recuperação de custo do governo australiano estabelecem que cada atividade regulatória com custo recuperado, independentemente do valor financeiro, deve ser documentada em um CRIS - *cost recovery implementation statement* - antes do início dos novos serviços ou revisão dos mesmos. Ele fornece a base para o envolvimento com as partes interessadas em vários aspectos de cobrança da atividade. O nível de informação em um CRIS é proporcional à complexidade, materialidade e sensibilidade da atividade.

Cada CRIS deve incluir informações básicas sobre a atividade de custo recuperado, incluindo os resultados que a atividade produzirá para alcançar os resultados das políticas governamentais; detalhes da aprovação da política do governo australiano para recuperar a atividade; detalhes da legislação que autoriza as cobranças; uma explicação de como a atividade foi custeada; uma explicação do desenho dos encargos de recuperação de custos; uma avaliação do risco de recuperação de custos; a estratégia de engajamento das partes interessadas, incluindo um resumo das consultas mais recentes e pontos de vista das partes interessadas; estimativas financeiras para a atividade (ou seja, despesas e receitas); relatórios sobre o desempenho financeiro e não financeiro da atividade; datas e eventos importantes, incluindo a próxima revisão de cobrança do portfólio (AUSTRALIA, 2014).

O IP Australia agrupa suas atividades individuais em grupos de atividades, separados de acordo com os tipos de direitos de PI e suas legislações específicas. O motivo para agrupar em nível de grupos de atividades é porque alguns itens individuais representam subatividades ou tarefas (chegando a centenas), e apurar o custo individual específico de cada uma delas seria inviável ou pouco eficiente, sem propósito dentro dos objetivos da política de inovação (AUSTRALIA, 2016). Por exemplo, uma patente normalmente tem um ciclo de vida de 20 anos e seria

impraticável recuperar os custos no nível de todas as atividades, portanto o IP Austrália busca a recuperação dos custos totais de cada grupo de atividades mais amplo, tais como os custos associados ao grupo de atividades de exame ao longo da vida útil da patente.

Outro exemplo disso é o processo de cálculo de custos e taxas cobradas pela renovação de uma patente. O processamento de uma renovação de patente é uma transação relativamente barata. No caso de patentes, os solicitantes que desejam manter seus direitos sobre uma invenção devem pagar uma taxa de renovação todos os anos durante o período da patente (normalmente até 20 anos). O valor cobrado é maior que o custo do processamento em si, pois com o objetivo de incentivar a inovação e o depósito de patentes, as taxas iniciais de depósito e exame são mais baratas que o custo em si desses serviços e esses custos são repassados para as fases de renovação, na qual os negócios que envolvem as patentes já estão, no geral, mais consolidados e os empreendedores têm mais condições de arcar com tais custos (AUSTRALIA, 2016). Além disso, essa política é uma forma de regulação dos agentes baseado na precificação, pois força os usuários a tomarem uma decisão econômica sobre sua intenção de manter seus direitos exclusivos, incentivando os inventores a continuar a proteção somente quando economicamente justificado.

O escritório australiano entrega seu resultado ao governo através de três programas como parte de um único resultado:

- Programa 1.1 - Administração de Direitos de PI e Registro Profissional
- Programa 1.2 - Educação, Conscientização e Engajamento Internacional
- Programa 1.3 - Aconselhamento ao governo

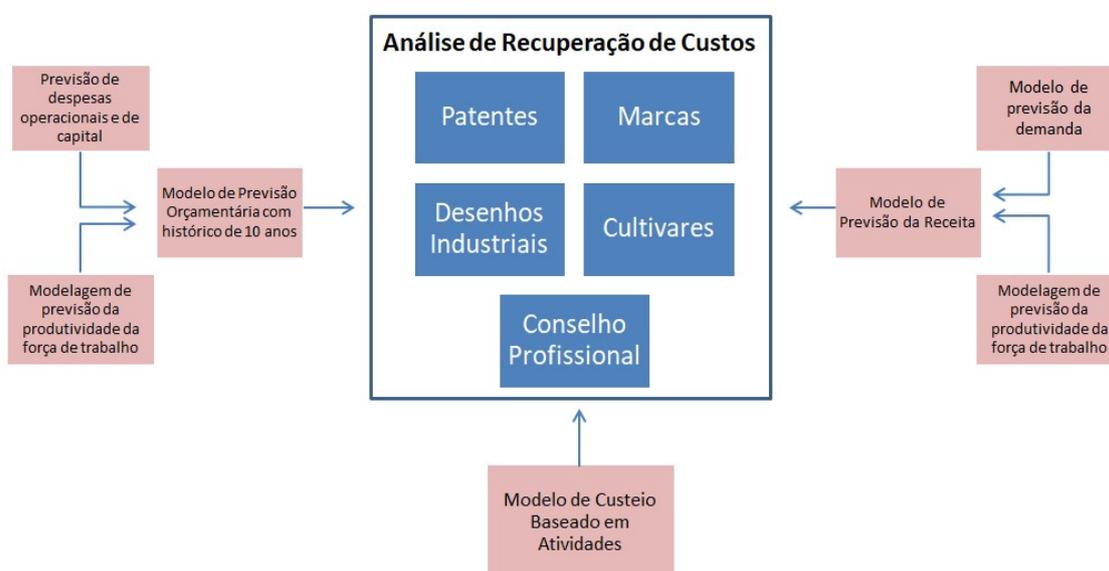
Os programas 1.2 e 1.3 não são grupos de atividades de recuperação de custos, sendo consideradas atividades de suporte e seus custos são distribuídos aos grupos do Programa 1.1 através de um modelo de custeio baseado em atividades. Quando algumas atividades dos programas 1.2 e 1.3 sejam identificadas como não relacionados aos grupos de atividades de recuperação de custos, o custo das mesmas é financiado através da apropriação anual que o IP Austrália recebe do

governo em forma de pagamento de equivalência de juros em relação ao saldo da conta especial do IP Austrália (reserva). Em 2015 e 2016, esse valor foi equivalente a menos de 2% da receita total do IP Austrália.

O IP Austrália utiliza diversos sistemas e modelos financeiros para monitorar, prever e relatar as atividades de recuperação de custos, tais como:

- Sistema de informações de gerenciamento financeiro – SAP;
- Modelo de custeio baseado em atividades - SAP PCM;
- Modelo de orçamento financeiro de 10 anos;
- Modelo de previsão de receita;
- Modelos de produção ;

A Figura 5 ilustra como cada sistema e ferramenta de modelagem interna alimenta modelo de recuperação de custo para cada grupo de atividade com dados dos recursos financeiros e não financeiros (Austrália, 2016, p.7):



**Figura 5 - Modelagem de Recuperação de Custos do IP Austrália**

Fonte: Adaptado de IP Austrália (2016, p.7). Tradução Livre.

O IP Austrália possui projeção orçamentária de 10 anos para todos os direitos de PI levando em conta os vários ciclos de negócios que são atribuídos

legislativamente a cada um deles. O modelo de recuperação de custos permite ao IP Australia testar cenários em torno de variáveis, incluindo:

- Previsões impulsionadas pela demanda projetada;
- Tendências no ciclo de vida dos direitos (por exemplo, mudanças na atividade de renovação);
- Requisitos de recursos operacionais (pessoas, infraestrutura e sistemas, bem como recursos externos suporte) para atender às cargas de trabalho previstas e atingir os padrões de nível de serviço ao cliente;
- Alterações nos custos de insumos (como custos de mão-de-obra, custos de arrendamento e despesas gerais corporativas);
- Planos para despesas de capital e despesas de depreciação relacionadas, a fim de fornecer importantes programas de modernização das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC, vinculados a uma maior facilidade de uso e acesso do cliente, bem como o gerenciamento eficiente e confiável dos dados;
- Fatores externos, como taxas de juros e movimentos cambiais;

O setor financeiro é responsável pelo mapeamento de todos os custos dos produtos/serviços e a seção de custeio baseado em atividades tem como responsabilidade identificar todas as atividades relevantes para compor o custo dos produtos/serviços finais, de acordo com o questionário respondido pelo IP Austrália.

O IP Australia usa o Modelo de Gerenciamento de Custo e Rentabilidade dos Objetos de Negócios (PCM) para os cinco grupos de atividades da organização. O SAP PCM é um sistema de custeio baseado em atividades especificamente configurado para atribuir os custos operacionais da organização às várias atividades de negócios. Os custos do IP Australia estão centralizados em torno da força de trabalho diretamente empregada nas atividades fim de recebimento de solicitações e processamento de exames, registros e renovações, bem como negociações diretas com clientes (aproximadamente 70% do pessoal se encontra na área finalística).

Porém, o IP Australia não controla o tempo de execução das várias tarefas dos examinadores. Em vez disso, os principais grupos de atividades foram identificados e mapeados para compor o custo dos respectivos produtos ou serviços. Os volumes de cada uma das atividades são obtidos através dos dados do sistema e o custo da força de trabalho do exame é atribuído a essas atividades baseado nestes dados.

O restante do custo de pessoal e os custos com infraestrutura de tecnologia da informação e administrativos com serviços de suporte são considerados fixos, pois não variam com as alterações normais das demandas e volumes de trabalho que envolve as atividades finalísticas. Os custos fixos incluem custos de manutenção prediais, custos de depreciação, custos contínuos de TIC, dentre outros.

Ambos os grupos de atividades de patentes e marcas têm proporções semelhantes de custos variáveis e fixos, apesar de suas diferenças nos números de pessoal. O grupo de patentes possui mais que o dobro do quantitativo de pessoal em relação ao grupo de marcas. Já em relação aos três grupos de atividades menores restantes (desenhos industriais, proteção de cultivares e atividade do conselho de normas profissionais para advogados especializados em PI), o custo variável se dá em função das alterações do custo da equipe, enquanto os custos fixos dos grupos são decorrentes do total de custos fixos do IP Australia. Como esses três grupos de atividades menores têm muito pouco efeito no total de custos indiretos, eles não são um problema significativo e podem ocorrer subsídios cruzados dos grupos de patentes e marcas para cobertura dos custos desses grupos menores (AUSTRALIA, 2016).

Os custos indiretos incluem todas as despesas operacionais, com empregados, fornecedores, ocupação predial e depreciação das áreas não finalísticas da organização. Os custos indiretos são geralmente alocados em pools de custos e depois redistribuídos para os grupos de negócios finalísticos. Os principais direcionadores de custos indiretos são por quantitativo de pessoal, ocupação predial (metragem quadrada ocupada por cada área), número de acessos aos sistemas combinado com quantitativo de pessoal. Já o custo do *call center* do IP Australia, serviço realizado através de uma empresa terceirizada, é alocado diretamente a cada grupo de atividades relacionado à temática da demanda com

base no número real de chamadas recebidas. Esta informação é fornecida mensalmente pelo fornecedor (AUSTRALIA, 2016).

A eficiência e a rentabilidade são maximizadas cobrando taxas dos indivíduos e organizações que utilizam os serviços, de forma alinhada com as diretrizes de recuperação de custos do governo australiano. O IP Australia estrutura as taxas em uma base unitária com uma tabela de taxas para cada grupo de atividades, incluindo solicitações, exames, registros, audiências e renovações. Os pedidos podem ser recebidos on-line ou apresentados em papel, com custos e taxas mais baixas para transações on-line.

O processo de fixação de taxas leva em consideração também a análise comparativa dos valores cobrados por outros escritórios de PI no mundo para garantir que as taxas do IP Australia sejam eficientes e a Austrália permaneça competitiva também no mercado internacional, prática em consonância com a abordagem de precificação de regulação por incentivo – “*Yardstick competition*” por padrão de comparação. De acordo com as respostas obtidas no questionário elaborado, os países que são utilizados para análise e comparação são Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japão e China. Já em relação a eventual estudo sobre elasticidade-preço não há tal iniciativa ainda dentro do IP Australia.

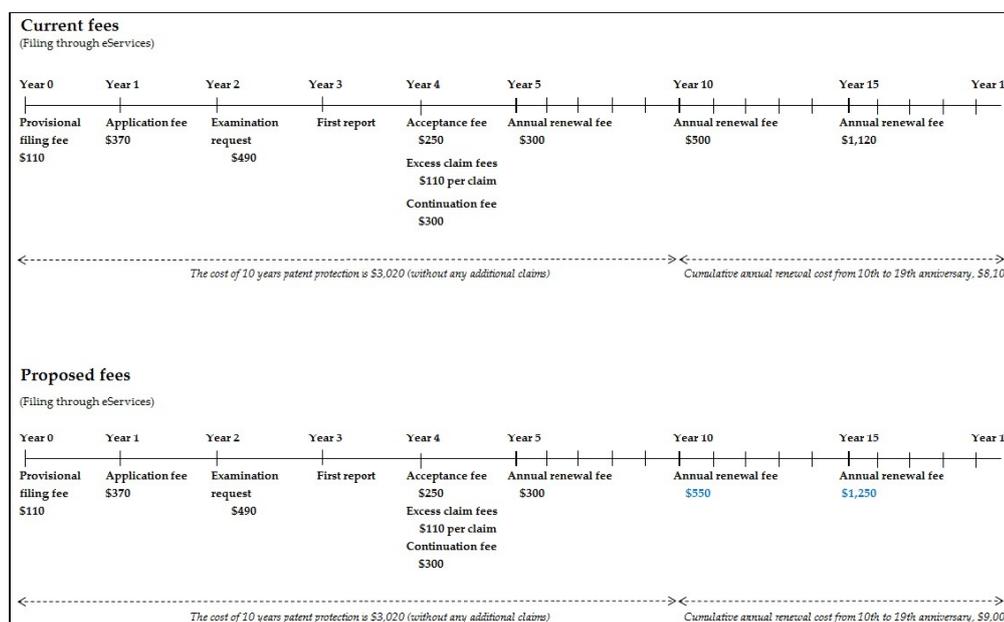
O IP Australia também teve o cuidado de estruturar as taxas para evitar um comportamento indesejado dos clientes. Existem certas taxas, como taxas de reivindicações em excesso nos pedidos de patentes, em que um pedido com um conjunto maior de reivindicações deve pagar uma taxa mais elevada por reivindicação adicional, refletindo assim o aumento do esforço de trabalho envolvido no processo.

Foi publicado em 17 de dezembro de 2019 uma versão preliminar da Declaração de implementação de recuperação de custos (CRIS), disponibilizada no site do IP Austrália para *feedback* adicional até 16 de fevereiro de 2020. Destaca-se que todas as alterações definidas neste ciclo entrarão em vigor em outubro de 2020, com ampla e prévia transparência ao público interessado. A seguir será apresentado o CRIS da alteração de taxas do IP Austrália vigente, 2016-2017, e posteriormente será apresentado o que há de novo no documento preliminar 2020-21.

## 2.2.2 CRIS 2016-2017

Em 2016/2017 foi publicado o CRIS da última revisão vigente de preços do IP Australia explicitando a definição das taxas de maneira a atender os objetivos da política de recuperação de custos (como identificar e gerenciar subsídios cruzados), salvaguardar a sustentabilidade financeira da organização e garantir comparabilidade com as taxas estabelecidas por outros escritórios de PI no mundo (AUSTRÁLIA, 2016).

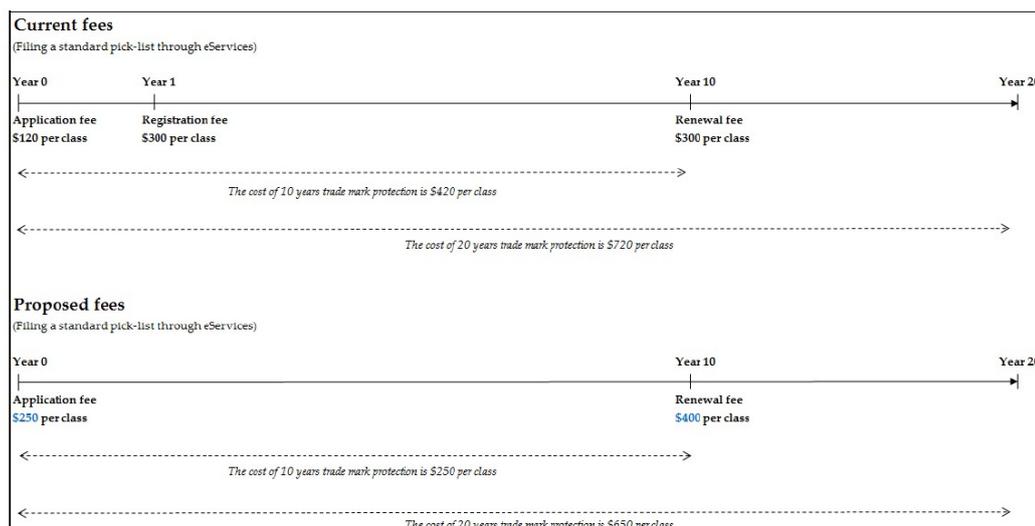
As alterações de taxas propostas no ciclo 2016/2017 foram projetadas para simplificar e aperfeiçoar a estrutura de taxas, além de alinhar com a prática internacional predominante. O objetivo foi que houvesse um maior equilíbrio na recuperação dos custos de marcas e patentes, pois havia recuperação excessiva das taxas pagas pelos clientes relativas às marcas e sub-recuperação de taxas pagas pelos clientes em relação aos serviços de patentes. As Figuras 6 e 7 demonstram as propostas de alterações para marcas e patentes:



**Figura 6 - Alterações propostas no ciclo de taxas de Patentes - IP Australia**

Fonte: IP Australia (2016, p.16).

Dessa forma houve um aumento de aproximadamente 11% nas taxas de anuidades de patente do 10º ao 19º ano de forma a reduzir o subsídio cruzado que existe entre marcas e patentes.



**Figura 7 - Alterações propostas no ciclo de taxas de Marcas - IP Australia**

Fonte: IP Australia (2016, p.17).

Já as alterações de taxas específicas propostas para os serviços de marcas consistiram na remoção da taxa de registro após deferimento da marca (concessão de registro e expedição de certificado, comparativamente ao que é praticado no INPI Brasil) com justificativa de alinhar com práticas de outros escritórios internacionais de IP e reduzir o custo total da proteção marcária por até 20 anos. Com isso, a taxa de início do pedido foi elevada de A\$120 para A\$250, e eliminou-se a taxa de A\$300 a ser paga com o deferimento da marca. Considera-se que essa proposta também proporcionou um benefício de redução de burocracia, visto que a eliminação dessa taxa reduz um ponto de interação entre a IP Australia e seus clientes (Austrália, 2016).

A taxa de prorrogação (renovação) de marca aumentou de A\$300 para A\$400 para permitir um aumento menor no taxa de entrada do pedido, de forma que os custos iniciais para o cliente sejam menos onerosos e após a maturidade dos negócios, faz-se a apropriação dos valores necessários à plena recuperação dos custos de atuação do IP Australia, de acordo com a política de inovação adotada (AUSTRALIA, 2016).

O IP Australia realizou uma avaliação de risco, usando o modelo *Charging Risk Assessment* (CRA) fornecidos pelo Departamento de Finanças do governo da Austrália, para identificar áreas de risco de implementação decorrentes das alterações propostas na CRIS. O IP Australia identificou a classificação geral de

risco como média, pois as alterações propostas só terão impacto em menos de 5% da receita no total.

Uma série de outros riscos de implementação em todos os grupos de atividades de IP, tais quais:

- Dificuldades na previsão da demanda nacional e internacional;
- Risco de alterações na demanda (e receita) resultante da introdução das propostas de alterações nas taxas;
- Risco de um evento global imprevisto e importante que afeta a demanda;
- Possíveis atrasos com a aprovação das mudanças;
- Riscos associados à não atualização dos sistemas internos de processamento de taxas da IP Australia;

Porém, o IP Australia possui controles internos para mitigar os riscos associados à imprevisibilidade da demanda. Um dos controles, por exemplo, é manter atualizado um modelo financeiro usado para prever demanda e tendências de receita. Este modelo também ajuda a fornecer informações valiosas e oportunas usadas para o planejamento e a tomada de decisões do Conselho Executivo do IP Australia. Este modelo tem a capacidade para realizar análises de sensibilidade (*what-if*) sobre alterações nas taxas propostas.

O IP Australia usou esse modelo para identificar vários cenários, levando em consideração os riscos identificados acima, e verificar o impacto de alterações nas taxas e garantir a sustentabilidade financeira e a recuperação dos custos. Além disso, o IP Australia faz comunicação aos clientes através do site, pelo menos 8 semanas antes da implementação de qualquer nova estrutura de taxas. O IP Australia também fornece notificação prévia para advogados e parceiros que lhes permitam fazer alterações relacionadas aos seus próprios sistemas internos de fixação de taxas.

O IP Australia se envolve ativamente com uma gama diversificada de partes interessadas, através de vários canais, para receber ideias, sugestões e comentários

em relação às taxas praticadas e propostas. O processo de consulta e comunicação para a revisão tarifária 2016-17 começou com notificações ao Grupo de Consulta de Patentes (PCG) e Grupo de Consulta de Marcas Desenhos Industriais (TM & DCG) em 23 de julho de 2015. Esses grupos são os principais fóruns de consulta, discussão e troca de informações sobre questões relacionadas ao sistema de PI que impactam nas políticas, práticas e legislação de PI na Austrália.

Os membros desses grupos de consulta incluem:

- Instituto de Advogados de Marcas e Patentes da Austrália (IPTA);
- Federação Internacional de Advogados de Propriedade Intelectual da Austrália;
- Conselho de Direito da Austrália;
- Associação de fabricantes australianos envolvendo Patentes, desenhos industriais, direitos autorais e marcas comerciais - *Australian Manufacturers' Patents, Industrial Designs, Copyright and Trade Mark Association* (AMPICTA);
- Escritório de Comercialização da Universidade Nacional da Austrália (ANU);

Além desses grupos, o IP Australia também entrou em contato diretamente com outras partes interessadas, como universidades e outras associações de classe. Todas as sugestões recebidas foram analisadas pelo IP Australia e várias delas foram incluídas no CRIS.

### **2.2.3 DRAFT CRIS 2020-2021**

Todos os anos, a IP Australia prevê a demanda dos serviços em um período de quatro anos (previsão de produção) com base nas tendências históricas e nas perspectivas econômicas, conforme apresentado no tópico anterior. A previsão de produção é usada para determinar o perfil da força de trabalho e a capacidade necessários para atender aos compromissos da Carta de Atendimento ao Cliente. Esse processo suporta o planejamento e o gerenciamento da modelagem de força

de trabalho, a eficiência da estrutura de recuperação de custos e a transparência dos relatórios internos e externos (IP AUSTRALIA, 2019b).

Enquanto no CRIS 2016-2017 foram projetados pequenos aumentos nos custos, menores que 2% anualmente, para o CRIS 2020-2021 estão projetados aumentos em média de 2,4% ao ano. Além dos aumentos anuais dos salários dos funcionários, prevê-se que os custos com fornecedores terão aumento mais significativo que anteriormente, com foco na transição de serviços de TIC para a nuvem, investimentos em software e o impacto da inflação, no geral. Além disso, destaca-se que os custos de depreciação atingirão um pico entre 2021 e 2022 como resultado da fase de investimento significativa pela qual a organização passou nos últimos anos.

O DRAFT CRIS 2020-2021 recebeu mais de 80 submissões de usuários externos, as quais foram analisadas, tendo sido 28 identificadas como possíveis de serem implementadas nesta revisão de taxas e outras 26 propostas foram identificadas como candidatas a possível implementação no futuro. Todas as submissões ficam disponíveis ao público no site do IP Australia<sup>18</sup>. As submissões se referiram percentualmente aos seguintes ativos: Patentes (34%); Marcas (25%); Desenhos Industriais (8%); Novas variedades de plantas (7%) e Todos os direitos de propriedade intelectual (26%) e os temas englobaram desde a simplificação das estruturas de taxas, equilíbrio dos custos com esforço de trabalho até a simplificação do fluxo de trabalho e melhoria da eficiência.

#### a) Mudanças Propostas

O custo de entrada no sistema de Propriedade Intelectual foi especialmente considerado como parte dessa revisão de taxas, sem aumentos nas taxas no estágio de entrada através dos canais mais utilizados do IP Australia. Os aumentos de taxas propostos estão limitados a estágios posteriores no ciclo de vida dos direitos de propriedade intelectual, principalmente nas renovações ou relacionados a questões técnicas para melhorar a eficiência do IP Australia (IP AUSTRALIA, 2019b).

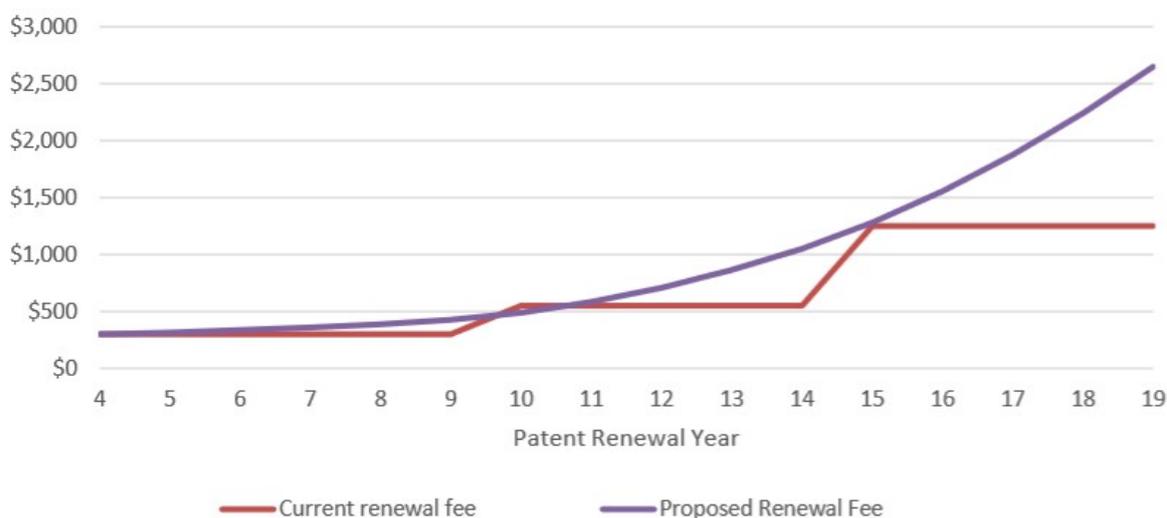
O Relatório da Comissão de Produtividade (*Productivity Commission's Report*) sobre acordos de propriedade intelectual (nº 78, de 23 de setembro de

---

<sup>18</sup> Disponível em: <https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/public-consultations/fee-review-2019-2020>. Acesso em: 02 jul. 2020.

2016<sup>19</sup>) recomendou alterações nas taxa de renovação de patentes e reivindicações em excesso, de forma que a definição das taxas de patentes seja realizada para promover os objetivos da política de propriedade intelectual, ao invés de alcançar como objetivo principal a recuperação de custos. Com esta finalidade foram propostas a reestruturação das taxas de renovação de patentes, de modo que elas aumentem a cada ano a uma taxa crescente (inclusive em anos posteriores nos quais as patentes recebem uma extensão de prazo) e redução das taxas iniciais, porém com níveis de aumento atrelados ao número de reivindicações dos pedidos. Essas alterações foram consideradas pelo IP Australia sem a necessidade de alterar a abordagem de recuperação de custos atualmente utilizada (IP AUSTRALIA, 2019b).

O Gráfico 1 apresenta a proposta de alteração das taxas de renovação (anuidade) de patentes. As taxas propostas permanecem mais moderadas do 4º ao 12º ano de vigência das patentes, tendo um aumento mais exponencial partir do 13º ano. Essa proposta prevê um alinhamento maior nas despesas com patentes e nas receitas auferidas com as mesmas ao longo do ciclo de vida desse ativo.



**Gráfico 1 - Taxas de Renovação de Patentes (vigentes e propostas) em A\$**

Fonte: IP Australia (2019b, p.16).

Em relação às reivindicações em excesso de patente, o IP Australia propôs manter o limite atual em 20 reivindicações antes que uma taxa de reivindicação em excesso seja cobrada. No entanto, haverá um aumento de A\$110 para A\$125 para

<sup>19</sup>Disponível em: <https://www.pc.gov.au/inquiries/completed/intellectual-property#report>. Acesso em: 17 dez. 2019.

cada reivindicação que exceda o limite e A\$250 para cada reivindicação acima de 30. Haverá redução na de busca e opinião preliminar, que de A\$2.200 por solicitação passará a A\$950. Também há destaque para aumento da taxa de depósito de patente por meios físicos, de A\$470 para A\$570, assim como outros serviços (IP AUSTRALIA, 2019b).

Para marcas foi proposto manter a taxa padrão de pedido de registro em classe pré-aprovada em A\$250 e aumentar a taxa para pedido de registro de marca com classe de livre preenchimento de A\$330 por classe para A\$400 por classe. Este aumento reflete a carga de trabalho adicional na classificação de um pedido de marca sem a classe pré-aprovada disponível na lista de seleção. Além disso, foi proposto aumento das taxas de pedidos que entram via Protocolo de Madri de A\$350 por classe para A\$400 por classe e o aumento da taxa de registro de marca que não seja feito por meio eletrônico de A\$350 por classe para A\$450 por classe.

Desde a última alteração de taxa em 2016, o IP Austrália empreendeu sua maior iniciativa de transformação de negócios com o lançamento do sistema de administração '*Rights in One*' (RIO) para marcas e desenhos industriais. O RIO introduziu tecnologias modernas, aprendizado de máquina e recursos de automação para transformar sistemas de exame, pesquisa e administração de sistemas antigos de *mainframe* em uma plataforma moderna e ágil. O sistema RIO oferece serviços avançados de PI digital que são adaptáveis para atender a oportunidades futuras e dão suporte eficiente para os inventores australianos e seus negócios.

Há também o programa *Transactional Digital Services* (TDS) para reconstruir os canais transacionais atuais, com foco na otimização da experiência dos clientes e na obtenção de dados mais estruturados e confiáveis para o IP Austrália. O programa está construindo plataformas e serviços que modernizarão as ofertas de serviços, abrindo sistemas transacionais para o setor privado através dos agentes da PI e promoverão a inovação no mercado de serviços de PI.

Os aumentos propostos visam garantir um melhor alinhamento de despesas e receitas para os grupos de atividades, incluindo todos os investimento e iniciativas descritas. O documento preliminar 2020-2021 propõe também outras alterações nos demais grupos de atividades que não serão detalhadas neste trabalho. O IP Austrália avaliou a classificação geral de risco como média. Os altos riscos

identificados para recuperação de custos são que o valor a ser recuperado excede A\$20 milhões, necessitando de um aumento superior a 10% na receita anual.

#### **2.2.4 Descontos**

O IP Australia não fornece descontos para nenhum tipo de proteção, em virtude da política governamental de recuperação de custos que prevê que as taxas devem possibilitar a completa recuperação dos custos envolvidos na entrega dos serviços para seus clientes. Dessa forma, conceder descontos para pequenas empresas ou outras instituições onerariam através de subsídios cruzados as taxas de outros usuários.

As taxas podem variar de acordo com a forma de entrada do pedido (online ou em papel) e o método de pagamento escolhido, com canais e meios de pagamento online normalmente mais baratos. Diferentes opções de canais e pagamento são oferecidas para garantir que os serviços permaneçam disponíveis para todos, independentemente da disponibilidade de acesso aos serviços online. Os valores percentuais de desconto para a modalidade online diferem bastante dependendo do serviço. Porém, as taxas iniciais dos pedidos tendem a ter um desconto proporcional maior do que as taxas de renovação. A diferença de valores entre as formas de entrada no pedido e os meios de pagamento está embasada nos custos incorridos nas operações e não a uma política de desconto propriamente dita.

No entanto, como parte das ações implementadas devido à pandemia do COVID-19, foram feitas alterações nos regulamentos e leis de propriedade intelectual, possibilitando descontos e isenções de taxas. Após a aprovação na reunião do Conselho Executivo em 11 de junho de 2020, este Regulamento foi registrado em 12 de junho de 2020. Foram alterados os Regulamentos de Direitos dos Criadores de Plantas de 1994 e os Regulamentos de Marcas Registradas de 1995 para fornecer novos poderes para o IP Australia a fim de possibilitar flexibilidade para isentar ou reduzir classes específicas de usuários do pagamento de determinadas taxas<sup>20</sup>. Quanto aos direitos de patentes e desenhos industriais, seus regulamentos já contemplam cláusulas que permitem flexibilidade para isenção

---

<sup>20</sup> Disponível em: <https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/fee-exemption-powers-pbr-tm>. Acesso em: 03 jul. 2020.

ou redução dos valores cobrados, razão pela qual só se fez necessária alteração nas legislações mencionadas anteriormente.

Para tais alterações não houve nenhuma consulta pública, porém o IP Australia se reuniu com as principais partes interessadas, incluindo o Instituto de Advogados de Marcas e Patentes da Austrália, que identificaram a necessidade de redução ou isenção das taxas como medida importante durante a pandemia do COVID-19. O IP Australia também recebeu correspondência de muitas partes interessadas, solicitando isenções de taxas. Eles justificaram ainda que uma consulta pública mais extensa apenas atrasaria o exercício dos poderes benéficos pelos usuários nas circunstâncias urgentes da pandemia da COVID-19<sup>21</sup>.

### **2.2.5 Fundo de reserva**

O IP Australia possui reservas financeiras suficientes para lidar com pequenas perdas no balanço patrimonial. As reservas foram constituídas predominantemente de superávits em 2004 a 2008, onde havia uma demanda maior do que o esperado por proteção de ativos de PI. Esta reserva é composta para poder garantir o pagamento de passivos futuros de ações, a capacidade operacional de emergência (igual a aproximadamente três meses de custos operacionais) e investimentos de capital. A estratégia do IP Australia é gerenciar os riscos financeiros durante o período orçamentário sem a necessidade de aumento de taxas antes do período de quatro anos programado para revisão das taxas. Porém, se justificado, uma nova revisão de taxas pode ser antecipada (AUSTRALIA, 2016).

Destaca-se ainda que o IP Australia é uma entidade listada sob a Lei de Governança Pública, Desempenho e Responsabilidade de 2013<sup>22</sup>, totalmente financiada por recursos próprios e que opera através de uma conta especial e mantém uma reserva de caixa para financiar futuros investimentos de capital ou para usar em caso de queda nos recebimentos de taxas anuais. A reserva de caixa do IP Australia é uma reserva geral para a organização, não está associada aos direitos de propriedade intelectual individuais e visa uma reserva suficiente para a cobertura

---

<sup>21</sup> Disponível em: <https://www.legislation.gov.au/Details/F2020L00703/Explanatory%20Statement/Text>. Acesso em: 03 jul. 2020.

<sup>22</sup> Disponível em: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2013A00123>. Acesso em: 03 jul. 2020.

de pelo menos 3 meses de operação, segundo respostas obtidas no questionário preenchido pelo IP Australia.

## 2.3 MÉXICO

O Instituto Mexicano de Propriedade Industrial (IMPI) é um órgão público descentralizado com personalidade jurídica, patrimônio próprio e com autoridade legal para administrar o sistema de propriedade industrial no México. O IMPI pertence ao setor governamental e é coordenado pela Secretaria (Ministério) da Economia. O IMPI possui dois escritórios na Cidade do México e cinco escritórios regionais que fornecem serviços de informação e recepção de procedimentos. Esses escritórios estão localizados nas cidades de Guadalajara (região oeste), Monterrey (região norte), Mérida (região sudeste), León (região Bajío) e Puebla (região central).

O IMPI arrecada recursos através dos serviços que oferece, e sua receita não recebe nenhuma outra contribuição do governo mexicano. No entanto, seu orçamento é designado pelo Ministério das Finanças e do Crédito Público, aprovado pela Câmara dos Deputados anualmente. Dessa forma, o Instituto tem autonomia para exercer apenas o orçamento que é autorizado previamente pelo governo. A receita é utilizada para as despesas do Instituto, embora o Governo Federal possa solicitar parte do excedente.

Os valores das tarifas<sup>23</sup> cobradas pelo IMPI são calculados de forma a garantir que sejam suficientes para cobrir os custos funcionamento do IMPI e há mapeamento por custo dos processos para definir as tarifas. Para fazer qualquer alteração nas tarifas, o IMPI deve solicitar, através da Secretaria da Economia, a opinião do Ministério das Finanças e do Crédito Público. A proposta é apresentada ao Conselho de Administração do IMPI (composto por 10 representantes de organizações públicas) para sua aprovação. A publicação das novas tarifas é feita no Diário Oficial da Federação.

---

<sup>23</sup> O termo “*tasa*” no México (“*taxa*” na tradução para o português) é um elemento do imposto (sujeito, objeto, base, taxa). Já o termo “*tarifa*”, também traduzido tarifa para o português, é a contrapartida que uma pessoa paga pelo direito de usar um serviço, um pagamento que é voluntário, condicionado apenas à necessidade do usuário de acessar o serviço. Disponível em <https://fialdesarrollos.com/site/daef71-diferencia-entre-tasa-y-tarifa>. Acesso em: 19 set. 2020.

### **2.3.1 Formação de preços IMPI**

O IMPI possui uma metodologia formal de precificação baseada na recuperação do custo unitário de cada serviço e mais uma taxa de retorno. Na formulação dessa metodologia eles não utilizaram propositalmente nenhuma base teórica da literatura de precificação de serviços, embora seja de fácil identificação as teorias aplicadas nas práticas escolhidas. O IMPI também não se embasou em nenhum modelo utilizado por outro escritório de propriedade industrial dos demais países, nem em outro órgão governamental, embora atualmente o IMPI faça análise das tarifas praticadas por outros países nos demais escritórios de propriedade industrial.

O IMPI não tem intenção de lucro na definição dos preços dos serviços. O principal objetivo do IMPI no cálculo de preços é garantir um serviço de qualidade aos usuários, incluindo, dentre outras coisas, oferecer melhores mecanismos para solicitar a proteção de marcas registradas e patentes, além de fortalecer capacidades para proteger a propriedade intelectual que, por lei, são atribuições que competem ao Instituto. Nos últimos anos, o Instituto gerou superávits por seus serviços, que visam modernizar a plataforma tecnológica, com o objetivo de aproximar os serviços dos usuários e reduzir custos e tempo.

A metodologia de precificação considera análise de oferta e demanda e também apura os custos dos processos individuais das áreas do Instituto para determinar seu custo no nível das unidades, como por exemplo, calcula-se o custo do exame de um pedido de registro de marca, havendo para tanto o rastreamento do tempo necessário para executar cada atividade nas principais áreas do Instituto, além de serem consideradas as demais despesas operacionais. Não existe subsídio cruzado entre as linhas de negócio porque as tarifas foram calculadas com base no custo de cada processo, no entanto o crescimento expressivo na demanda de pedidos de marcas gera excedentes capazes de realizar algum subsídio, se necessário.

O Ministério das Finanças e Crédito Público estabeleceu para o IMPI uma taxa de retorno máxima de 7% ao ano sobre os custos operacionais, o que permite uma margem para manter as operações e realizar investimentos e modernização. Assim, são calculados os custos dos serviços e acrescidos 7% para se chegar ao

preço final aos usuários, abordagem de formação de preços através de regulação por custo serviço. Não são realizados estudo de elasticidade-preço antes ou depois das alterações de preços.

O IMPI realiza regularmente análises comparativas internacionais sobre a evolução dos preços nos principais escritórios de propriedade industrial no mundo e em escritórios de países com característica de desenvolvimento semelhante a do México. Esses estudos servem de referência para conhecer a demanda desses serviços e não são levados em consideração diretamente no cálculo dos preços praticados pelo IMPI no México. Os países considerados no estudo mais recente foram Alemanha, Brasil, Canadá, Coréia do Sul, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Japão, Peru, Reino Unido, Rússia, Suécia e Suíça, selecionados devido ao o volume de pedidos de marcas e patentes que recebem ao ano e sua participação nos principais tratados internacionais sobre propriedade industrial ou por sua ligação comercial com o México. Quando da análise dos preços praticados, o estudo não realizou nenhuma ponderação baseada no poder econômico ou no poder de compra de cada moeda.

A metodologia de precificação do IMPI considera aspectos como aumentos nos custos operacionais, que incluem aumentos inflacionários. Porém, vale ressaltar que as tarifas de marcas e patentes do IMPI tiveram um último aumento geral em 2016 e que desde então se mantiveram estáveis. A alteração mais recente na tabela de preços ocorreu em 2018, mas somente para incorporar novos serviços relacionados a marcas não tradicionais.

O IMPI possui mapeamento de todos os processos e atividades. Quando há entrada de um novo serviço em operação cada área envolvida realiza seu mapeamento com o apoio da Coordenação de Planejamento Estratégico, com mapeamento também dos tempos dedicados a cada atividade. É esta coordenação, composta por sete pessoas, que é responsável por consolidar e apoiar as áreas que possuem os processos (marcas registradas, patentes, etc.) quando for necessário atualizar os preços dos serviços por elas prestados.

A precificação pode ser utilizada para inibir comportamentos indesejáveis ou oportunistas. Como exemplo, em 2018, a Lei da Propriedade Industrial foi alterada para incorporar o serviço de oposição. O Instituto optou por cobrar uma tarifa

elevada, acima do custo operacional, que inibiria o uso excessivo e injustificado deste processamento pelos usuários. Esta decisão foi tomada com base na experiência de outros países em que, não havendo a cobrança de tarifa para o serviço de oposição, este instrumento era utilizado por usuários de forma constante a fim de dificultar processos de outros usuários e acabava gerando atrasos desnecessários nos processos.

Não existe uma avaliação de riscos formal das alterações proposta, mas quando as tarifas e suas modificações são calculadas, são realizadas análises de custo para garantir que o Instituto tenha solvência para realizar os processos. Também não há uma periodicidade de alteração definida e não se realiza consulta prévia a partes interessadas, tampouco publicação detalhada aos usuários sobre a metodologia de preço que embasa os preços e suas alterações. Quando há alteração nas tarifas, o IMPI faz a publicação na Revista Oficial da Federação, além de disponibilizar e no site do IMPI.

### **2.3.2 Fundo de Reserva e Descontos**

A Lei Federal do Orçamento e Responsabilidade Fiscal do México<sup>24</sup> considera que as entidades podem ter reservas para cumprir as obrigações financeiras dos primeiros meses do no próximo ano, desde que justifiquem perante o Ministério das Finanças e Crédito Público o uso desses recursos. Embora o IMPI não tenha estabelecido uma reserva para despesas além das operações, nos últimos anos os superávits permitiram gerar economias. Além da Lei da Propriedade Industrial Mexicana<sup>25</sup>, a Lei Federal de Concorrência Econômica<sup>26</sup> estabelece diretrizes para que entidades governo estabeleçam as tarifas aos usuários.

Os pedidos de marcas registradas online têm 10% de desconto. Em caso de patentes, desenhos industriais, modelos de utilidade e topografia de circuitos integrados são oferecidos 50% de desconto em pedidos apresentados por micro, pequenas e médias empresas, inventores independentes, universidades e centros de pesquisa. Porém, o IMPI não considera que os descontos representem subsídio

---

<sup>24</sup> Disponível em:

[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545958/Ley\\_Federal\\_Presupuesto\\_y\\_Responsabilidad\\_Hacendaria\\_19\\_11\\_2019.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545958/Ley_Federal_Presupuesto_y_Responsabilidad_Hacendaria_19_11_2019.pdf). Acesso em: 16 jun. 2020.

<sup>25</sup> Disponível em: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lpi.htm>. Acesso em: 16 jun. 2020

<sup>26</sup> Disponível em: [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/237066/LFCE\\_270117.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/237066/LFCE_270117.pdf). Acesso em: 16 jun. 2020.

cruzado entre os usuários, pois apenas 30% dos pedidos realizados se qualificam para aplicação do desconto, o que não afeta a recuperação de custos do IMPI.

## 2.4 PERU

O Escritório de Propriedade Intelectual do Peru está incluído na estrutura orgânica do Instituto Nacional de Defesa da Concorrência e Propriedade Intelectual - INDECOPI, que atua de acordo com a sua Lei de Organização e Funcionamento - LOF<sup>27</sup>. O INDECOPI é uma entidade governamental vinculada à Presidência do Conselho de Ministros, que possui personalidade jurídica de direito público e goza de autonomia técnica, econômica, orçamentária e administrativa. Possui mais de vinte unidades nas diversas regiões do país, além da sede em Lima, onde são centralizadas as decisões e delegadas as competências aos escritórios regionais<sup>28</sup>.

### 2.4.1 Formação de preços INDECOPI

Para o Escritório de Propriedade Intelectual o orçamento é determinado pelo INDECOPI de acordo com suas necessidades e prioridades estabelecidas nos Planos Estratégicos e Operacionais da Instituição. Existe uma Metodologia de Determinação de Custos, aprovada pelo Decreto Supremo 064 – 2010 – PCM da Presidência do Conselho de Ministros<sup>29</sup>, de forma que os valores pagos pelo cidadão em troca dos serviços prestados pelas Diretorias de Propriedade Intelectual não podem ser maiores do que os custos determinados por tais serviços com base na metodologia de custo adotada.

Na metodologia de custos adotada há um mapeamento de todos os custos por atividade, através de uma ferramenta que permite registrar ordenadamente e sequencialmente as atividades dos processos. É possível o registro das características de cada uma das atividades, tais como áreas envolvidas, tempo, recursos e classificação do tipo de atividade.

A receita do INDECOPI é formada exclusivamente pelo valor arrecadado com os valores cobrados pelos serviços prestados, que incluem também multas e

<sup>27</sup> Decreto lei nº 25868. Disponível em: <https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3884845/Decreto%20Ley%2025868.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2020.

<sup>28</sup> Disponível em: <https://www.indecopi.gob.pe/nuestras-oficinas>. Acesso em: 23 jun. 2020.

<sup>29</sup> Disponível em: <https://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/06/DS-064-2010-PCM.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2020.

cobranças de direitos *anti-dumping* e é totalmente revertida para o Instituto. Consideram que há autonomia na precificação dos serviços, mas que a mesma se baseia nas orientações governamentais de recuperação de custo dos serviços e também não pode exceder a Unidade Tributária – ITU<sup>30</sup>, a menos que expressamente autorizada pelo Ministério da Economia e Finanças.

A metodologia de precificação basicamente consiste na própria Metodologia de Determinação de Custos para procedimentos administrativos e Serviços prestados em Exclusividade para entidades públicas, que foi desenvolvida pela Secretaria de Gestão Pública em coordenação com o Ministério da Economia e Finanças, tendo como marco legal a Metodologia de Simplificação Administrativa estabelecida na Lei nº 27.444 e DS nº 004 – 2013 – PCM, que aprovou a Política Nacional de Modernização da Gestão Pública. Além disso, o método da Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos também foi tomado como referência para o registro ordenado e sequencial de atividades que são realizadas para prestar os serviços, com registro das características de áreas, tempo, recursos e classificação do tipo de atividade.

Portanto, o objetivo da precificação é cobrir os custos de processamento dos serviços, especialmente quando envolve a prestação de um serviço específico e individualizável, incluindo os custos de operação e manutenção da infraestrutura associada a cada procedimento, baseada fortemente na abordagem de formação de preço orientada pelos custos.

### **2.4.2 Fundo de Reserva e Descontos**

Não existe uma reserva operacional ótima estabelecida, porém existem saldos de exercícios de anos anteriores disponíveis e que podem ser utilizados dependendo das justificativas. Há necessidade, no entanto, de realizar solicitação junto ao Órgão Regulador e aprovação da Direção Geral do Orçamento Público para uso das reservas.

Para precificação dos serviços do INDECOPI não são consideradas análises de outras questões além dos custos, tais como elasticidade-preço, taxa de retorno

---

<sup>30</sup> De acordo com o Código Tributário do Peru, a Unidade Tributária (ITU) é um valor de referência que pode ser utilizado em regras fiscais, entre outras. Atualmente está em 4.300 Soles, o que corresponde a cerca de R\$ 6.357,00. Disponível em: <https://www.mef.gob.pe/es/valor-de-la-uit>. Acesso em 23 jun. 2020.

desejada, análise do cenário internacional, inibição de comportamentos indesejáveis ou avaliação de risco das alterações propostas. Não foram informadas quantas pessoas estão envolvidas na área de custos e precificação e se há uma equipe formalmente dedicada a tais atividades.

Não há periodicidade definida para alteração dos preços e nem envolvimento das partes interessadas previamente às alterações. A publicitação dos valores cobrados ocorre através de um documento chamado Texto Único de Procedimentos Administrativos – TUPA. Esse documento é publicado no Jornal Oficial El Peruano e também fica disponível no site das organizações<sup>31</sup> e no Portal de Serviços ao Cidadão. Nos TUPAs do INDECOPI relativas às diretorias de propriedade industrial não são previstos oferecimento de desconto para nenhum grupo específico de usuários.

## 2.5 COLÔMBIA

A propriedade industrial e os serviços associados estão sob responsabilidade da Superintendência da Indústria e Comércio da Colômbia, que é uma entidade governamental da vinculada ao Ministério do Comércio, Indústria e Turismo da Colômbia e possui escritório em nove cidades do país.

A Superintendência da Indústria e Comércio da Colômbia possui autonomia administrativa e financeira e trata outros temas além da propriedade industrial. As receitas auferidas são suficientes para cobrir o custo da ação estatal e há mapeamento dos custos por atividades. A receita engloba tanto os valores recebidos das taxas<sup>32</sup> pelos serviços prestados e também parcela via orçamento atribuído pelo Governo Nacional. Possuem total autonomia para determinar aumentos, reduções ou eliminação de taxas, porém há diretriz da norma da Comunidade Andina, estabelecida no artigo 277 da Decisão 486 de 2000<sup>33</sup> que autoriza os institutos nacionais de propriedade industrial competentes a estabelecer as taxas que considerem necessárias para o processamento dos procedimentos.

---

<sup>31</sup> Para o INDECOPI, as respectivas TUPAs encontram-se em: <https://www.indecopi.gob.pe/tupa>. Acesso em: 23 jun. 2020.

<sup>32</sup> Na Colômbia, as taxas (*tasas*) diferem do imposto (*impuesto*) em dois aspectos: 1) Na taxa há uma contrapartida, enquanto no imposto, por definição, não se está pagando um serviço específico ou remunerando um benefício específico; e 2) A diferença reside no caráter voluntário do pagamento da taxa e na obrigatoriedade do pagamento do imposto. Disponível em: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/c-545-94.htm>. Acesso em: 19 set. 2020.

<sup>33</sup> Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2020.

### **2.5.1 Formação de preços**

O objetivo da precificação visa principalmente cobrir os custos associados à prestação dos serviços oferecidos e foi construída sem utilizar como referência outro órgão governamental ou escritório de PI no mundo ou mesmo objetivando a utilização de alguma teoria da literatura sobre precificação de serviços, embora às vezes, para justificar os cálculos, diferentes seções da teoria microeconômica são brevemente citadas.

Não foram indicadas legislações nacionais que orientem a precificação dos serviços. Além da prudência financeira através da cobertura dos custos, são também consideradas informações sobre oferta e demanda e não há intuito lucrativo e nem taxa de retorno estabelecida. Destaca-se que o planejamento estratégico da entidade, análise jurídica e análise econômica são levados em consideração na precificação dos serviços. Há também estudo sobre elasticidade-preço, medindo as variações nas solicitações diante de mudanças nas taxas e também é conhecido o preço mínimo para cobertura dos custos.

O mapeamento completo de todas as atividades é realizado por cada uma das delegações da Superintendência da Indústria e Comércio e o custo dos serviços é calculado com base no custo por homem/hora de trabalho dedicado nas atividades com rastreamento do tempo dispendido em cada uma delas. Existe ainda o Grupo de Estudos Econômicos da Superintendência de Indústria e Comércio com qualificação técnica para auxiliar todas as entidades delegadas na precificação dos serviços.

Já houve análise comparativa das taxas cobradas pelos demais escritórios de PI em países da região andina, Estados Unidos e alguns da Europa para fins de subsidiar decisões relativas à precificação dos serviços, característica da abordagem de formação de preços por padrão de comparação. Também realizam ajustes dos preços considerando a inflação anual, fixando aumentos com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor – IPC. Algumas decisões relativas à precificação visam inibição de comportamentos oportunistas como, por exemplo, a taxa cobrada para oposições e cancelamento, que são superiores aos custos efetivamente apurados. Para maior robustez na política de preços, ocorre ainda análise de risco, que considera cenários que quantificam os impactos das medidas propostas.

Não há participação das partes interessadas, tais como usuários, ou associações na definição ou ajustes de preços e ajustes, porém a resolução que define as taxas é publicada a partir de setembro do ano anterior à sua validade e fica disponível no site da entidade<sup>34</sup>.

## 2.5.2 Fundo de Reserva e Descontos

Existe uma reserva de contingência contemplada no orçamento nacional da Colômbia que é atribuída transversalmente a cada uma das delegações pela Superintendência da Indústria e Comércio, que é suficiente para cobertura dos custos por um ano.

Há descontos para peticionamento eletrônico variando, em média, entre 15% e 20% do valor correspondente ao mesmo serviço em papel. Além disso, as taxas correspondentes aos pedidos de i) Desenhos Industriais; ii) Projetos de layout de circuitos integrados; iii) Exame da patenteabilidade das patentes de invenção e do modelo de utilidade e iv) Serviços prestados pelo Centro de Informações Tecnológicas e Suporte ao Gerenciamento da Propriedade Industrial - CIGEPI - possuem uma redução de 25% se forem apresentados por qualquer uma das seguintes pessoas:

- a) Pessoas naturais sem meios financeiros;
- b) Micro, pequenas ou médias empresas constituídas formalmente de acordo com o disposto no Decreto 957 de 5 de junho de 2019 e registradas no Registro Comercial;
- c) Instituições de ensino superior públicas ou privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação Nacional da República da Colômbia;
- d) Entidades sem fins lucrativos registradas na câmara de comércio e cujo objetivo é realizar pesquisas científicas e tecnológicas;

Além disso, instituições estrangeiras, públicas ou privadas de ensino superior, credenciadas pela respectiva autoridade em seu país, poderão ter um desconto de 15% (quinze por cento) nas mesmas taxas se apresentadas desde que a solicitação

---

<sup>34</sup> Exemplo de Resolução publicada e disponibilizada no site da entidade: <https://www.sic.gov.co/tasas-patente-de-invencion-2017>. Acesso em: 23 jun. 2020.

seja apresentada em conjunto com uma das pessoas indicadas nos itens a) a d) e também a taxa anual pela manutenção de uma patente de invenção do primeiro ao quarto ano e a taxa anual pela manutenção de uma patente de modelo de utilidade terão uma redução de 50% (cinquenta por cento) se forem depositadas por qualquer uma das pessoas indicadas acima<sup>35</sup>.

Há ainda previsão de desconto para micro e pequenas empresas formalmente constituídas, que apresentarem o certificado emitido pela Sala de Aula de Propriedade Intelectual – API - que certifica sua participação nos cursos ou fóruns ministrados pela Superintendência da Indústria e Comércio no campo da Propriedade Industrial, com possibilidade de redução de vinte e cinco por cento (25%) sobre a taxa: Registro de Marca de produtos e/ou serviços; Registro de Slogans Comerciais; Marcas Divisórias de produtos e/ou serviços ou Slogans Comerciais; Desenhos industriais; Projetos de layout de circuitos integrados; Exame da patenteabilidade de patentes de invenção e de modelo de utilidade. A redução da taxa é aplicável somente se o pedido for enviado dentro de dois meses após a conclusão do curso ou fórum, exceto no caso de solicitações para exame de patenteabilidade de Patentes de Invenção ou Patentes de Modelo de Utilidade, caso em que a redução será apropriada se a solicitação for enviada dentro de vinte e quatro meses após a conclusão do curso ou fórum. A redução da taxa será aplicada apenas a uma das solicitações indicadas acima por curso ou fórum acadêmico.

Outra modalidade de desconto oferece redução de taxas pelo recebimento de orientações sobre Propriedade Industrial através do CIGEPI ou por um Centro de Suporte à Tecnologia e Inovação – CATI. Terão uma redução de dez por cento (10%) em determinados serviços se a solicitação for enviada por uma das seguintes pessoas: Pessoas naturais; Micro e Pequenas Empresas formalmente constituídas; Instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação Nacional da República da Colômbia; Entidades registradas na câmara de comércio cujo objetivo é realizar pesquisas científicas e tecnológicas. O pedido deve ser apresentado dentro de um período de dois meses após a data de emissão do certificado, exceto no caso de pedidos para o exame de patenteabilidade de Patentes de Invenção ou Patentes Modelo de Utilitário, nesse caso a redução será

---

<sup>35</sup> Disponível em: <https://www.sic.gov.co/tasas-patente-de-invencion-2017>. Acesso em: 23 jun. 2020.

apropriada se a solicitação for enviada dentro de vinte e quatro meses após a data de emissão do certificado.

Os vencedores do Prêmio Nacional do Inventor Colombiano estarão isentos do pagamento de taxas pela apresentação do pedido de Nova Criação, bem como das modificações, extensões e primeiro exame de patenteabilidade, se eles enviarem o pedido até o ano seguinte à data de concessão do prêmio.

A Superintendência da Indústria e Comércio da Colômbia considera que existe um subsídio cruzado do preço pago pelos usuários que pagam o valor total em relação aos que recebem desconto e que também ocorre subsídio cruzado entre custos e receitas entre diferentes grupos de serviços, mas não especificou entre quais e em qual medida isto ocorre.

## **2.6 DEMAIS PAÍSES**

Dos países para os quais foi enviado o questionário geral, houve retorno do México, Peru, Canadá, Colômbia, Chile, Equador e Coreia do Sul. Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Europa (EPO) e China não retornaram. O México, Peru e Colômbia descreveram sua metodologia de precificação conforme relatado anteriormente e tanto Canadá, Chile, Coreia do Sul como o Equador, embora tenham respondido ao questionário, não possuem uma metodologia formal de precificação estabelecida.

### **2.6.1 Canadá**

O Escritório de Propriedade Intelectual do Canadá (CIPO) é uma Agência Operacional Especial do departamento de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá. As operações da CIPO são financiadas inteiramente pelas receitas do escritório, que tem responsabilidades pelo gerenciamento dos recursos, bem como pela prestação de contas e pelos resultados esperados. O CIPO possui sede na capital Ottawa, na província Ontário, e possui escritórios regionais nas principais cidades do Canadá, como Toronto, Vancouver, Edmonton e Montreal.

O CIPO é uma agência autofinanciada, sem contribuição governamental e com autonomia orçamentária. O CIPO é financiado através do Fundo Rotativo do Escritório de Propriedade Intelectual do Canadá (o "Fundo"), criado em 1º de abril de

1994. O “Fundo” fornece uma estrutura de gerenciamento financeiro semelhante à de uma empresa privada e deve gerar receita suficiente para cobrir suas despesas, podendo reter excedentes para investimentos e melhorias nas operações. Todas as receitas auferidas são usadas exclusivamente para cobrir os custos operacionais e de capital incorridos pelo CIPO.

O CIPO deve garantir que o Fundo Rotativo permaneça viável ao longo de um ciclo de negócios. O objetivo da precificação é poder gerar receitas suficientes para cobrir os custos operacionais e de capital da organização. Não há intenção de gerar lucros, porém a organização visa manter uma reserva operacional para cobrir os custos operacionais equivalentes a aproximadamente 3 meses, aproximadamente 40 milhões de dólares canadenses. O CIPO foi financeiramente autosuficiente até 2018 e atualmente está trabalhando para um retorno à sustentabilidade financeira dentro de alguns anos através das próximas revisões de taxas. Por meio da Lei da Administração Financeira, o CIPO tem a opção de acessar temporariamente uma linha de crédito.

O Escritório, porém, afirma não possuir uma metodologia formal para precificação dos serviços. Existem legislações que devem ser observadas, tais como a Lei de Taxas de Serviço<sup>36</sup> e as orientações da Secretaria do Conselho do Tesouro, agência central de supervisão e gestão financeira do governo. Em geral, deve se garantir que as taxas não excedam os custos totais de prestação do serviço, sem intenção de gerar lucros, característica da abordagem de formação de preços orientada pelos custos.

O CIPO não tem autoridade para fazer alterações em sua estrutura de taxas. A Lei de Taxas de Serviço instrui as entidades a realizar análises internas, consultas com clientes e partes interessadas e obter aprovação regulatória previamente a qualquer alteração. Por exemplo, em 2014, o Governo do Canadá propôs modernizar a estrutura de propriedade intelectual do Canadá para melhor alinhá-la às práticas internacionais, ratificando ou aderindo a cinco tratados de propriedade intelectual administrados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. A adoção desses tratados resultou em mudanças legislativas que tornaram necessárias algumas mudanças na estrutura de taxas. Em junho de 2016, o CIPO

---

<sup>36</sup> Disponível em: <https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/S-8.4/page-1.html>. Acesso em: 08 jul. 2020.

divulgou documentos de consulta sobre taxas de marca e patente, que definiam suas alterações de taxa propostas resultantes das emendas à Lei de Marcas e Patentes do Canadá.

Apesar de não ter uma metodologia de precificação formalmente definida, o CIPO possui metodologia de apuração de custo, de acordo com o documento “*Guidelines on Costing Service Fees*” (diretrizes de custeio das taxas de serviços) elaborado pela Secretaria do Conselho do Tesouro. Essas diretrizes visam orientar as discussões sobre custos e facilitar a colaboração de todas as partes envolvidas durante o processo de cálculo de custos. As diretrizes explicam os fundamentos do custeio, descrevem aplicações comuns de custeio no governo e descrevem princípios e práticas importantes, fornecendo orientação geral que inclui uma abordagem em etapas para cálculo do custo. A política da Secretaria do Conselho do Tesouro sobre gastos com receitas especiais prescreve que o CIPO deve gerar a menor quantidade de superávit ou déficit em cada ciclo de três anos.

O CIPO utiliza o custeio baseado em atividades (ABC) como sua principal metodologia de custeio. O custo baseado em atividades estima os custos dos recursos consumidos por objetos de custo, como produtos e clientes. A abordagem adotada no custeio baseado em atividades pressupõe que os objetos de custo gerem atividades que, por sua vez, consomem recursos dispendiosos. As atividades formam o elo entre custos e objetos de custo. Além disso, são consideradas as despesas gerais e administrativas para apropriação total dos custos.

O CIPO possui um mapeamento de todo o custo por atividades, bem como o mapeamento completo das atividades, de forma que a metodologia de custeio ABC fornece o custo e a receita de cada serviço, sendo o principal fator de alocação de custos o tempo gasto em atividades que pertencem a cada serviço específico. O CIPO utiliza um sistema de relatórios que permite que todos os examinadores registrem suas horas em uma lista predeterminada de atividades. Este sistema existe há aproximadamente 10 anos. A equipe de custos é responsável por manter o mapeamento adequado por meio de revisões anuais com os gerentes das unidades de negócios.

Destaca-se que a execução da precificação dos serviços do CIPO é uma tarefa multidisciplinar entre as áreas técnicas do CIPO (patentes, marcas e desenhos

industriais) e a equipe de serviços corporativos (setores financeiro e de políticas, planejamento e estratégias). Cada área técnica possui entre 3 e 5 representantes cada, enquanto a equipe corporativa normalmente inclui aproximadamente 5 ou 6 pessoas trabalhando em uma revisão de taxas específica.

Para estimar o nível de receita necessário para cobrir todos os custos, o CIPO primeiro considera o nível de demanda futura projetada, através de análises econômicas e também controla a capacidade de produção interna. Ainda são realizadas análises de comportamento dos usuários e comparações de taxas de outros escritórios de propriedade industrial no mundo, notadamente do IP5, Austrália (IP Australia) e Reino Unido (UKIPO), característica da formação de preços por padrão de comparação. Como não há intuito lucrativo, o CIPO não define nem persegue taxa de retorno interna. Também não são realizados estudos de elasticidade-preço pelo menos nos últimos 15 anos, porém possuem intenção de realizar e tem interesse em verificar a prática e os resultados se adotada em outros escritórios de propriedade industrial no mundo.

Em alguns casos, o preço também é usado como um instrumento para inibir ou incentivar determinados comportamentos por parte dos usuários. Na última revisão das taxas dos serviços de marca registrada, o CIPO procurou incentivar o comportamento de certos clientes, como arquivamento na modalidade eletrônica cobrando taxas mais baixas por arquivamento eletrônico do que pelo arquivamento em papel, pois quando realizados pelo trâmite em papel são mais caros de processar.

Embora não haja periodicidade definida para alteração robusta de taxas, as taxas são reajustadas anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor, de acordo com o estabelecido na Lei de Taxas de Serviço, e cujo valor de 2% previsto para 2021 já está publicitado no site do CIPO<sup>37</sup>. As taxas também podem ser reduzidas através do processo regulatório se as receitas forem consideradas excessivamente altas ou consistentemente maiores que os custos gerais, característica da abordagem de precificação de regulação por incentivo “*earnings sharing*”, inibindo o acúmulo de lucros que sejam superiores aos considerados razoáveis.

---

<sup>37</sup>Disponível em: [https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h\\_wr02003.html?Open&wt\\_src=cipo-tm-main](https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02003.html?Open&wt_src=cipo-tm-main). Acesso em: 09 jul. 2020.

Algumas taxas, tais como as relativas aos serviços de pedido de registro, exame, manutenção e outros serviços de patentes são oferecidas com desconto normalmente de 50% para pequenas entidades e universidades<sup>38</sup>. Esses descontos se devem a políticas públicas adotadas em diversos setores para apoio a esse público de usuários específico e não se consideram que os descontos representem subsídio cruzado entre o valor pago integralmente pelos demais usuários. O CIPO também destaca que não existe subsídio cruzado entre as diferentes linhas de negócio, porém, no nível interno das linhas de negócios alguns serviços em uma área podem ser oferecidos com prejuízo, enquanto outros geram excedentes que compensarão os serviços com déficit de arrecadação.

Conforme estabelece a Lei de Taxas de Serviço, quando da proposição da alteração das taxas, devem ser realizados estudos internos e consulta às partes interessadas. O CIPO submete consulta pública através do Diário do Canadá, jornal oficial do governo do Canadá, através da qual tem oportunidade de se manifestar qualquer interessado, tais como escritórios de advocacia, agentes de propriedade intelectual e organizações comerciais. Como parte do processo de pré-consulta, o CIPO deve executar uma análise regulatória de custo-benefício para qualquer significativo ajuste de taxa. Também durante o processo de aprovação regulatória o CIPO deve publicar a Declaração de Análise de Impacto Regulatório, que detalha os custos totais e avalia os impactos sobre a concorrência e os consumidores, se aplicável, e uma breve declaração sobre quais seriam os benefícios para promoção do interesse público em saúde, segurança e proteção, qualidade do meio ambiente e o bem-estar social e econômico dos canadenses.

## 2.6.2 Chile

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Chile, o INAPI, é uma agência governamental descentralizada, com personalidade e ativos legais próprios, sujeita à supervisão do Presidente da República por meio do Ministério da Economia, Desenvolvimento e Turismo do Chile. O INAPI possui escritórios na cidade de Santiago. Também possui dois centros de atendimento ao usuário nas cidades de Antofagasta e Concepción (regiões norte e sul do país, respectivamente).

---

<sup>38</sup> Pequena entidade é aquela que emprega 50 funcionários ou menos ou que é uma universidade. Isso não inclui: uma entidade que é controlada direta ou indiretamente por uma entidade, exceto uma universidade, que empregue mais de 50 funcionários. Disponível em: <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04203.html>. Acesso em: 09 jul. 2020.

O INAPI não possui autonomia financeira e seu orçamento é determinado anualmente na Lei de Orçamento da Administração Pública, aprovada no Congresso Nacional do Chile, estabelecida com base em suas necessidades e disponibilidade de recursos, mas não na receita gerada pelo INAPI. A receita arrecadada pelo INAPI é direcionada para os cofres públicos. O INAPI, no entanto, possui mapeamento dos custos de seus processos sendo possível identificar os recursos aplicados aos principais processos de negócios. A receita auferida pelo INAPI representa mais que o dobro do custo total do Instituto.

As taxas<sup>39</sup> cobradas pelo INAPI para solicitações, concessões e outras atividades são definidas na Lei da Propriedade Industrial nº 19.039<sup>40</sup> em unidades que podem ser reajustadas mensalmente de acordo com a elevação do Índice de Preços ao Consumidor – IPC. Esse índice registrou, por exemplo, um aumento de 3,0% em 2019 em relação ao ano anterior. No caso de serviços menores ou subsidiários, como treinamentos e fotocópias, eles são definidos pelo Instituto. No entanto, praticamente todos os serviços prestados pelo INAPI que não possuem uma taxa estabelecida por lei são gratuitos.

Não existe uma metodologia de precificação estabelecida para definir os preços dos serviços prestados e o INAPI afirma que os valores atualmente cobrados estão defasados há muito tempo. O próprio orçamento anual do INAPI não leva em conta oferta e demanda, mas uma projeção baseada em custo histórico. O orçamento anual do INAPI é de aproximadamente USD\$ 11 milhões enquanto que as receitas arrecadadas com os serviços prestados são de aproximadamente USD\$ 23 milhões. INAPI tem uma metodologia para estimar o custo de operação dos processos de negócio que utiliza o custeio ABC, onde custos diretos são facilmente atribuídos e os custos indiretos são distribuídos através de "direcionadores de custos", como metros quadrados ocupados, número de funcionários, dentre outros.

É realizado mapeamento dos processos e subprocessos da instituição, sejam eles operacionais, estratégicos ou de apoio. A área que realiza e atualiza esses processos é o Departamento de Estratégia Institucional, subordinado ao Diretor Geral. Também há rastreabilidade da quantidade de horas de cada examinador

---

<sup>39</sup> No Chile, taxa ( *tasa*) é o imposto cuja obrigação é a efetiva prestação de um serviço público individualizado ao contribuinte. Disponível em: <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/167988/Derechos-precios-tasas-y-tributos-en-la-jurisprudencia-del-tribunal-constitucional.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 17 jun. 2020.

<sup>40</sup> Disponível em: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30406>. Acesso em: 17 jun. 2020.

dedicadas a cada atividade através da plataforma online utilizada. Porém, como a definição dos preços é feita por lei sem envolvimento do INAPI, o mesmo não possui equipes dedicadas à precificação dos serviços.

Os preços cobrados são publicitados na legislação e no site do INAPI, no qual é indicada a origem jurídica dos mesmos. No caso de uma eventual modificação legal das taxas, qualquer análise de risco é realizada pelo Ministério das Finanças do Chile através de relatórios financeiros, usando as informações e subsídios fornecidos pelo INAPI.

Existem descontos para alguns serviços feitos pelo sistema PCT aplicáveis a pessoas físicas. As pessoas sem condições financeiras podem acessar os serviços de registro e o exame sem ter que pagar as taxas correspondentes. Para se qualificar para esse benefício, juntamente com a respectiva solicitação, o requerente deve apresentar uma declaração de falta de recursos financeiros, além dos documentos exigidos pela regulamentação da lei.

### **2.6.3 Equador**

O SENADI - Serviço Nacional de Direitos Intelectuais da República do Equador - é uma instituição governamental dependente da função executiva que possui três escritórios nas cidades de Quito, Guayaquil e Cuenca e três unidades de atendimento nas cidades de Loja, Ambato e Otavalo. Não possui autonomia financeira e depende da alocação orçamentária feita pela Presidência da República e pela Secretaria de Planejamento Técnico.

Embora não possua autonomia e as receitas da instituição sejam direcionadas para a conta do tesouro nacional, o valor arrecadado pelo SENADI seria suficiente para cobrir os custos, que são apurados em sua totalidade, mas não existe detalhamento do custo por atividades. Qualquer alteração dos preços depende de prévia aprovação do Ministério das Finanças, mas não há nenhuma metodologia de precificação dos serviços estabelecida.

Os preços praticados não têm intuito lucrativo e visam promover o registro e o uso de direitos intelectuais no Equador e, por sua vez, também cobrir o custo da ação estatal. Apesar de não existir metodologia de precificação e nem metodologia de apuração de custos, o SENADI afirma que considera a prudência financeira e a

oferta e demanda para definição dos preços. Além disso, afirmou que realiza análise do volume de procedimentos, tipo de usuários por serviço, políticas públicas e demais regulamentos legais. Existe comparação com os países da região e com os que têm realidades semelhantes, porém os países considerados para a análise variam por tipo de serviço. Não houve exemplificação de como isso é realizado e qual impacto é observado sobre a formação dos preços em si.

O SENADI afirmou que todas as suas atividades e processos estão mapeados e sob a responsabilidade da Unidade de Gerenciamento de Planejamento, mas que não há rastreabilidade do tempo gasto em cada atividade.

Há incidência de descontos em determinados serviços oferecidos a alguns usuários específicos e o SENADI considera que existe um subsídio cruzado do preço pago pelos usuários que pagam o valor total em relação aos que recebem um desconto. Também afirmaram que existe um subsídio cruzado entre custos e receitas entre diferentes grupos de serviços, mas não detalharam ou exemplificaram. No site do SENADI<sup>41</sup>, na seção de relativa aos preços dos serviços está discriminado que a fim de promover e incentivar a cultura para a proteção dos direitos intelectuais, bem como do conhecimento tradicional, o SENADI oferece descontos, de até 90%, mediante apresentação de documentos que possibilitam sua qualificação como: micro, pequenas ou médias empresas; pesquisadores independentes; instituições de ensino superior; entidades do setor público; pequenas e médias organizações de agricultores e camponeses da produção agrícola; empresas populares e de economia solidária; artesãos.

Existe uma equipe responsável pelas alterações de preços que é composta por representantes da Direção Geral, das Direções Nacionais, Unidade de Gerenciamento de Planejamento e Unidade de Gestão Financeira, em torno de seis pessoas. Porém não há periodicidade definida para as alterações, nem envolvimento de partes externas interessadas. Também não estão disponíveis ao público informações que embasam a formação de preços.

---

<sup>41</sup> Disponível em: <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/tasas/>. Acesso em: 17 jun. 2020.

## 2.6.4 Coreia do Sul

O Escritório de Propriedade Intelectual da Coreia (*Korean Intellectual Property Office* - KIPO) é uma agência integrante da estrutura governamental com sede em Daejeon, quinta maior metrópole da Coreia do Sul e possui duas filiais, uma na capital Seul e outra na cidade de Busan. Destaca-se também que para promover a conscientização sobre a importância dos direitos de propriedade intelectual e incentivar mais invenções e utilização do sistema em nível regional, o KIPO opera 27 centros regionais de PI em todo o país, executados com apoio do governo local e central (KIPO, 2019).

O KIPO não possui e não pode ter autonomia financeira, de acordo com a legislação local. As despesas e execução do orçamento da KIPO são decididas através da Assembleia Nacional e do Ministério da Economia e Finanças. O KIPO possui receita suficiente para cobrir todos os seus custos e ainda gerar um excedente, que pode ser revertido para outro órgão de governo ou para apoiar a estabilidade fiscal do governo como um todo.

O KIPO não utiliza nenhuma metodologia específica nem formal para precificação dos serviços, mas analisa cuidadosamente vários elementos, como o propósito do preço, histórico da demanda e capacidade de produção interna, análise do ambiente externo e condições fiscais, políticas públicas de PI e análise de custo unitário, esta última realizada por especialistas externos. Qualquer decisão de alteração de preços acontece após consulta ao Ministério da Economia e Finanças, de acordo com a Lei de Estabilização de Preços (*Price Stabilization Act*<sup>42</sup>). Há também análise da estrutura de taxas e análise da demanda de outros escritórios no mundo, tais como USPTO (Estados Unidos), JPO (Japão), CNIPA (China), UKIPO (Reino Unido), DPMA (Alemanha), IPOS (Singapura) e EPO/EUIPO (Europa), considerando as condições econômicas nacionais e a taxa de câmbio nominal, demonstrando utilização em parte da abordagem de formação de preços por padrão de comparação.

Não há intuito lucrativo e nem taxa interna de retorno estabelecida. O objetivo da política de preços do KIPO é principalmente proteger as invenções e promover o uso de invenções, acelerando assim o avanço tecnológico, e a política de preços

---

<sup>42</sup> Disponível em: <https://www.global-regulation.com/law/korea/6444045/price-stabilization-act.html>. Acesso em: 16 jul. 2020.

também visa garantir a melhoria do sistema com investimentos necessários. Já foram realizados estudos de elasticidade preço que demonstraram resultados diferentes, dependendo da metodologia e do modelo de análise, mas que não tinham como objetivo ser base para decisões de precificação dos serviços.

O KIPO realiza uma auto avaliação sobre a eficiência da política de preços, através da qual verificam se o objetivo da política de preços está sendo realmente atingido, porém não há periodicidade definida para alteração dos preços e não houve revisão das taxas nos últimos oito anos. Também é realizada uma avaliação de riscos antes da alteração de preços, porém não houve detalhamento de como a mesma é realizada. O KIPO não possui uma reserva operacional e quando necessários recursos emergenciais são realizados ajustes orçamentários.

Através do questionário respondido não ficou evidente se o KIPO possui uma metodologia de apuração de custos. Na pergunta de número 17, conforme disponível no Apêndice B, o KIPO respondeu apenas sobre avaliação dos preços, conforme pode ser visualizado no Anexo I. O KIPO utiliza especialistas externos para análise de custos, levando em consideração receitas e despesas e realiza um rastreo do tempo gasto por examinadores individuais nas atividades, mas apenas para fins de gerenciamento da qualidade. Não ficou evidente se há um mapeamento de todos os processos e atividades do KIPO.

Quanto a uma possível utilização de tarifação em duas partes, foi citado o serviço de exame de patentes, para o qual é cobrado uma taxa básica e o KIPO solicita uma taxa adicional para cada reivindicação adicional. Isso ocorre também quando das anuidades de patentes, nas quais existe um valor base e um valor adicional por cada reivindicação<sup>43</sup>. No caso do pedido inicial também é cobrada uma taxa base e uma taxa adicional para cada página quando o total da descrição, desenho, e resumo excederem 20 páginas. Também ocorre uma cobrança em duas partes para alguns serviços de marcas caso o número de produtos/serviços designados por classe seja superior a 20<sup>44</sup>.

Dessa forma, a precificação é utilizada para incentivo ou desincentivo de determinados comportamentos. Outro exemplo informado é de que o KIPO limita o

---

<sup>43</sup> Disponível em: [https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=92004&catmenu=ek03\\_04\\_01](https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=92004&catmenu=ek03_04_01). Acesso em: 17 jul. 2020.

<sup>44</sup> Disponível em: [https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=93006&catmenu=ek04\\_04\\_01#a1](https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=93006&catmenu=ek04_04_01#a1). Acesso em: 20 jul. 2020.

número de vezes que um candidato pode obter descontos, já que o KIPO concede redução ou isenção de taxas relativas aos serviços de patentes a pessoas ou entidades que atendam a certos requisitos de elegibilidade estabelecidos pela lei e pelas regras relacionadas, de acordo com a Tabela 3.

<b>Desconto/isenção</b>	<b>Elegibilidade</b>
Isenção das taxas de registro, exame e manutenção dos 3 primeiros anos (para até 10 pedidos de patente de invenção ou modelo de utilidade por ano).	Destinatários de Assistência Médica de acordo com a Lei Nacional de Segurança dos Meios de Subsistência Básicos; Pessoa com deficiência registrada sob a Lei de Bem-Estar das Pessoas com Deficiência; Alunos do ensino fundamental ou médio; Pessoa física com idade entre 6 e 19 anos; Pessoa que atua no serviço militar ou trabalhador de serviço público; Pessoas de Mérito Nacional e as famílias sobreviventes;
Desconto de 85% das taxas de registro, exame e manutenção dos 3 primeiros anos.	Pessoa física com idade entre 19 e 30 anos ou com idade superior a 65 anos;
Desconto de 70% das taxas de registro, exame e manutenção dos 3 primeiros anos.	Pessoa física (quando inventor é também o depositante titular); Pequenas e médias empresas (de acordo com o estabelecido no <i>Framework Act on Small and Medium</i> <sup>45</sup> ).
Desconto de 50% das taxas de registro, exame e manutenção dos 3 primeiros anos.	Pesquisa conjunta entre conglomerado e pequenas ou médias empresas; Organização pública de pesquisa; Força-tarefa de transferência de tecnologia; Governo local;
Desconto de 30% das taxas de registro, exame e manutenção dos 3 primeiros anos.	Empresa de médio porte;

**Tabela 3 - Descontos oferecidos KIPO para serviços de patentes**

Fonte: Adaptado de KIPO (2019, p.95-108).

O KIPO não considera que os descontos oferecidos frente aos usuários que pagam os valores sem redução represente subsídio cruzado. Embora alguns grupos possam obter alguma redução de taxa, isso é entendido como política pública e faz parte das medidas estratégicas nacionais concedidas sob a lei em vigor.

<sup>45</sup> Disponível em: [https://elaw.klri.re.kr/eng\\_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=32020](https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=32020). Acesso em: 20 jul. 2020.

As alterações dos preços são publicitadas no site e são recebidas contribuições dos usuários sobre alterações de taxas ou revisão de leis relevantes, principalmente por meio de contato no site, porém não é uma etapa pré-definida como integrante do processo de precificação.

## **2.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO**

O Capítulo 2 apresentou de forma detalhada as metodologias utilizadas para formações de preços nos escritórios de PI dos Estados Unidos, Austrália, México, Peru e Colômbia. Embora os escritórios dos países Canadá, Chile, Equador e Coreia do Sul não possuam metodologia formal ou robusta de precificação estabelecida, todos possuem controle dos custos e possuem alguma estrutura de controle e precificação dos serviços oferecidos.

Dentre os países analisados, todos os escritórios de propriedade industrial são integrantes da estrutura de governo com maior ou menor grau de autonomia. Possuem autonomia financeira e para alteração de preços os escritórios dos Estados Unidos, Austrália, Peru e Colômbia. O escritório do Canadá possui autonomia financeira, mas não tem autonomia para alteração de preços. Já os escritórios do México, Chile, Equador e Coreia do Sul não possuem autonomia financeira e nem de precificação.

Todos os países, com exceção do Canadá, relataram que possuem receitas superiores aos custos e que a prudência financeira é considerada na precificação dos serviços. O Canadá disse que até 2018 era autossuficiente e que atualmente está trabalhando em uma proposição de alteração de preços que garanta o equilíbrio entre receitas e despesas da organização. Portanto, todos os países que possuem metodologia formal utilizam os pressupostos da formação de preços orientada pelos custos combinadas com outras bases teóricas apresentadas.

Dentre os países analisados, nenhum possui intuito lucrativo e apenas o México utiliza taxa interna de retorno (de 7% sobre os custos operacionais). A utilização de taxa de retorno é característica da abordagem de tarifação como instrumento de regulação por custo de serviço, com a finalidade principal remunerar os custos totais e, ainda, garantir uma taxa interna de retorno, que no caso do México é utilizada para manter as operações e realizar investimentos e

modernização. Os escritórios da Colômbia, Canadá e Chile afirmaram que os preços são reajustados anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor.

Todos os escritórios analisados, com exceção do escritório do Peru e do Chile, consideram em sua análise de precificação os preços praticados internacionalmente por outros escritórios, ou seja, podendo caracterizar a utilização de “*Yardstick competition*”, regulação dos preços por incentivo através de um padrão de comparação. No entanto, essa teoria foi utilizada combinada com outras análises e na maioria dos casos esta abordagem é considerada em menor grau que outras, notadamente a abordagem de precificação orientada por custos.

Este capítulo possibilitou identificar, além das metodologias de precificação utilizadas, aspectos tais como autonomia dos escritórios, métodos de custeios utilizados, gerenciamento de riscos relacionados à precificação, transparência das etapas de precificação, bem como envolvimento das partes interessadas. O Capítulo 3 apresenta as características do INPI, no Brasil, para posterior análise comparada com os demais países no Capítulo 4 e então a proposição de uma metodologia considerando as especificidades locais e os exemplos e experiências dos países estudados.

### 3 INPI - BRASIL

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial foi criado em 1970 como uma autarquia federal e atualmente está vinculada ao Ministério da Economia, conforme Decreto nº 9.660, de 1º de janeiro de 2019. Sua missão é estimular a inovação e a competitividade a serviço do desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil, por meio da proteção eficiente da propriedade industrial. Entre os serviços oferecidos estão os de registros de marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial, registros de desenho industrial e indicações geográficas de acordo com a Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei nº. 9.279/1996), além de registros de programas de computador (Lei nº. 9.609/1998) e topografias de circuitos integrados (Lei nº. 11.484/2007).

O INPI está sediado na cidade do Rio de Janeiro e possui atualmente 12 unidades regionais em outros estados brasileiros que realizam as atividades de: exame de pedidos, disseminação sobre o tema da propriedade Industrial e sobre os serviços do INPI, articulação institucional, e atendimento presencial ao público. O INPI, por meio de suas unidades regionais, promove a interlocução com instituições e entidades locais, com o setor produtivo e a sociedade em geral nos estados, buscando fortalecer o sistema de inovação regional, já que o Brasil é um país continental e possui especificidades locais e potenciais regionais de inovação vastos e variados.

O orçamento do INPI faz parte do orçamento geral da União e, embora o INPI seja superavitário, só pode executar os valores autorizados pela Lei Orçamentária Anual<sup>46</sup> do ano vigente, portanto, sem autonomia para gestão dos recursos totais que arrecada. Nos anos de 2018 e 2019, por exemplo, o INPI recebeu autorização para executar despesas em valor 17% e 18%, respectivamente, inferior à receita arrecadada nesses exercícios, conforme pode ser visto no Gráfico 2.

---

<sup>46</sup> A Lei Orçamentária Anual (LOA) estabelece os Orçamentos da União, por intermédio dos quais são estimadas as receitas e fixadas as despesas do governo federal. Na sua elaboração, cabe ao Congresso Nacional avaliar e ajustar a proposta do Poder Executivo, assim como faz com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Plano Plurianual (PPA). Portanto, a Lei Orçamentária Anual (LOA) é um instrumento legal que detalha as receitas (previsão de recursos) que o governo irá arrecadar e fixa os gastos e despesas para o ano seguinte. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/loa/lei-orcamentaria-anual-loa>. Acesso em: 25 mai. 2020.



**Gráfico 2 - Despesa autorizada e Receita Arrecadada INPI - 2016 a 2019**

Fonte: Elaboração própria com dados do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.

Cabe destacar que dentre as despesas integrantes do orçamento consta a despesa com pessoal inativo e pensionista, na ordem de R\$ 86 milhões anuais atualmente, que é uma despesa da União, cujas receitas das contribuições dos servidores para o regime da previdência não ingressam à conta de receita do INPI, e sim do Tesouro Nacional. Portanto o custeio da mesma se aplicaria à União, ou seja, com recursos vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Social<sup>47</sup>, numa eventual autonomia financeira do INPI, o que aumentaria ainda mais seu superávit.

O art. 239 da LPI - prevê que pode ser autorizada pelo Poder Executivo à Autarquia a autonomia financeira. Porém ainda não houve regulamentação necessária para colocar em vigor tal dispositivo. No parágrafo único deste artigo há expressado ainda que: “*As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI.*” Ou seja, na hipótese de estabelecimento de autonomia financeira ao INPI, há que se garantir que o órgão será capaz de cobrir os custos da ação estatal apenas com recursos próprios.

O Art. 228. da LPI estabelece que: “*Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI.*” Portanto, as alterações de preços são realizadas mediante encaminhamento

<sup>47</sup> Regime Próprio de Previdência Social, ou simplesmente RPPS, é uma modalidade de Previdência Pública voltada a Servidores concursados e seus beneficiários. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/perguntas-frequentes/regime-proprio-rpps/>. Acesso em: 25 mai. 2020.

de Ofício do presidente do INPI ao ministério governamental de vinculação com exposição de motivos e precisam de aprovação ministerial para entrar em vigor.

### **3.1 TABELA DE RETRIBUIÇÕES INPI**

Com a aprovação do atual Regimento Interno do INPI pelo então Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) em 27 de janeiro de 2017, por meio da Portaria nº 11, publicada no DOU<sup>48</sup> de 30 de janeiro de 2017, os assuntos relativos à Tabela de Retribuições passaram à alçada do Serviço de Arrecadação (SEARC), que compõe a Divisão de Contabilidade Geral (DICON) da Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças (CGOF) da Diretoria de Administração (DIRAD).

As atribuições regimentais do Serviço de Arrecadação contemplam:

I - acompanhar a arrecadação da receita dos serviços prestados pelo INPI;

II - examinar e cadastrar os processos de restituição de retribuição no sistema de Protocolo Automatizado Geral - PAG das Guias de Recolhimento da União - GRUs, e encaminhá-los às unidades finalísticas do INPI, quando necessário;

III - encaminhar para pagamento as restituições de retribuições;

IV - importar os arquivos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN e do banco arrecadador para o sistema de Protocolo Automatizado Geral - PAG;

V - proceder à conciliação das Guias de Recolhimento da União - GRUs dos sistemas, disponibilizando os dados para consulta aos usuários interno e externo;

VI - solicitar a comprovação junto ao banco arrecadador dos pagamentos não conciliados e dos cheques sem previsão de fundos;

VII - efetuar a conversão cambial perante a instituição bancária dos valores recebidos pelo INPI em moeda estrangeira; e

VIII - executar as atividades relativas à Tabela de Retribuição dos Serviços prestados pelo INPI.

---

<sup>48</sup> O Diário Oficial da União (DOU) é um dos veículos de comunicação pelo qual a Imprensa Nacional do Brasil torna público os assuntos acerca do âmbito federal.

Ou seja, trata-se de uma área operacional com objetivo de realizar serviços relacionados à arrecadação do INPI e que teve como nova atribuição decorrente deste regimento interno também atuar nas atividades de execução relativas à Tabela de Retribuições em si. É uma área com poucos servidores que além de atenderem a outras atividades, se dedicam a interagir com as áreas técnicas na proposição e consolidação das alterações de preços que se fizerem necessárias.

Não há periodicidade definida para alteração da tabela de preços do INPI nem metodologia formal de precificação estabelecida. A última alteração que abarcou efetivamente todos os serviços ocorreu no início de 2012 através da entrada em vigor da Portaria MDIC nº 275, de 8 de novembro de 2011 (Publicada no DOU de 10 de novembro de 2011), em cuja exposição de motivos foi descrito que nos dois últimos reajustes praticados, respectivamente, em 24 de outubro de 2003<sup>49</sup> e 1º de junho de 2009<sup>50</sup> houve aumento linear de 30%, e no segundo houve um redesenho total da Tabela, para alinhamento dos preços relativos à realidade dos custos de cada particular serviço, com aumento médio, nesta ocasião, de cerca de 24%, muito inferior à inflação acumulada nos quase seis anos decorridos entre os dois reajustes mencionados.

Portanto, justificou-se no final do ano de 2011 a necessidade de alteração da Tabela de Retribuições para inclusão de alguns serviços novos além de um reajuste linear de 18,5% aos serviços já existentes. Desde a entrada em vigor da Portaria MDIC nº 275, de 8 de novembro de 2011 em janeiro de 2012, embora tenham ocorrido outros estudos e levantamentos de necessidade de atualização da tabela de retribuições não houve publicação de nova tabela que fizesse um reajuste dos valores cobrados por todos os serviços.

A última alteração expressiva da Tabela de Retribuições do INPI se deu com a publicação da Portaria do Ministério da Economia nº 516 de 2019 publicada no DOU de 24 de setembro de 2019 para fazer face à entrada em vigor dos novos serviços decorrentes principalmente da assinatura do Protocolo de Madri pelo Brasil e também do formulário e-chip para o registro de topografia de circuitos integrados, além de eliminação das formas de protocolo em papel, com exceção dos serviços do PCT cujo tratado internacional expressamente impõe essa forma de peticionamento.

---

<sup>49</sup> Portaria MDIC nº 468, de 24 de outubro de 2003.

<sup>50</sup> Portaria MDIC nº 101, de 12 de maio de 2009.

### 3.2 DESCONTOS

O INPI possui competência para dispor sobre a redução de valores de retribuições de seus serviços prestados em casos específicos. Desde pelo menos 1992 já era adotado o mecanismo de desconto em prol da necessidade de fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico nacional, através do incremento da devida proteção das inovações tecnológicas nacionais, das marcas de indústria e de comércio e dos programas de computador, inclusive para as pessoas e entidades com menores recursos econômicos.

De 1992<sup>51</sup> a 2003<sup>52</sup>, foram publicadas resoluções internas do INPI que estabeleceram redução dos valores cobrados na seguinte proporção:

**a)** 50% (cinquenta por cento) para os serviços específicos prestados pelas Diretorias de Marcas e de Transferência de Tecnologia;

**b)** 60% (sessenta por cento) para os serviços específicos prestados pela Diretoria de Patentes;

A Resolução INPI de 2003 vigorou até 2009, quando então foi revogada pela Resolução INPI nº 211, de 14 de maio de 2009, que estabeleceu que as retribuições pelos serviços prestados pelo INPI como um todo, devidas por: pessoas naturais; microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas assim definidas em Lei; instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem como por órgãos públicos, quando se referirem a atos próprios, seriam reduzidas em até 60% (sessenta por cento). Embora essa e outras resoluções tenham estabelecido um desconto de “até” 60%, ou seja, podendo ser menor, na prática foi aplicado o percentual limite de 60%. Não foram encontradas evidências que justifiquem as escolhas dos limites de desconto de 50% ou 60%.

A Resolução INPI nº 240, de 21 de janeiro de 2010 estendeu a redução de valores de retribuições de serviços prestados pelo INPI ao Microempreendedor Individual – MEI, considerando a promulgação da Lei Complementar nº 128, de 19

---

<sup>51</sup> Resolução INPI Nº. 033/1992, de 14 de maio de 1992. Redução de valor de retribuição a ser obtida por : - pessoas naturais; - instituições de ensino e pesquisa; - microempresas, assim definidas em lei; - sociedades ou associações de intuito não econômico;- órgãos públicos.

<sup>52</sup> Resolução INPI Nº. 104/2003, de 24 de novembro de 2003. Redução de valor de retribuição a ser obtida por : microempresas, assim definidas em lei; instituições de ensino e pesquisa; sociedades ou associações com intuito não econômico, bem como por órgãos públicos.

de dezembro de 2008 que criou o Microempreendedor Individual – MEI, figura jurídica que entrou em vigor dia 1º de julho de 2009, e seu tratamento simplificado, diferenciado e aos incentivos criados no âmbito do Poder Público.

Em 2012, a retribuição com desconto de até 60% poderia ser obtida por: pessoas naturais; microempreendedor individual; microempresas; instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem como por órgãos públicos, e também por empresas de pequeno porte e cooperativas assim definidas em Lei, de acordo com a Resolução INPI nº 274/11 de 24 de novembro de 2011, tendo sido revogadas, a partir do dia 1º de janeiro de 2012, as Resoluções INPI nº 240, de 21 de janeiro de 2010 e nº 211, de 14 de maio de 2009.

A Resolução INPI nº 274/11 foi revogada pela Resolução nº 126, de 6 de março de 2014, de forma que o desconto de 60% se aplica a pessoas naturais; microempresas, microempreendedor individual e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006<sup>53</sup>; cooperativas, assim definidas na Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971<sup>54</sup>; instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem como órgãos públicos e acrescenta que quando se referir a serviços relativos a patentes, o desconto supramencionado poderá ser solicitado por pessoas naturais somente se estas não detiverem participação societária em empresa do ramo a que pertence o item a ser registrado.

Em 2018 houve contratação de uma consultoria pela UNESCO em parceria com o MDIC para realizar estudo sobre os parâmetros e critérios de reajuste das retribuições dos serviços do INPI<sup>55</sup>. Estados Unidos, Alemanha, Austrália, França, Canadá, Brasil, União Europeia (EPO), Índia, Japão, República da Coreia, Rússia, México e Peru foram os países analisados no que tange à concessão de descontos.

---

<sup>53</sup> Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso da microempresa, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e II - no caso de empresa de pequeno porte, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). Considera-se MEI o empresário individual que se enquadre na definição do art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, ou o empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), que seja optante pelo Simples Nacional.

<sup>54</sup> As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados.

<sup>55</sup> Documento interno disponível no processo do Sistema Eletrônico de Informações - SEI INPI nº 52005.100147/2018-90.

Dentre estes países, apenas o Brasil oferece descontos para registro de marcas. Com relação a outros ativos exceto marcas e patentes, o México é o único país além do Brasil que oferece descontos para registros de desenhos industriais (TOLEDO, 2018).

Já com relação aos descontos para serviços de patentes, apenas três escritórios dos países analisados no estudo não oferecem descontos para nenhum serviço (IP Austrália, EPO e República da Coreia, embora haja evidência de aplicação de descontos na Coreia, conforme apresentado no Capítulo 2). Ainda assim, dentre os países que concedem descontos para serviços de patentes alguns só oferecem a uma gama limitada de serviços como, por exemplo, a Alemanha que só concede para serviços de manutenção, a Rússia somente para o pedido inicial e as três primeiras anuidades e o Japão que só aplica ao serviço de exame e as três primeiras anuidades. Somente o Brasil oferece desconto para quase todas as modalidades de proteção de propriedade industrial e todos os serviços relacionados, excluindo para Indicações Geográficas, proteção esta que também não é objeto de desconto em nenhum outro país analisado (TOLEDO, 2018).

Dessa forma, dentre as principais sugestões feitas pela consultora no estudo apresentado, destaca-se a diminuição gradual e progressiva do percentual de desconto na maioria dos serviços do INPI ao longo do tempo, uma vez que o estudo relatou a ausência de descontos nos outros escritórios de PI para a maioria dos ativos de propriedade industrial, passíveis de proteção. A exceção seria em relação aos serviços de patentes, os quais alguns países concedem desconto, porém em menor percentual e para um grupo menor de público-alvo (TOLEDO, 2018).

O SEARC encaminhou<sup>56</sup> o estudo para avaliação das áreas técnicas do INPI que manifestaram em concordância com a maioria das propostas apresentadas, mas apontaram também a necessidade de realização de mais estudos e aprofundamentos antes da adoção de tais medidas, mesma posição sugerida pelo SEARC à Presidência. Porém, o INPI decidiu que com a publicação de nova Tabela que ocorreria em 2019 concederia descontos apenas aos serviços de patentes, excluindo neste caso os usuários pessoas físicas, cooperativas e instituições sem fins lucrativos, amparado no estudo citado.

---

<sup>56</sup> Documento interno disponível no processo SEI INPI nº 52400.080336/2017-95.

O INPI publicou na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 2543, de 1º de outubro de 2019, a resolução INPI/PR nº 250/2019 que disciplinaria os critérios de concessão de descontos nos preços dos serviços oferecidos após a publicação da Portaria do Ministério da Economia nº 516/2019 (última alteração da Tabela de Retribuições do INPI). Seria então mantido o desconto de 60% apenas para os serviços de Patentes, fazendo jus a ele microempresas, microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, instituições de ensino e pesquisa, bem como órgãos públicos, quando se referirem a atos próprios.

Entretanto, com a grande repercussão negativa por parte dos usuários e organizações que ocorreu após essa medida de supressão dos descontos para a maioria dos serviços do INPI e também para determinados grupos, o INPI instituiu novamente os descontos para usuários específicos, seguindo o modelo que havia na Tabela de Retribuições anterior e na resolução de 2014. Esse retorno da aplicação dos descontos foi formalizado pela Resolução INPI/PR nº 251, publicada na RPI de 08/10/19, apenas uma semana após a Resolução anterior e com validade retroagindo ao dia 2 de outubro de 2019.

Cabe destacar que não houve consulta pública sobre a proposição da supressão total dos descontos até então concedidos na maioria dos serviços para grupos de usuários específicos, tampouco ocorreu prévia comunicação sobre as alterações que foram estabelecidas, de forma que os usuários foram surpreendidos pela alteração e o grande impacto que seria ocasionado caso a medida tivesse sido mantida, havendo, portanto pontos de melhoria a serem estabelecidos em relação à comunicação e transparência junto aos usuários.

A justificativa do INPI publicitada em seu site<sup>57</sup> para retorno da concessão de descontos foi que esta medida estaria alinhada ao propósito do Governo Federal e da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, do Ministério da Economia, de incentivar os empreendedores nacionais, porém não deixou explícito aos usuários o motivo da publicação da primeira resolução que extinguiu o desconto para a maioria dos serviços. Dessa forma, a redução de 60% nos valores pagos pelos serviços do INPI continua válida para pessoas naturais; microempresas,

---

<sup>57</sup> Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/noticias/inpi-mantem-descontos-em-seus-servicos>. Acesso em: 29 jun. 2020.

microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte; cooperativas; instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem como órgãos públicos.

### **3.2.1 Redução de valores - peticionamento eletrônico**

Outro ponto relacionado a descontos diz respeito à redução prevista nos valores das retribuições dos pedidos e andamentos realizados por peticionamento eletrônico frente aos com peticionamento realizado em papel antes da vigência da Portaria do Ministério da Economia nº 516/2019 publicada no DOU de 24/09/2019, que acabou por eliminar a possibilidade de protocolo em papel, com exceção apenas dos serviços do PCT cuja força do tratado internacional exige essa forma de peticionamento.

Os serviços de marcas foram os primeiros a serem disponibilizados eletronicamente para os usuários a partir de setembro de 2006. Para incentivo à utilização da forma eletrônica de peticionamento e demais andamentos do pedido de registro de marca e também considerando à redução de custos associada foi oferecido desconto de 25% nos valores cobrados na maioria dos serviços a partir da publicação da Portaria MDIC nº 101, de 12 de maio de 2009<sup>58</sup>. Já em 2012, através da entrada em vigor da Portaria MDIC nº 275, de 08 de novembro de 2011, com a disponibilização do peticionamento eletrônico também para os serviços oferecidos pela então Diretoria de Patentes, a maioria desses serviços teve 25% de desconto oferecido em relação aos valores correspondentes dos serviços realizados em papel.

A Portaria MDIC nº 27, de 6 de fevereiro de 2014 estabeleceu regras para a concessão de descontos, de acordo com a natureza do usuário e também com o suporte utilizado para a solicitação do serviço, de forma que o valor da retribuição

---

<sup>58</sup> A Portaria MDIC nº 101, de 12 de maio de 2009 estabeleceu que para a maioria dos serviços encaminhados por meio do e-Marcas, cujos depositantes optassem pela especificação de produtos e serviços baseada em lista pré-definida da Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice e em lista auxiliar desenvolvida pelo INPI, faziam jus a um desconto de, em média, 25% sobre os valores praticados às Petições e Pedidos de Registro encaminhados por formulários em papel. E para pedidos encaminhados por meio do e-Marcas em que é facultada ao usuário a opção pela livre especificação de produtos ou serviços o desconto oferecido foi, em média, de 12% sobre os valores praticados no peticionamento em papel. Para os serviços de primeiro decênio de vigência de Marca recolhido no prazo ordinário e Expedição do Certificado de Registro; Primeiro decênio de vigência de Marca recolhido no prazo extraordinário e expedição do Certificado de Registro; Prorrogação do Registro de Marca recolhido no prazo ordinário; Prorrogação do Registro de Marca recolhido no prazo extraordinário; Certidão de Atos Relativos ao Processo; Comprovação de Recolhimento de Retribuição; e expedição de segunda via de Certificado de Registro de Marca não houve redução de valores de cobrança, uma vez que tais serviços já eram dispensados do preenchimento de formulários.

por meio de papel passou a ser 35% maior que o valor no formato eletrônico com o objetivo de estimular a utilização dos serviços eletrônicos. Isto se aplicou além dos serviços de marcas e patentes, também aos serviços de desenho industrial e aos relativos à mediação e arbitragem do então Centro de Defesa da Propriedade Intelectual. Posteriormente foi publicada a Portaria MDIC nº 39, de 7 de março de 2014, que revogou a anterior para ajuste de erro material.

Portanto, os valores da maioria dos serviços constantes hoje na Tabela de Retribuições do INPI (somente com possibilidade de peticionamento eletrônico), são valores com redução de pelo menos 35% frente aos valores que os usuários pagavam por meio de protocolo em papel antes da publicação desta portaria. A questão que surge é se os 35% de redução aplicada à época sobre os valores de retribuição foi um percentual razoável e se o mesmo deveria ter sido mantido por tanto tempo, já que perdurou por mais de quatro anos sem nenhuma redução gradual e conforme explicitado anteriormente não houve nenhum reajuste dos valores cobrados desde 2012.

O advento do mundo globalizado, a expansão dos meios de comunicação e acesso à internet por si só já eram fatores que impulsionavam a migração dos pedidos para o formato eletrônico. Isso se corrobora também com a última alteração da tabela, através da qual foi eliminada a possibilidade de peticionamento em papel, porém o valor mantido na tabela para o serviço eletrônico é o mesmo que desde 2014 se referia a 35% de desconto sobre o valor da retribuição em papel como incentivo a uma realidade já imposta pela modernidade.

Além disso, até setembro de 2019, os usuários caracterizados por pessoas naturais; microempreendedor individual; microempresas; instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem como por órgãos públicos, e também por empresas de pequeno porte e cooperativas que já tinham direito a 60% de desconto nas retribuições ainda contavam com 35% de desconto caso decidissem utilizar a via eletrônica. Como exemplo, o pedido de registro de marca (código 389) custava R\$ 530,00 via petição em papel e R\$ 355,00 via peticionamento eletrônico. Porém, caso o usuário fizesse jus ao desconto decorrente da sua natureza jurídica, uma pessoa física ou microempresa, por exemplo, pagaria apenas R\$142,00 (40%

de R\$355,00) por via eletrônica, o que representava apenas 27% do valor da petição em papel sem desconto.

### **3.3 METODOLOGIA DE APURAÇÃO DE CUSTOS INPI**

Apenas em outubro de 2016 entrou em vigor uma nova estrutura regimental do INPI, através da qual houve a criação de uma área dedicada à análise de custos – Serviço de Análise de Custos – SEANC – dentro da Divisão de Orçamento e Custos da Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças. Destaca-se, no entanto, que o regimento interno com as atribuições detalhadas dessa unidade somente foi publicado em janeiro de 2017, por meio da Portaria MDIC nº 11, de 27/01/2017, conforme a seguir:

I - apoiar as unidades do INPI no estabelecimento da política de preços dos serviços da Autarquia;

II - gerenciar as informações dos custos junto às unidades no âmbito do INPI;

III - elaborar estudos sobre os custos do INPI; e

IV - elaborar relatórios gerenciais que permitam gerar informações que subsidiem o processo de avaliação dos custos do INPI.

Não havia nenhum histórico formal de abordagem desse assunto no INPI anteriormente, demonstrando como a temática de custos ainda é recente e deve ser mais explorada e debatida no INPI. Destaca-se também que em nenhuma outra parte do regimento interno se fala em “política de preço”. Ou seja, embora o SEANC tenha como atribuição apoiar as unidades do INPI no estabelecimento da política de preços não há nenhuma unidade regimentalmente responsável pela política em si. O regimento vigente traz ainda que ao Presidente compete, dentre outras atribuições:

VIII - submeter a Tabela de Retribuições dos Serviços prestados pelo INPI, relativos a propriedade industrial, à aprovação do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços;

IX - estabelecer os valores referentes aos serviços de registros de programas de computador da Tabela de Retribuições dos serviços prestados pelo INPI, na forma da legislação em vigor;

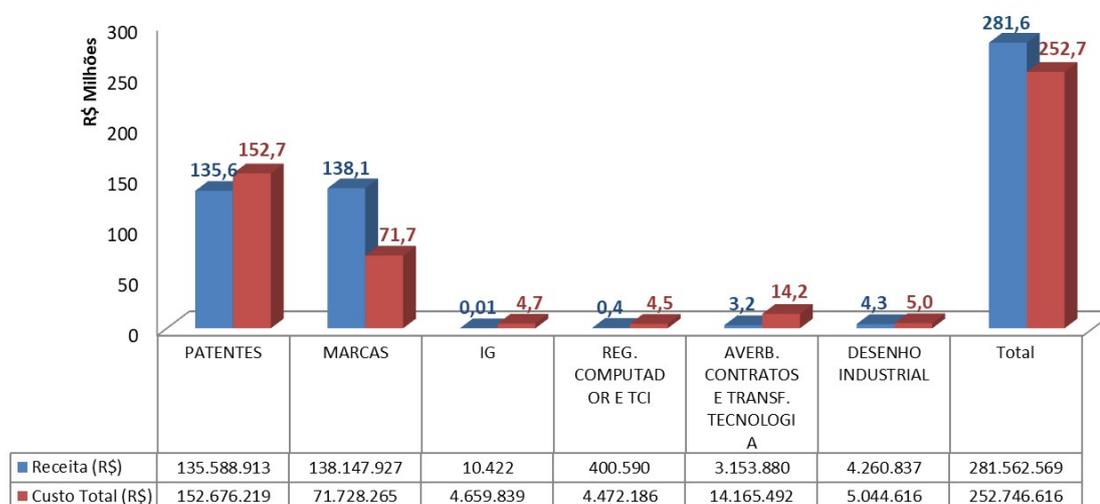
Na prática, o Serviço de Arrecadação que deveria executar as atividades relativas à Tabela de Retribuição acaba por coordenar as alterações que se fazem necessárias junto às demais áreas do INPI, porém não existe ainda uma política de preços formal estabelecida.

Em relação à temática de custos, Lima (2017) propôs e aplicou uma metodologia de apuração de custos para o INPI para os períodos de 2015 e 2016 a fim de apurar os custos dos macroprocessos finalísticos do INPI, definindo estes como: patentes, marcas, indicação geográfica, registro de computador e topografia de circuito integrado, averbação de contratos e transferência de tecnologia e desenho industrial. Cabe destacar que a autora foi a única servidora lotada no SEANC desde a sua criação até junho de 2019, estando desde então a área sem nenhum servidor lotado.

Após revisão da literatura, Lima (2017) optou por propor um modelo de apuração de custo baseado no custeio pleno, considerando tanto custos (relativos à produção/prestação dos serviços) como as despesas gerais e administrativas. Portanto, foram levados em consideração todos os gastos incorridos em cada período de análise. Em relação à alocação dos custos e despesas indiretas, foram utilizados direcionadores de custos baseado no modelo teórico de apuração de custo ABC, através do qual se pretende compreender o comportamento de cada despesa a fim de encontrar bases sólidas para direcionar os custos que não são diretamente associados aos macroprocessos finalísticos, ao invés de aplicar rateios frágeis ou arbitrários.

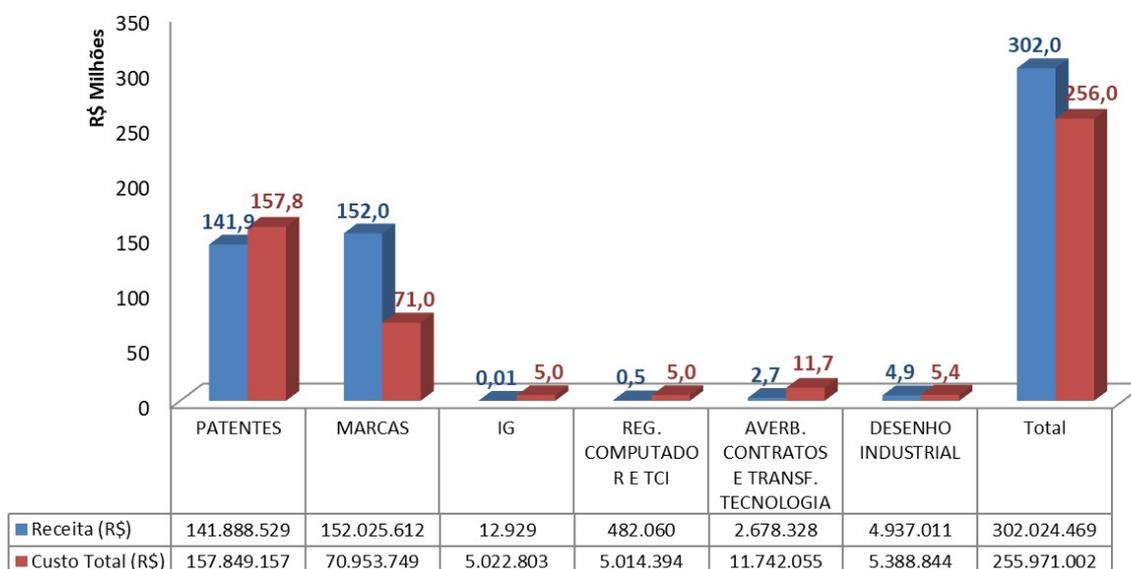
Segundo Lima (2017), as despesas do INPI podem ser divididas em quatro grandes grupos: Despesas de Pessoal Ativo, Despesas de Custeio, Despesas de Investimento e Despesas de Pessoal Inativo. Não foram consideradas para fins de cálculo do custo de cada macroprocesso as despesas com Pessoal Inativo, uma vez que as mesmas não se referem a despesas que interferem no pleno funcionamento do instituto e as despesas de Investimentos também foram excluídas do cálculo do custo de cada macroprocesso, pois as mesmas devem ser apropriadas à medida

que ocorrem as depreciações/amortizações/exaustões. Os resultados obtidos por Lima (2017) podem ser visualizados nos Gráficos 3 e 4.



**Gráfico 3 - Receita e Custo Total INPI por Macroprocesso 2015**

Fonte: Adaptado de Lima (2017, p.96).



**Gráfico 4 - Receita e Custo Total INPI por Macroprocesso 2016**

Fonte: Adaptado de Lima (2017, p.116).

Para ambos os períodos o resultado entre a receita total dos macroprocessos e o custo total apurado foi positivo, R\$ 28,8 milhões em 2015 e R\$ 46,0 milhões em 2016. Porém, todos os macroprocessos, com exceção do macroprocesso de Marcas, apresentaram um custo maior do que as receitas auferidas nos dois anos de

análise, demonstrando que na prática ocorre subsídio cruzado das receitas auferidas pelos serviços de marcas para cobrir o custo da ação estatal no oferecimento dos serviços de outros macroprocessos. Ressalta-se que o subsídio apontado não é formalmente estabelecido ou necessariamente esperado, visto não haver política de preços formalmente estabelecida.

Lima (2017) concluiu que os resultados obtidos e seus possíveis desdobramentos referentes às decisões sobre preços dos serviços prestados sugeriram que, com exceção do macroprocesso de marcas, os outros macroprocessos apresentam os preços de seus serviços aquém do valor necessário para cobrir o custo da ação estatal, o que poderia ser equacionado com aumentos dos valores da tabela de retribuições, porém não de forma linear. Uma análise mais aprofundada de cada macroprocesso foi sugerida para identificar os aumentos mais razoáveis e proporcionais a cada déficit, combinado com outras análises, tais como comparativo internacional dos preços praticados por outros escritórios, além de atenção às estratégias internas do Instituto e políticas públicas adotadas.

Lima (2017) também aponta que o Grupo “Despesa de Pessoal Ativo” é a que possui maior proporção em ambos os anos de análise, 57% do custo total em 2015 e 60% do custo total apurado para o período de 2016. Vale notar que não apenas o aumento do número dos servidores aumenta o custo com pessoal, mas também as progressões e promoções dentro da carreira. Em 2015, o número médio de servidores no ano foi de 980, enquanto em 2016, mesmo com a redução no número médio de servidores para 961, houve aumento de 6% do custo com pessoal ativo em relação ao ano anterior.

A despesa total com pessoal considerando a “Despesa Direta de Pessoal Ativo” e “Despesa de PSS”, que se refere à contribuição patronal para o Regime de Previdência dos Servidores Públicos foram responsáveis juntos por 67,4% do custo total em 2015 e 70,6%, demonstrando como o gasto com mão de obra dos servidores representa a maior parte dos custos e deve ser objeto de análise e detalhamento (LIMA, 2017).

Os dados publicados pelo SEANC relativos a 2017 e 2018 também demonstram a predominância dos gastos totais com pessoal ativo na composição do

custo total, conforme Gráfico abaixo retirado do Relatório de Custos 2018, disponível na intranet do INPI, conforme Gráfico 5.



**Gráfico 5 - Distribuição do custo anual INPI por tipo de gasto – 2015 a 2018**

Fonte: INPI (2019a, p.5).

Ao longo dos anos houve crescimento da proporção do custo de pessoal ativo (incluindo a despesa de PSS), passando de 67% do custo total apurado em 2015 para 72% do custo total apurado em 2018. A explicação desse crescimento inclui tanto o aumento do valor nominal dos salários com as progressões e promoções, quanto o efeito da entrada de novos servidores, mas também pela redução da proporção das despesas de custeio do Instituto ao longo deste período<sup>59</sup>.

Portanto, para realizar a identificação dos custos dos serviços individuais de cada macroprocesso será necessário realizar o mapeamento das atividades e tempo gasto pelos servidores nas etapas que compõem cada serviço ou principais grupos de atividades a eles relacionadas. Atualmente o SEANC aplica a metodologia proposta por Lima (2017) com alguns ajustes, mas não é capaz de, na ausência de outras informações dependentes de outros estudos e áreas do INPI, calcular o custo em nível de serviços.

Embora o INPI possua regimentalmente instituída uma área para apuração de custos e haja uma metodologia de custos estabelecida, ainda há muito a ser desenvolvido e aprimorado. A apuração de custos a nível de macroprocessos ou

<sup>59</sup> Os valores de custeio constantes na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2015 somavam R\$ 118,7 milhões. Já em 2016, os valores destinados a custeio na LOA perfizeram um total de R\$ 93,6 milhões, em 2017 o valor de custeio constante na LOA era de R\$ 79,1 milhões e em 2018 o valor destinado para custeio foi de apenas R\$ 77,0 milhões.

“atividades finalísticas” como é atualmente utilizada a nomenclatura pelo SEANC é realizada apenas anualmente no início do 1º semestre de cada ano em relação ao ano anterior devido á carência de pessoal. Enquanto o INPI não for sensível à importância da temática de custos e realizar investimento tanto em pessoal quanto em capacitação técnica e eventualmente também em infraestrutura de informações e sistemas não será possível entregar uma informação de custo com a qualidade necessária para subsidiar a formação de preços dos serviços específicos.

### **3.4 PRECIFICAÇÃO DOS NOVOS SERVIÇOS DO INPI RELATIVOS AO PROTOCOLO DE MADRI**

O Protocolo de Madrid<sup>60</sup> relativo ao registro internacional de marcas é um tratado administrado pela Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), sediada em Genebra. Está em vigor desde abril de 1996 e foi ratificado por numerosos países de todo o mundo. O Protocolo de Madrid oferece aos titulares de marcas a possibilidade de terem as suas marcas protegidas em vários países, bastando o depósito de um pedido diretamente junto do seu próprio instituto nacional de marcas.

A adesão do Brasil ao Protocolo referente ao Acordo de Madri ocorreu na data de 02 de julho de 2019, e o início de sua vigência em 02 de outubro de 2019, e desde então o INPI atua como Escritório de Origem e como Escritório Designado. A Portaria INPI nº 439/2019, de 30 de agosto de 2019 considerando a adesão do Brasil ao Protocolo referente ao Acordo de Madri estabeleceu a Força-Tarefa de exame Protocolo de Madri com vistas à necessidade de detalhar processos de atuação conjunta com os interlocutores diretos na via do Protocolo de Madri, sobretudo com a OMPI. Também atribuiu a esta força tarefa a necessidade de realizar estudos com vistas a fornecer subsídios à Diretoria, à Presidência e ao Ministério da Economia (ME) nas questões envolvendo o exame de marcas na via do Protocolo de Madri, o registro internacional de marcas e a tabela de preços dos novos serviços assumidos pelo INPI relativos ao registro internacional de marcas.

Destaca-se que não foi estabelecido, neste caso, que o Serviço de Arrecadação ou a nenhuma outra área da Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças seriam responsáveis ou mesmo comporiam a Força-Tarefa mencionada.

---

<sup>60</sup> Disponível em: <https://www.wipo.int/madrid/en/>. Acesso em: 29 mai. 2020.

Foi designado aos servidores notadamente da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA) que proovessem subsídios concernentes à precificação dos novos serviços advindos do acordo recém-aderido. As áreas pertinentes da Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças foram consultadas pela Força Tarefa e contribuíram na medida em que podiam, visto não haver política de precificação estabelecida e nem detalhamento de custos em nível de serviços, conforme já explorado nos tópicos anteriores.

A carência de dados e informações sobre mapeamento dos processos das atividades implicadas em cada um dos serviços do INPI para uma correta alocação dos custos, ausência de estudo de elasticidade-preço da demanda dos serviços já existentes na DIRMA e, futuramente, daqueles específicos do Protocolo de Madri foram destacadas em fevereiro de 2019<sup>61</sup> pela Gerente do Projeto Protocolo de Madri da DIRMA como limitações encontradas para proposição dos subsídios à precificação dos novos serviços. Também se relatou a importância do alinhamento da definição das retribuições com as estratégias definidas para o INPI e o papel que tem a desempenhar no desenvolvimento da Economia Brasileira e do Sistema de PI mundial.

No Protocolo de Madri e no seu Regulamento existem diferentes artigos e regras com consequências para a precificação, com destaque para: o que estabelece que um país pode declarar que deseja receber remuneração específica para o depósito, concessão, registro e prorrogação de pedidos que o designam (Artigo 8(7)(a)); o que estabelece que não se pode cobrar na via do Protocolo retribuição maior do que aquela cobrada na via Nacional para concessão e prorrogação de registros de marcas (Artigo 8(7)(a)); a que estabelece que não se pode cobrar nos escritórios remuneração para uma lista definida de serviços cuja arrecadação financiará as despesas da OMPI (Artigo 8(4)) e apenas em caso de sobra ao final do ano será dividida entre os países membros (Artigo 8(6)); e a que estabelece os serviços isentos de retribuição no âmbito do Protocolo de Madri (Regra 36 do Regulamento Comum).

Para os serviços não cobertos por essas regras, o INPI teve a liberdade de definir o preço que entendeu como ideal em função de seus objetivos e estratégias.

---

<sup>61</sup> Documento interno disponível no processo SEI INPI nº 52402.002599/2019-13.

O Grupo de Trabalho (GT) do Protocolo de Madri realizou um levantamento dos valores praticados em outros escritórios de PI. Para o levantamento em outros países, foram escolhidos pelo GT Madri os escritórios considerados como referência pelo tempo de atuação no Protocolo e tamanho: USPTO (Estados Unidos), JPO (Japão), EUIPO (Europa) e IMPI (México). Além deles, como dado de controle e considerando a proximidade na América Latina, foram apontados os preços praticados pela Colômbia.

Observando as retribuições cobradas por cada um dos novos serviços dos escritórios considerados como referência, foram propostos para o INPI Brasil fazendo as ponderações pertinentes. Para o serviço de Certificação em função do número de classes (código 3004), por exemplo, foi identificado que na média cobram perto de 35% do valor da soma do depósito e concessão para uma classe, em um espectro que varia entre 22% para o JPO e 44% para o USPTO (especificação fechada). A proposição do GT Madri para o SEARC foi de cobrar para o serviço código 3004 - por classe - um valor igual por classe equivalente a 35% da soma dos valores estabelecidos para os códigos dos serviços já vigentes 394 (Pedido de registro por meio eletrônico com especificação livre para uma classe) e 372 (Concessão primeiro decênio no prazo ordinário para uma classe).

Já o serviço de Substituição (código 3009), outro exemplo, é um valor fixo que corresponde na média a 26% do valor da soma do depósito e concessão para uma classe, em um espectro que varia entre 25% para o IMPI e 44% para o USPTO (especificação fechada). Trata-se de um serviço para o usuário estrangeiro que já se beneficia em geral das vantagens de câmbio e foi estimado que o modelo adotado para a substituição no INPI será equivalente ao do USPTO. Assim, foi proposto como subsídio ao SEARC o indicativo de cobrar para o serviço código 3009 um valor fixo equivalente a 44% da soma dos valores estabelecidos para os códigos já existentes 394 (Pedido de registro por meio eletrônico com especificação livre para uma classe) e 372 (Concessão Primeiro decênio no prazo ordinário para uma classe).

No que tange os serviços relativos aos códigos 3011 (Designação recebida), 3012 (Concessão de registro e expedição de certificado), 3013 (Prorrogação) e 3014 (Designação Recebida, concessão de registro e expedição de certificado), a sugestão de retribuição decorre das limitações e definições estabelecidas pelo

Protocolo nos artigos 8(7)(a), 3ter, 7 e nas Regras 30 e 34(3). Considerando que não se pode cobrar na via do Protocolo retribuição maior do que aquela cobrada na via nacional para concessão e prorrogação de registros de marcas, sugeriu-se a adoção de retribuição com valor equivalente ao da via nacional.

Portanto, esses exemplos demonstram que no caso concreto de novos serviços que entraram em vigor há pouco tempo foi realizada precificação por padrão de comparação internacional e com subsídios fornecidos pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas, área técnica do objeto/tema dos serviços introduzidos. Não se utilizou nenhuma política de precificação previamente estabelecida pelo INPI, visto ser esta inexistente, e nem foi possível utilizar informações consideradas essenciais à precificação de qualquer serviço, notadamente informações de custos mínimos necessários para cobrir a prestação de tais serviços, devido à indisponibilidade de diversos dados necessários e à carência de pessoal e atenção a esta temática dentro do INPI.

### **3.5 INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NAS DEMAIS ÁREAS DO INPI QUE PODEM CONTRIBUIR PARA PRECIFICAÇÃO**

Além das atividades e informações desenvolvidas e fornecidas pelo Serviço de Arrecadação e pelo Serviço de Análise de Custos (subordinada à Divisão de Orçamento e Custos), no âmbito da Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças da Diretoria de Administração do INPI, algumas outras áreas possuem informações ou capacitação técnica para produção de informações que podem contribuir significativamente para a precificação dos serviços do INPI, bem como para subsídio de uma política de precificação a ser estabelecida. Dentre essas áreas, destacam-se a Coordenação-Geral da Qualidade, a Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica, a Assessoria de Assuntos Econômicos, todas ligadas à Diretoria Executiva, órgão de assistência direta e imediata à Presidência.

A Coordenação-Geral da Qualidade (CQUAL), por meio da Divisão de Gestão da Qualidade (DIGEQ), atua como Escritório de Processos do INPI (*Business Process Office* – BPO), coordenando e assessorando tecnicamente a implantação do modelo de gestão por processos de trabalho do INPI.

De acordo com o Manual de gestão por processos do INPI (INPI, 2018), hierarquicamente os processos do INPI se apresentam da seguinte forma: Macroprocesso; Processo; Subprocesso; Atividades e Tarefas, sendo esta o nível mais detalhado das atividades e um conjunto de trabalhos a serem executados, envolvendo rotina e prazo determinado. Foi realizada uma pesquisa via e-mail junto à CQUAL para identificar mais detalhes sobre a atual situação e características do mapeamento de processos no INPI, além de informações sobre gestão de risco dos mesmos. As repostas obtidas encontram-se no Anexo J.

A Cadeia de Valor do INPI é composta por 19 macroprocessos. Dentre eles, já houve mapeamento de apenas 4, sendo estes: Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil; Concessão de Patentes; Recepção de Pedidos e Atuação como Autoridade Internacional no Âmbito do PCT; e Gestão da Qualidade: processo de Gestão de Riscos. O mapeamento de tais processos foi realizado ou por consultoria externa ou iniciativa da própria unidade ou em conjunto com a CQUAL.

Há planejamento para mapeamento dos demais processos atuais além da otimização dos processos. O INPI iniciou a ampla revisão de seus processos e procedimentos por meio de um consórcio de consultorias financiado pelo *Prosperity Fund*, do Governo Britânico, com investimentos de cerca de £ 3 milhões (aproximadamente R\$ 19,5 milhões). A fase III do projeto, já em andamento, contempla, dentre outras iniciativas, o mapeamento dos seguintes macroprocessos: Concessão de Registro de Marca; Concessão de Registro de Desenho Industrial; Concessão de patentes; Recepção de Pedidos e Atuação como Autoridade Internacional no Âmbito do PCT; Gestão de Pessoas; Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil; Gestão da Logística e Infraestrutura e Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicações. A previsão é de que até junho de 2021 estes macroprocessos estejam completamente mapeados.

Além disso, está em fase de contratação um serviço especializado para mapeamento de processos para contemplar os demais 11 macroprocessos, com início previsto para setembro de 2020 e planejamento de execução de 3 macroprocessos por ano. Dessa forma, projeta-se que até 2023 haveria o mapeamento de todos os macroprocessos do INPI.

O mapeamento dos macroprocessos do INPI considera idealmente o detalhamento nos níveis de processos e subprocessos. Quanto às atividades e tarefas se faz necessário o detalhamento daquelas consideradas críticas, de acordo com as políticas do Sistema de Padronização do INPI (INPI, 2019b) para os resultados do macroprocesso. O item 4.3.1 da Política de Padronização define que a criticidade das atividades deve ser avaliada pelo dono do processo considerando alguns critérios, dentre eles: se afetam fortemente a produtividade e estabilidade do processo e a qualidade do produto ou serviço para cliente interno ou externo; atividade com potencial de riscos de integridade ou outros riscos críticos; há dependência do conhecimento pessoal dos envolvidos, dificultando a uniformização do desempenho corporativo e a transferência do patrimônio intelectual da entidade.

O mapeamento de processos em andamento não prevê rastreabilidade das horas trabalhadas nas tarefas, atividades, subprocessos, processos ou macroprocessos. Porém o entendimento da CQUAL é de que a cronoanálise, ou estudo de tempos e movimentos, é uma ferramenta que pode ser utilizada a qualquer momento que se faça necessário, porém, não há uma orientação padrão da CQUAL e ocorre avaliação caso a caso.

O INPI possui também uma Política de Gestão de Riscos desde março de 2020, que compreende princípios, diretrizes e responsabilidades aplicáveis à gestão de riscos no âmbito do Instituto, estando alinhada ao modelo de governança do INPI, ao planejamento estratégico e a sua cadeia de valor. A Divisão de Gestão de Riscos, subordinada à CQUAL, é a unidade responsável pelo suporte à gestão de riscos para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Destaca-se, porém, que apesar da Política institucionalizada e do Manual de gestão de riscos (INPI, 2020a) disponibilizado, essa temática é recente e ainda carece do engajamento dos setores e seus respectivos processos envolvidos. O manual especifica que todas as unidades do INPI devem identificar e avaliar os riscos de todos os seus processos, priorizando os mais críticos, podendo tratá-los se for o caso, o que ainda não é uma realidade em muitas áreas. Existe o “Plano de Ação para a Gestão de Riscos do INPI”, que se propõe à elaboração dos planos de gestão de riscos (de todas as categorias) de todos os processos do Instituto, sendo

para tanto, a primeira etapa necessária o mapeamento/identificação desses processos.

Atualmente há a identificação dos riscos à integridade nos macroprocessos sob as responsabilidades da Diretoria de Administração, Coordenação-Geral da Tecnologia da Informação, Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados e Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas, de acordo com o Plano de Integridade do INPI (INPI, 2020b). Portanto, a avaliação de riscos relacionada à política de precificação para o INPI só será objeto de análise e acompanhamento dos seus riscos associados quando da formalização destas atividades e mapeamento dos processos relacionados. Além do mais, pode haver necessidade de investimento e capacitação dos servidores envolvidos para uma análise de riscos mais robusta.

Enquanto à Diretoria Executiva compete coordenar o processo de planejamento estratégico do INPI, à Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica compete orientar e coordenar os processos de planejamento institucional e de contratualização da gestão do INPI, dentre outras atribuições. Dessa forma, a política de precificação deve considerar as orientações do planejamento estratégico do INPI. Além disso, é no âmbito desse planejamento que se projetam e acompanham as metas institucionais, inclusive de produção nas áreas técnicas, com a participação das respectivas diretorias técnicas.

Já a Assessoria de Assuntos Econômicos é responsável por coordenar estudos econômicos de diversos assuntos relacionados à propriedade intelectual e seus impactos em diferentes âmbitos. Além disso, compete à AECON também coordenar o levantamento de dados para subsidiar a representação do INPI nos foros interinstitucionais que discutam políticas de desenvolvimento industrial, inovação e propriedade intelectual e aspectos metodológicos relativos ao tratamento de dados estatísticos, bem como planejar e coordenar, em cooperação com as unidades finalísticas do INPI, e com as demais áreas pertinentes, a definição e elaboração dos dados estatísticos do INPI. Embora não existam estudos econômicos realizados com a finalidade de subsidiar a precificação de serviços do INPI, a AECON seria a unidade regimental competente para realizar tais estudos e

fornecer dados, bem como análises estatísticas pertinentes como, por exemplo, análise elasticidade-preço.

Embora essas áreas tenham sido identificadas como importantes para o aprofundamento de informações e estudos que subsidiem a formação de uma política robusta de precificação dos serviços do INPI, muitas outras áreas podem contribuir direta ou indiretamente, tais como as próprias áreas técnicas dos serviços prestados, que detém conhecimento sobre o perfil dos depositantes, a qualidade das informações dos pedidos (especialmente no que tange ao preenchimento de formulários e especificações técnicas aplicáveis) e as possíveis práticas que podem atrapalhar o desejável andamento dos processos com celeridade e qualidade.

### **3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO**

O Capítulo 3 apresentou as características do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, do Brasil, e embora o mesmo não possua uma metodologia de precificação dos serviços e nem uma política de preços formalmente estabelecida, existem algumas áreas com informações e expertise que podem contribuir para o aprofundamento desta temática. Nesse contexto, destaca-se, que a área responsável pela análise de custos (Serviço de Análise de Custos), um dos assuntos mais relevantes em se tratando de precificação, é recente dentro do Instituto e atualmente não possui nenhum servidor lotado, embora a mesma esteja vinculada à Divisão de Orçamento e Custos, dentro da Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças da Diretoria de Administração.

A tabela de retribuições do INPI e suas alterações são coordenadas atualmente pelo Serviço de Arrecadação, uma área operacional que lida com assuntos relativos à arrecadação. Não existe regimentalmente nenhuma área com atribuição expressa por implementar ou atualizar uma política de preços considerando todas as esferas e diretrizes estratégicas e de planejamento do INPI. Talvez isso se explique, em parte, pela ausência de autonomia na gestão da totalidade dos recursos arrecadados. Embora o INPI seja um órgão superavitário, está vinculado ao Orçamento da União e seu orçamento anual é estabelecido, historicamente, com valor significativamente inferior à receita projetada ou mesmo arrecadada no ano anterior.

Considerando, porém, que há previsão legal no art. 239 da LPI para que seja autorizada pelo Poder Executivo à Autarquia autonomia financeira, é importante que o INPI possua um maior controle e atenção às questões relativas à precificação, de forma a demonstrar sua plena capacidade de gerir seus recursos com a necessária prudência financeira e com uma política de preços que seja transparente e eficiente e sustentável em longo prazo. Além disso, mesmo que não seja conferida a autonomia prevista, possuir estudos robustos sobre os custos e possuir uma metodologia de precificação poderá ser utilizado para melhor embasamento das proposições de alterações de preços submetidas para avaliação e autorização das instâncias governamentais superiores.

Portanto, conhecer e compreender a Tabela de Retribuições do INPI e analisar o histórico de alterações, incluindo políticas adotadas de descontos para grupos de usuários específicos, bem como para formas de peticionamento, é importante para levantar reflexões sobre a pertinência de realização de ajustes para a presente realidade. O Capítulo 4, a seguir, apresenta uma análise comparativa das características e especificidades de cada escritório analisado e é feita, então, uma proposta de metodologia de precificação para o INPI, com base na literatura e nas melhores práticas identificadas, considerando as limitações e peculiaridades do INPI.

## 4 PROPOSIÇÃO DE METOLOGIA DE PRECIFICAÇÃO PARA O INPI BRASIL

Nos capítulos 2 e 3 foram apresentadas as características e especificidades dos escritórios de propriedade industrial de diversos países e do INPI no Brasil. Neste capítulo serão analisadas comparativamente as metodologias de precificação dos países estudados. As melhores práticas identificadas servirão de base para a proposição de uma metodologia de precificação para o INPI Brasil, sugerindo-se as adaptações necessárias face às especificidades do contexto brasileiro.

### 4.1 COMPARAÇÃO DAS METOLOGIAS DE PRECIFICAÇÃO NOS PAÍSES SELECIONADOS

A Tabela 4 apresenta a comparação das principais características consideradas relevantes para análise da temática de precificação entre os escritórios analisados.

ESCRITÓRIO País	INPI Brasil	USPTO Estados Unidos	IP AUSTRÁLIA Austrália	IMPI México	INDECO -PI Peru	Colômbia	CIPO Canadá	INAPI Chile	Equador	KIPO Coreia do Sul
Integrante da estrutura de governo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autonomia financeira		X	X		X	X	X			
Autonomia na alteração de preços		X	X		X	X				
Possui periodicidade definida para revisão de preços		X (a cada 2 anos)	X (a cada 4 anos)							
Superavitário	X	X	X	X	X	X		X	X	X

(continua)

(continuação)

ESCRITÓRIO País	INPI Brasil	USPTO Estados Unidos	IP AUSTRÁ- LIA Austrália	IMPI Méxic o	INDEC O-PI Peru	Colômbia	CIPO Canadá	INAPI Chile	Equador	KIPO Coreia do Sul
Possui metodologia formal de precificação		X	X	X	X	X				
Possui metodologia formal de apuração de custos	X	X	X	X	X	X	X	X		
Possui reserva operacional estabelecida		X	X			X	X			
Há legislação que oriente a precificação dos serviços		X	X	X	X		X			
Possui taxa interna de retorno estabelecida				X (7%)						
Realiza estudos sobre elasticidade-preço da demanda		X				X				X
Faz análise comparativa dos preços em outros países.	X	X	X	X		X	X		X	X
Possui mapeamento das atividades relacionadas a cada serviço.		X	X	X	X	X	X	X		
Possui mapeamento homem/hora e demais custos nas atividades.		X	X	X	X	X	X	X		
Possui setor/grupo específico para revisão de preços.		X	X	X		X	X			

(continua)

(continuação)

ESCRITÓRIO País	INPI Brasil	USPTO Estados Unidos	IP AUSTRALIA Austrália	IMPI México	INDEC O-PI Peru	Colômbia	CIPO Canadá	INAPI Chile	Equador	KIPO Coreia do Sul
Realiza divulgação das etapas das alterações de preços.		X	X				X			
Realiza consulta pública sobre as propostas de alteração de preços.		X	X				X			
Oferece descontos para determinados usuários e serviços.	X	X		X		X	X	X	X	X
Apresenta subsídio cruzado entre os serviços.	X	X	X			X	X		X	
Realiza avaliação de riscos das propostas de alterações de preços.		X	X			X	X			
Há tentativa de inibição ou incentivo de comportamentos através da precificação.	X	X	X	X		X	X			X

**Tabela 4 - Comparativo das características entre os escritórios analisados**

Fonte: Elaborado pela autora.

Os dez escritórios analisados fazem parte da estrutura governamental de seus países, tendo maior ou menor grau de autonomia, o que demonstra que a temática de propriedade intelectual é estratégica e tratada como assunto de interesse de Estado. Todos os escritórios, com exceção do CIPO (Canadá), são superavitários, porém apenas cinco deles possuem autonomia financeira: USPTO, IP AUSTRALIA, INDECOPI (Peru), a Superintendência da Indústria e Comércio da Colômbia e o CIPO (Canadá). Desses, apenas o CIPO não possui autonomia para alteração dos preços. Apenas alguns países possuem legislações específicas que

orientam de forma mais detalhada a precificação dos serviços públicos: Estados Unidos, Austrália, México, Peru e Canadá.

Dentre os escritórios analisados, possuem metodologia formal de precificação dos serviços cinco escritórios: USPTO - Estados Unidos, IP AUSTRALIA - Austrália, IMPI – México, INDECOPI - Peru e Colômbia - cuja temática de PI está sob alçada da Superintendência da Indústria e Comércio da Colômbia. Destaca-se que apenas o USPTO e o IP Austrália possuem ampla divulgação ao público sobre suas políticas de preços e metodologias de precificação utilizadas e com periodicidade definida, a cada dois anos no USPTO e cada quatro anos no IP Austrália. É possível perceber que tanto o USPTO quanto o IP Austrália possuem uma estrutura de precificação dos serviços mais robusta em relação aos demais países analisados.

A metodologia do USPTO aborda diversos componentes: análise de custos pormenorizada (custeio baseado em atividades), análise de produção interna/volume de trabalho, análise econômica, jurídica e de políticas públicas, integração da precificação com o planejamento estratégico e planejamento orçamentário. Esses componentes são analisados de forma interativa a fim de alcançar o equilíbrio desejado. Já a estrutura de formação de preços do IP Austrália considera um modelo de recuperação de custos que analisa a previsão de despesas operacionais e de capital, produtividade da força de trabalho, previsão orçamentária, metodologia de apuração de custos (custeio baseado em atividades) e previsão de receita.

O IMPI (México) possui uma metodologia de precificação um pouco mais desenvolvida que os escritórios do Peru e Colômbia, de acordo com os dados obtidos. O IMPI possui uma metodologia formal de precificação baseada na recuperação do custo unitário de cada serviço e mais uma taxa de retorno de 7% sobre os custos operacionais, visando garantir recursos para investimentos e modernização. É o único escritório que utiliza uma taxa interna de retorno, embora não haja intuito lucrativo, assim como nos demais países analisados. São analisadas também as curvas de oferta e demanda e realizados estudos comparativos dos preços nos principais escritórios de propriedade industrial no mundo e em escritórios de países com característica de desenvolvimento semelhante a do México e, se necessária, a precificação também é utilizada para incentivo ou desincentivo de determinados comportamentos por parte dos usuários.

A metodologia de precificação do INDECOPI (Peru) basicamente consiste na própria metodologia de determinação de custos, e não são analisadas outras questões além dos custos, tais como elasticidade-preço, taxa de retorno desejada, análise do cenário internacional, inibição de comportamentos indesejáveis ou avaliação de risco. Na Colômbia, o objetivo da precificação visa principalmente cobrir os custos associados à prestação dos serviços oferecidos, porém algumas decisões relativas à precificação visam inibição de comportamentos oportunistas.

Quase todos os escritórios possuem uma metodologia de apuração de custo, mesmo os que não possuem uma metodologia formal de precificação dos serviços, com exceção dos escritórios do Equador e da Coreia do Sul. No Equador, os direitos de propriedade industrial são regulados pelo Serviço Nacional de Direitos Intelectuais da República do Equador e não há autonomia financeira, de forma que as decisões de alocação orçamentária ou alterações de preços são decididas pelo Ministério das Finanças. Já o KIPO (Coreia do Sul), embora faça parte do IP5, utiliza especialistas externos para realizar análise de custos. Destaca-se que, embora não possua metodologia de precificação formal, o KIPO analisa cuidadosamente vários elementos, como o propósito do preço, histórico da demanda e capacidade de produção interna, análise do ambiente externo e condições fiscais, políticas públicas de PI e análise realizada por especialistas externos de custo unitário.

Em relação às metodologias de apuração de custos utilizadas, os escritórios dos Estados Unidos, Austrália, México, Peru, Canadá, Chile e Brasil explicitaram a utilização do método de custeio baseado em atividades, embora o objeto de custo possa ser diferente. O USPTO possui rastreamento de aproximadamente 170 atividades distribuídas por 11 principais processos e utiliza diversas metodologias para cálculo do valor unitário de cada taxa, tais como: despesa total das atividades relacionadas; despesa total das atividades ajustada pela frequência de ocorrência; acúmulo de despesas; estimativa de trabalho semelhante; despesas acumuladas conjuntamente com despesa total das atividades relacionadas. Já o IP Austrália agrupa suas atividades individuais em grupos de atividades, pois apurar o custo individual específico de cada uma delas seria inviável ou pouco eficiente. Assim, os principais grupos de atividades compõem o custo dos respectivos produtos ou serviços.

No IMPI são levantados os custos dos processos individuais das áreas para determinar seu custo no nível das unidades e no INDECOPI há um mapeamento de todos os custos por atividade. Já o CIPO possui um mapeamento de todo o custo por atividades, bem como o mapeamento completo das atividades, de forma que a metodologia de custeio ABC fornece o custo de cada serviço, sendo o principal fator de alocação o tempo gasto em atividades que pertencem a cada serviço específico. No INAPI, é realizado mapeamento dos processos e subprocessos da instituição, sejam eles operacionais, estratégicos ou de apoio, com rastreabilidade da quantidade de horas de cada examinador dedicadas a cada atividade. Já no INPI, a apuração de custos é realizada tendo como objeto de custo os macroprocessos finalísticos do INPI e de suporte, havendo ainda necessidade de aprofundamento para identificação de custos a um nível mais detalhado, seja por grupos de atividades ou atividades individuais.

Destaca-se que quase todos os escritórios analisados possuem mapeamento das atividades relacionadas a cada serviço, bem como o mapeamento dos custos relacionados a tais atividades como, por exemplo, o custo homem/hora. Esse nível de detalhamento e informação é de grande importância para subsidiar a precificação dos serviços considerando o custo associado a cada um deles ou pelo menos o custo global das atividades relacionadas. Tanto os escritórios do Equador, Coreia do Sul (no qual a informação é trabalhada por especialistas externos) e do Brasil não possuem esse mapeamento consolidado e precisam avançar nesse ponto caso desejem construir uma metodologia de precificação mais robusta.

Apenas os escritórios dos Estados Unidos, Austrália, México, Colômbia e Canadá possuem equipes formais, mesmo que multidisciplinares, com atribuições e dedicadas às atividades relacionadas à precificação. No USPTO, o trabalho de definição ou alteração de taxas ocorre de maneira colaborativa e a Divisão de Taxas e Previsão do Gabinete do Diretor Financeiro trabalha em estreita colaboração com as unidades de negócios, envolvendo também áreas jurídicas, econômicas e de planejamento estratégico do USPTO. No IP Australia a revisão de taxas é realizada através de um grupo de trabalho composto por aproximadamente catorze (14) pessoas que se reúnem com representantes de cada uma das linhas de negócio relevantes. Já no IMPI, a Coordenação de Planejamento Estratégico, composta por sete (7) pessoas, é responsável por consolidar e apoiar as áreas que possuem os

processos quando da necessidade de revisão dos preços. Na Colômbia, há envolvimento de cada uma das delegações da Superintendência da Indústria e Comércio e existe ainda o Grupo de Estudos Econômicos com qualificação técnica para auxiliar todas as entidades delegadas na precificação dos serviços.

Embora o Canadá não possua uma metodologia formal de precificação, a execução da precificação dos serviços do CIPO é uma tarefa multidisciplinar entre as áreas técnicas do CIPO e a equipe de serviços corporativos (setores financeiro e de políticas, planejamento e estratégias). Cada área técnica possui entre três (3) e cinco (5) representantes cada, enquanto a equipe corporativa normalmente inclui aproximadamente cinco (5) ou seis (6) pessoas trabalhando em uma revisão de taxas específica. No caso do INPI, embora haja uma área responsável pela operacionalização dos assuntos relativos à Tabela de Retribuições, SEARC, não há um grupo multidisciplinar estabelecido e nem regimentalmente responsável por uma política de preços. Cabe ainda ressaltar que às áreas envolvidas, especialmente em relação à área de análise de custos, SEANC, cuja temática é primordial para uma adequada precificação dos serviços, possui carência de servidores e atualmente não possui nenhum servidor lotado, demonstrando que não é conferida ainda necessária importância à temática de custos e precificação dentro do Instituto.

A maioria dos escritórios estudados faz alguma análise comparativa de preços praticados em outros escritórios do mundo, com exceção dos escritórios no Peru e Chile. Quando utilizadas para fins de precificação, essas análises exercem um papel secundário em relação aos demais elementos considerados, especialmente em relação aos custos. Os escritórios dos países desenvolvidos utilizam como base de comparação escritórios do IP5, enquanto os escritórios de países em desenvolvimento fazem análises também de outros países que estão próximos e tenham características de desenvolvimento similares.

Na recente precificação dos novos serviços decorrentes da adesão do INPI ao Protocolo de Madri, a Diretoria de Marcas, na ausência de uma metodologia de apuração de custos e de precificação dos serviços e outros estudos econômicos, realizou um levantamento dos valores praticados em outros escritórios de PI. Para o levantamento em outros países, foram os escritórios considerados como referência pelo tempo de atuação no Protocolo e tamanho: USPTO (Estados Unidos), JPO (Japão), EUIPO (Europa), IMPI (México) e a Colômbia como país para análise de

preços e de controle, considerando a proximidade e característica na América Latina. Neste caso, a precificação se deu primordialmente através de padrão de comparação (*Yardstick Competition*).

Em relação a estudos de elasticidade-preço da demanda apenas os escritórios dos Estados Unidos, Colômbia e Coreia do Sul possuem alguma iniciativa. No USPTO, foram encontradas evidências que demonstram uma demanda relativamente inelástica para maioria dos serviços e usuários.

Os escritórios USPTO, IP Australia, CIPO e a Superintendência da Indústria e Comércio da Colômbia são os únicos que realizam avaliação de riscos das propostas de alterações de preços e possuem reservas operacionais formalmente estipuladas. O USPTO visa atualmente manter uma reserva operacional mínima em valores suficientes para cobertura de pelo menos três meses de operação para patentes e de até seis meses para marcas, mas realizam reavaliação dos tamanhos ideais de cada reserva operacional pelo menos a cada dois anos. Já o IP Australia possui uma reserva de caixa geral para a organização, não associada aos direitos de propriedade intelectual individuais e visa uma a cobertura de pelo menos três meses de operação. No caso da Colômbia, há uma reserva de contingência suficiente para cobertura dos custos por um ano, contemplada no orçamento nacional da Colômbia, que é atribuída transversalmente a cada uma das delegações pela Superintendência da Indústria e Comércio. E o CIPO, embora atualmente seja deficitário, visa manter uma reserva operacional para cobrir os custos operacionais equivalentes à aproximadamente 3 meses.

USPTO, IP Australia e CIPO são os únicos escritórios dentre os analisados que dão transparência com a devida antecedência a todas as etapas do processo de revisão de preços, disponibilizando toda documentação em seus sites e com períodos específicos para consulta aos usuários, cujas sugestões e comentários são devidamente analisados. Embora o CIPO não possua periodicidade definida para revisão dos preços como USPTO e o IP Australia, ele permite também o amplo envolvimento e engajamento das partes interessadas.

Com exceção do IP Australia e do INDECOPI (Peru), os escritórios analisados oferecem descontos para determinados grupos de usuários visando atender principalmente público-alvo de políticas públicas específicas. No entanto, como parte

das ações implementadas devido à pandemia do COVID-19, foram feitas alterações nos regulamentos para alteração de leis de propriedade intelectual do IP Australia, possibilitando descontos e isenções de taxas para classes específicas de usuários.

O USPTO oferece desconto sobre os serviços de patentes às pequenas e micro entidades, com aplicação de 50% de desconto para pequenas empresas e 75% de desconto para micro entidades. Existem quatro categorias de usuários que se qualificam como "pequena entidade": universidades, organizações sem fins lucrativos, inventores individuais ou empresas de pequeno porte. No México, para serviços de patentes, desenhos industriais, modelos de utilidade e topografia de circuitos integrados são oferecidos 50% de desconto em pedidos apresentados por micro, pequenas e médias empresas, inventores independentes, universidades e centros de pesquisa.

Na Colômbia as taxas correspondentes aos pedidos de desenhos Industriais, projetos de layout de circuitos integrados, o exame das patentes de invenção e do modelo de utilidade e os serviços prestados pelo Centro de Informações Tecnológicas e Suporte ao Gerenciamento da Propriedade Industrial - CIGEPI - possuem uma redução de 25% se forem apresentados por pessoas naturais sem meios financeiros, micro, pequenas ou médias empresas, instituições de ensino superior públicas ou privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação Nacional da República da Colômbia e entidades sem fins lucrativos, existindo também outras modalidades descritas no Capítulo 2.

No CIPO são oferecidos descontos de 50% para pequenas entidades e universidades para determinados serviços de patentes visando atender políticas públicas adotadas em diversos setores para apoio a determinados públicos de usuários específicos. No Chile os descontos incidem apenas para alguns serviços feitos pelo sistema PCT aplicáveis a pessoas físicas, comprovadamente sem condições financeiras. Tanto os escritórios dos Estados Unidos, Colômbia, Canadá e Coreia do Sul não oferecem descontos para serviços de marcas.

No INPI, há incidência de desconto de 60% oferecido a pessoas naturais; microempresas, microempreendedor individual e empresas de pequeno porte; cooperativas, instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem

como órgãos públicos na maioria dos serviços de marcas, desenhos industriais, patentes e transferência de tecnologia.

O SENADI (Equador) e o KIPO (Coreia do Sul) oferecem os maiores percentuais de descontos dentre os escritórios analisados. O SENADI (Equador) oferece descontos nos preços de diversos serviços, de até 90%, mediante apresentação de documentos que possibilitam sua qualificação como: micro, pequenas ou médias empresas; pesquisadores independentes; instituições de ensino superior; entidades do setor público; pequenas e médias organizações de agricultores e camponeses da produção agrícola; empresas populares e de economia solidária; artesãos.

Já o KIPO oferece descontos apenas para patentes nas taxas de registro, exame e manutenção dos três primeiros anos para diversos públicos elegíveis podendo se obter completa isenção (exemplo: pessoa física de 6 a 19 anos), 85% de desconto (exemplo: pessoa física com idade entre 19 e 30 anos ou com idade superior a 65 anos), 70% de desconto (exemplo: pessoa física entre 31 e 64 anos e pequenas e médias empresas), 50% (exemplo: instituição pública de pesquisa) e ainda de 30% para empresa de médio porte.

Percebe-se que tanto os valores percentuais quanto a escolha dos serviços e direitos de propriedade os quais são oferecidos descontos são bastante heterogêneos entre os países analisados. Porém, na maioria dos casos há como justificativa uma política pública de fomento a determinados grupos de usuários ou a preocupação com a realidade econômica do solicitante. Destaca-se que em alguns escritórios, o desconto oferecido a pessoas físicas está condicionado à comprovação de que a mesma não possui os meios necessários para pagamento da tarifa integral. Além disso, em muitos escritórios existe uma gama específica de serviços definidos que está elegível ao desconto, o que pode sugerir uma análise mais pormenorizada e definição do objetivo almejado. Serviços de patentes referentes a anuidades mais avançadas podem não ser objeto de desconto, por exemplo, por se considerar que a tecnologia objeto de proteção esteja já consolidada no mercado e trazendo receita suficiente para recuperação de custos incorridos nas etapas iniciais.

A maioria dos escritórios analisados apresentou evidências de que utiliza a precificação como instrumento para incentivo ou inibição de determinados

comportamentos por partes dos usuários em alguns serviços, com exceção do INDECOPI (Peru), INAPI (Chile) e o SENADI (Equador). O KIPO destacou que utiliza a tarifação em duas partes para alguns serviços e essa abordagem acaba por ajudar a alcançar objetivos relacionados ao comportamento desejável do usuário. Para o serviço de exame de patentes, por exemplo, é cobrado uma taxa básica e o KIPO solicita uma taxa adicional para cada reivindicação e também ocorre uma cobrança em duas partes para alguns serviços de marcas caso o número de produtos/serviços designados por classe seja superior a 20. Esse tipo de estratégia ajuda a garantir que o usuário refine o pedido e não gere um volume de trabalho além do necessário, pois haverá ônus financeiro ao realizar solicitações de proteção mais abrangentes e que demandam mais tempo de exame e maior proteção conferida se deferidas.

Embora não tenham sido especificamente citadas em todos os questionários recebidos, situações semelhantes de precificação em duas partes ocorrem nos demais escritórios especialmente em relação ao número de reivindicações de pedidos de patentes e número de páginas dos pedidos em outros escritórios. A Tabela 5 demonstra resultado da análise feita pela consultora da UNESCO em alguns países com dados de 2018.

	Taxas por número de páginas	Taxas por reivindicações
INPI (Brasil)	Não há taxas extras relacionadas ao número de páginas	Soma-se à taxa básica de exame um valor adicional de R\$100,00 por reivindicação da 11ª a 15ª; de R\$200,00 por reivindicação da 16ª a 30ª; e de R\$500,00 por reivindicação da 31ª em diante
IMPI (México)	Paga-se 61 pesos mexicanos por cada folha adicional acima de 30	Não há taxa extras por reivindicações
INDECOPI (Peru)	Não há taxas extras relacionadas ao número de páginas	Paga-se um adicional de 23,43 soles para cada reivindicação acima de 10 na taxa de exame
IP Austrália	Não há taxas extras relacionadas ao número de páginas	Paga-se 110 dólares australianos por reivindicação acima de 20 no pedido de aceitação
USPTO (EUA)	Paga-se 400 dólares para cada 50 folhas adicionais acima de 100 na taxa de pedido de patente	Paga-se 100 dólares por reivindicação acima de 20 na taxa de pedido de patente
NPI (França)	Não há taxas extras relacionadas ao número de páginas	Paga-se 42 euros para cada reivindicação adicional acima de 10 na taxa de pedido de patente
DPMA (Alemanha)	Não há taxas extras relacionadas ao número de páginas	Paga-se 30 euros por reivindicação acima de 10 na taxa de pedido de patente
CIPO (Canadá)	Paga-se 6 dólares canadenses por página acima de 100	Não há taxa extras por reivindicações

**Tabela 5 - Taxas adicionais por número de páginas, reivindicações e de manutenção de patentes**

Fonte: Toledo (2018, p.19).

No IMPI (México), foi realizada alteração da Lei da Propriedade Industrial em 2018 para incorporar o serviço de oposição. O Instituto optou por cobrar um preço elevado com objetivo de inibir o uso excessivo e injustificado deste procedimento pelos usuários. Além disso, esta decisão foi tomada com base na experiência de outros países em que, não havendo a cobrança de tarifa para o serviço de oposição, este instrumento costuma ser utilizado de forma a comprometer o bom andamento de processos de outros usuários, gerando atrasos desnecessários. No escritório da Colômbia também houve o estabelecimento de preços dos serviços de oposições e cancelamento em valores superiores aos custos efetivamente apurados visando inibição de comportamentos oportunistas.

Cabe destacar que dentre os escritórios que possuem modalidades de serviços online e em meio físico, o valor dos serviços online é sempre inferior ao meio físico, não só pelo custo efetivo menor, mas, também pelo incentivo aos usuários em utilizarem a modalidade eletrônica. Na última revisão das taxas dos serviços de marcas do CIPO, por exemplo, buscou-se incentivar comportamento de certos usuários ao reduzir os preços do arquivamento na modalidade eletrônica quando comparados à modalidade de arquivamento em papel. E outra estratégia de inibir determinados comportamentos indesejáveis por parte dos usuários utilizada pelo KIPO é a limitação do número de vezes que um usuário é elegível a determinado desconto.

O tópico 4.2 apresentará, a seguir, a proposição de uma metodologia específica para o INPI Brasil, considerando a análise realizada de todos os países selecionados para este estudo e o referencial teórico de precificação de serviços.

## **4.2 PROPOSIÇÃO DE METOLOGIA PARA O INPI BRASIL**

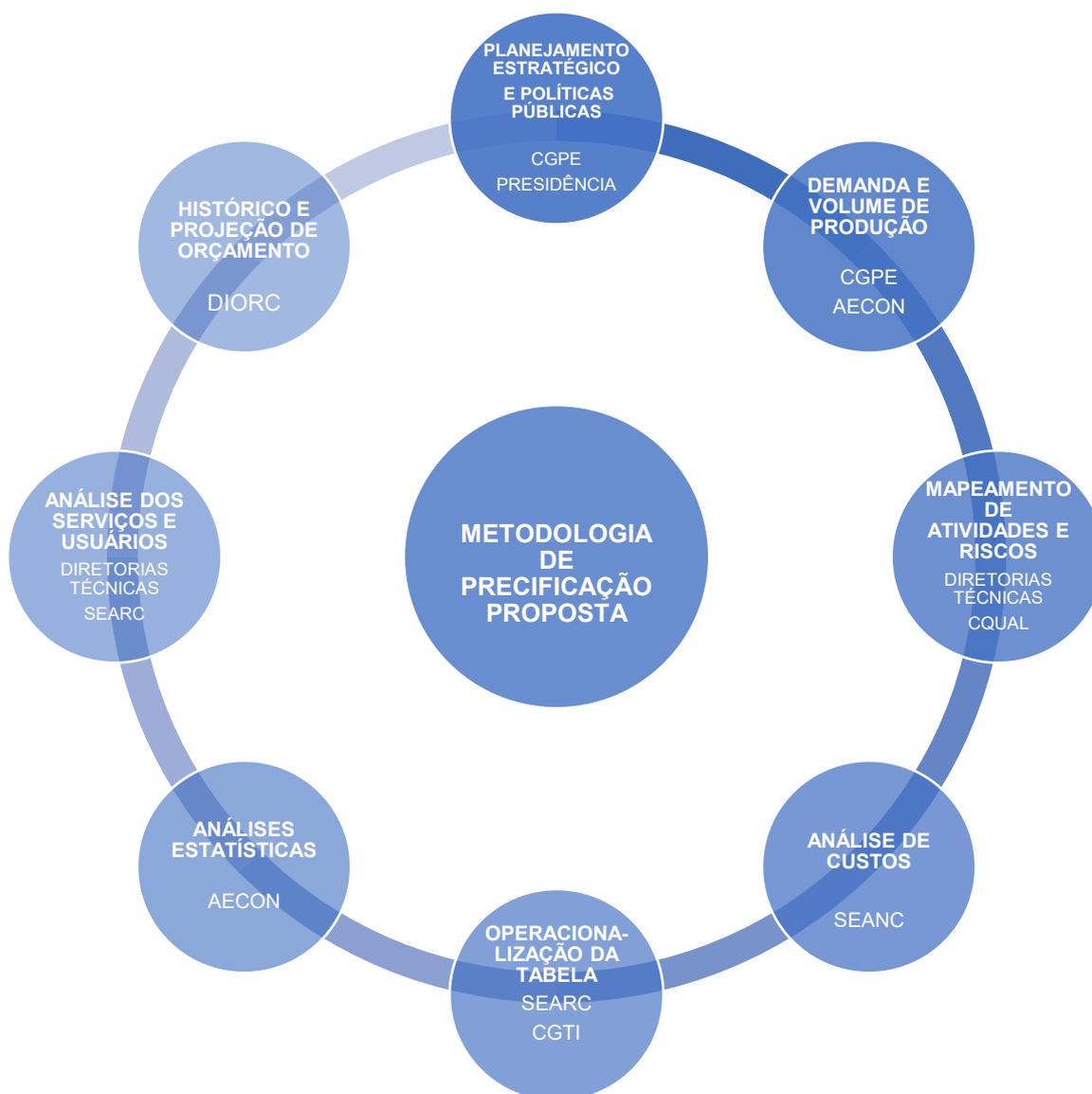
As abordagens da literatura de formação de preços orientadas pela teoria econômica (oferta/demanda) e pelo mercado (demanda/concorrência) têm pouca aplicação prática para o caso específico do INPI, pois a curva de oferta e demanda não é balizadora para determinação de preços na característica de estrutura monopolística estatal e há ausência de concorrência. Cabe destacar que tampouco o INPI tem plena liberdade para estabelecimento dos preços, o que poderia ser esperado pela estrutura monopolística.

Já a abordagem teórica de precificação orientada para custos é bastante relevante na proposição desta metodologia, pois o INPI por estar em estrutura de mercado monopolística tem influência para definir os preços e almeja como órgão público que os preços atendam às definições de preço público, sem intuito lucrativo e com foco principal na recuperação do custo da ação estatal.

Em relação às abordagens de formação de preços através de ferramentas de tarifação como instrumento regulatório, considera-se que a maioria delas é aplicável na metodologia proposta e eficaz para garantir uma atuação pautada em preços justos e em níveis adequados para garantir a qualidade dos serviços prestados, além de possibilitarem inibição ou incentivo a determinados comportamentos por parte dos usuários. A regulação por custo do serviço servirá de base na metodologia proposta na medida em que apresenta um componente do preço que considere um valor para cobrir investimentos e uma reserva operacional, além dos custos totais.

Não serão utilizadas as metodologias de tarifação como instrumento regulatório por incentivo de *earnings sharing* e *price-cap*, por serem consideradas de difícil aplicação e sem finalidade dentro dos objetivos da metodologia proposta. Será considerada a regulação por incentivo através da análise e comparação de preços (*Yardstick competition*) praticados por outros escritórios de propriedade industrial no mundo. Quanto à regulação *Second Best* para monopólios, será utilizada a abordagem de tarifação em duas partes como estratégia de precificação de serviços identificados como passíveis de incentivar ou inibir comportamentos por parte dos usuários (exemplo: pedidos de patentes especificamente em relação a número de páginas e reivindicações) e a Regra de *Ramsey* poderá ser utilizada para definir descontos aplicáveis a cada grupo de usuários, considerando a elasticidade-preço da demanda e a sensibilidade dos usuários em relação aos preços.

A escolha de cada abordagem vai depender da análise pormenorizada dos serviços junto às áreas técnicas e grupo de trabalho multidisciplinar e da análise de cada linha de negócio como um todo. Portanto, diante da análise de todos os escritórios estudados, bem como da revisão da literatura sobre precificação de serviços e considerando as especificidades do INPI, propõe-se a seguinte metodologia, representada na Figura 8:



**Figura 8 - Metodologia de precificação proposta**

Fonte: Elaborado pela autora.

Para efetiva implementação da metodologia, recomenda-se alteração do regimento interno do INPI de forma a explicitar competência à determinada unidade a coordenação de grupo de trabalho responsável pela criação, atualização e implementação de uma política de preços formal para o INPI. O grupo de trabalho sugerido nesta metodologia deve ser multidisciplinar e composto por pelo menos dois representantes de cada uma das áreas responsáveis pela análise dos seguintes temas: planejamento estratégico e políticas públicas, demanda e volume de produção, histórico e projeção de orçamento, análise dos serviços e usuários, mapeamento de atividades e riscos, análises estatísticas, análise de custos e operacionalização da tabela de retribuições.

Destaca-se que na Figura 8 foram sugeridas as atuais áreas identificadas como responsáveis pelos temas necessários à implementação de uma metodologia robusta de precificação, porém podem ser indicadas outras áreas, caso o INPI entenda necessário. Além disso, por vezes, existem alguns servidores com qualificação e expertise nas temáticas necessárias que não estão formalmente lotados nas áreas regimentalmente responsáveis listadas. Por isso, propõe-se que seja considerada na criação desse grupo de trabalho a inclusão de tais servidores a fim de contribuir para um melhor alcance dos objetivos do Instituto e ainda que o grupo de trabalho como um todo participe das discussões de todos os temas, embora as mesmas sejam conduzidas pelas áreas responsáveis por cada temática.

O planejamento estratégico do órgão deve nortear as projeções futuras sejam orçamentárias ou de volume de produção. É através dele que serão identificados os requisitos de recursos operacionais: pessoas, infraestrutura e sistemas, bem como recursos externos para atingir os padrões de nível de serviço aos clientes almejados. Também deve ser dada atenção às políticas públicas de propriedade industrial, inovação e do Governo Federal a fim de identificar e propor como a precificação dos serviços do INPI pode contribuir para o alcance dessas políticas.

Para um aprofundamento da metodologia e análise de custo utilizada é necessário que haja um mapeamento das atividades ou grupos de atividades que estão associadas aos serviços, de forma a permitir também apuração de custo a nível mais detalhado que apenas dos macroprocessos do INPI. Para isso, é necessário que as áreas técnicas responsáveis pelos serviços, juntamente com auxílio e orientação da área de qualidade, disponibilizem o mapeio e atribuição de tempo/volume de trabalho dedicados.

As diretorias técnicas dos serviços do INPI também tem um papel fundamental na metodologia proposta, visto que as mesmas possuem conhecimento sobre o processamento dos pedidos em si e também da maneira como os usuários se comportam na utilização do sistema. Por isso, é necessário que haja análise pormenorizada de cada serviço para identificar características de valor do serviço e de necessidade de incentivo ou inibição de determinados comportamentos por parte do usuário. Para que haja maior eficiência do INPI é necessário que haja qualidade dos pedidos. Analisar os pontos críticos e gargalos observados pelas áreas técnicas

pode embasar alterações de preços que reflitam uma melhor utilização do sistema pelos usuários.

Além disso, estudos estatísticos sobre a utilização do sistema, análise do perfil e sensibilidade dos usuários às alterações de preços (elasticidade-preço da demanda), análise econômica sobre inflação do período entre revisões dos preços, e ainda análise comparativa dos preços praticados por outros escritórios ponderados pelas características econômicas de cada país são um ponto importante de análise proposto para inserção formal na metodologia de precificação. Cabe destacar que a precificação dos novos serviços do Protocolo de Madri em 2019 foi realizada com embasamento em análises internacionais feitas pela DIRMA, sem utilização de estudos sobre custos internos, elasticidade-preço ou análise estatística mais aprofundada, devido à carência de pessoal e aprofundamento destas temáticas dentro do órgão. Porém se mostrou ser uma alternativa bastante satisfatória e que pode ser aprimorada pela área responsável pelas informações estatísticas e estudos econômicos do INPI.

Conforme anteriormente apresentado, entende-se que à área de arrecadação (SEARC) é uma área operacional e que deve auxiliar nas questões técnicas junto à área de sistema de informação do instituto para consolidação das alterações necessárias. Considerando a relevância estratégica da temática de precificação, sugere-se que às decisões e proposição sejam coordenadas por unidade de nível hierárquico superior com auxílio do grupo de trabalho multidisciplinar especificamente designado.

Portanto, a metodologia de precificação proposta considera que os preços devem considerar a prudência financeira e a sustentabilidade do Instituto. Para tanto, é necessário o conhecimento dos custos e as devidas projeções de receitas e despesas futuras, além das projeções de demanda futura e capacidade de produção interna. Combinar a análise desses dados, com as estratégias do Instituto para crescimento e modernização tecnológica, aplicação de políticas públicas e análise dos comportamentos desejáveis para melhoria da qualidade e eficiência das áreas técnicas é um desafio do INPI como um todo.

A precificação deve ser estabelecida de formas diferentes para os diferentes serviços. Sugere-se que sejam analisados os serviços dentro de cada

macroprocesso (linhas de negócio) de forma a obter o equilíbrio interno de cada linha e que os preços reflitam o custo da ação destes grupos. Caso não seja possível garantir o equilíbrio entre uma linha de negócios que seja explicitada a justificativa e qual outra linha irá subsidiar o equilíbrio almejado.

Entende-se, pela análise dos escritórios dos países estudados, que o conhecimento do custo individual de cada serviço pode ser em muitos casos inviável e sem propósito dentro da política de preços. Alguns serviços como, por exemplo, o decênio de marca, as prorrogações de marcas e as anuidades de patente possuem um custo de processamento baixo, até porque ocorrem em estágios nos quais a ação de análise é desnecessária, apenas necessitando de trâmites eletrônicos automáticos mediante pagamento de retribuição. Porém, o valor que esses serviços oferecem ao cliente como a proteção, no caso de marcas, por cada 10 anos, e no caso de patentes, por ano a cada anuidade.

Portanto, para os serviços possíveis de identificação dos custos das atividades deve ser realizada tal análise, combinada com a análise do valor de cada serviço dentro do ciclo de vida de cada ativo. Além disso, cabe ressaltar que a análise custos deve continuar a considerar não apenas os custos diretos, mas também os custos indiretos, de forma que mesmo que haja baixo custo de processamento atribuído diretamente a alguns serviços, devem ser atribuídos ainda os custos indiretos.

A metodologia de precificação prevê que haja análise de riscos dos diversos temas envolvidos. Em relação ao equilíbrio das contas do INPI e da sustentabilidade a longo prazo, sugere-se que seja observada na precificação projeção de arrecadação suficiente para manter reservas para pelo menos um ano de operação do INPI. O propósito de garantir essa reserva é de que o Instituto possa gerenciar riscos financeiros sem a necessidade de aumento de preços antes do período estabelecido e possua estabilidade financeira a longo prazo caso necessite responder a mudanças imprevistas, imediatas e temporárias.

Conforme já debatido, o INPI não possui atualmente autonomia financeira, porém há previsão legal no Art. 239 da Lei nº 9.279 de 14 de Maio de 1996. Garantir que desde já o INPI possa demonstrar que possui capacidade de gerir e se sustentar com uma política definida e estruturada será fundamental para alcançar

futuramente a autonomia prevista. Neste ponto, cabe destacar que conforme disponível no balanço patrimonial do INPI referente ao exercício de 2019 há superávit acumulado de exercícios anteriores na ordem de 1,05 bilhão, o que representa uma reserva de aproximadamente três (3) anos de despesas operacionais<sup>62</sup>.

Na análise dos preços dos serviços pelo grupo de trabalho propõe-se uma revisão dos descontos concedidos, de forma a documentar o objetivo almejado de forma mais detalhada e justificada. As análises dos escritórios estudados sugerem que pode haver uma generalização do desconto concedido no INPI em uma gama demasiada de serviços. É importante, nesse sentido, identificar quais as políticas públicas ou estratégias do Instituto que realmente embasam a aplicação dos descontos, quais serviços devem se enquadrar, para quais usuários e quais os percentuais seriam justos ou razoáveis de serem oferecidos.

Porém, a recente experiência de tentativa de supressão total dos descontos para os serviços, exceto relativos aos serviços de patentes, tampouco se mostrou uma estratégia eficiente, mesmo que alinhada à prática internacional. Sugere-se que a área de estatística e estudos econômicos produza estudos de elasticidade-preço da demanda a fim de subsidiar a análise, definição e justificativa dos descontos. Deve se considerar os riscos de cada proposição e entender que os usuários e partes interessadas devem ser engajados em certa medida nas atividades relativas às alterações de preços, que afetam os mesmos.

Dessa forma, propõe-se também nesta metodologia de precificação que haja um cuidado especial com a transparência e envolvimento de partes interessadas. Primeiramente sugere-se que haja definição de periodicidade para revisão geral dos preços, sem prejuízo de algumas alterações que se fizerem necessárias fora do período regular previsto. No USPTO o período de revisão ocorre a cada dois anos e no IP Australia a cada quatro anos. Sugere-se que o período seja a cada três anos de forma a permitir um intervalo significativo para estudos diversos e observação de efeitos decorrentes de alteração anterior, mas que também não seja muito longo, gerando naturalmente maior defasagem pelo menos inflacionária. Sugere-se que os

---

<sup>62</sup> Para esta comparação, utilizou-se o valor das despesas de pessoal e benefícios (incluindo inativos), despesas correntes e despesas de investimento previstas na LOA 2020, que somam R\$ 349,22 milhões. Destaca-se que o valor dessas despesas é estabelecido anualmente pelo governo federal e pode não representar o valor ótimo necessário para realizar a entrada de novos servidores, novas contratações e investimentos necessários ao crescimento e modernização no futuro.

preços sejam reajustados, dessa forma, sempre no início do ano do exercício inicial de cada triênio. Portanto no último ano de cada triênio deve ser conduzida a consolidação das alterações necessárias pelo grupo de trabalho, de forma que em meados do mês de agosto haja um documento consolidado com as devidas justificativas para consulta pública por pelo menos um mês.

Após esse período, as contribuições recebidas devem ser analisadas e incorporadas, caso o grupo de trabalho entenda como pertinente. Em meados de setembro do ano anterior à implementação da revisão de preços programada, o documento deve seguir para aprovação das instâncias governamentais superiores. Dessa forma, mesmo que haja necessidade de ajustes, haveria ainda quatro meses antes do prazo previamente divulgado de efetivação das alterações para os usuários. Essa estrutura de transparência gera maior previsibilidade e faz com que os usuários se sintam parte do processo, tendo maior conhecimento dos objetivos da precificação e justificativa das alterações propostas. É evidente que é necessário alinhamento dessa proposição ou qualquer outra adaptada junto às instâncias governamentais superiores, de forma a garantir a efetiva execução e que esse instrumento seja realmente percebido como uma iniciativa eficaz de transparência e engajamento das partes interessadas.

Em síntese, seriam necessários para efetivação da metodologia proposta:

1. Constituição de grupo multidisciplinar com atribuição regimental;
2. Análise de planejamento estratégico do INPI e políticas públicas do Brasil e suas implicações sobre a precificação;
3. Mapeamento das atividades ou grupo de principais atividades;
4. Aprofundamento da apuração de custos e projeção futura;
5. Análises orçamentárias e de demanda e volume de produção;
6. Análises dos serviços pormenorizados com áreas técnicas;
7. Análises estatísticas (elasticidade-preço, inflação, comparativo internacional);
8. Análises de riscos;

9. Proposição de alteração com base nas análises combinadas;
10. Submissão da proposta pelo Grupo de Trabalho à apreciação da Presidência do INPI;
11. Consulta pública aos usuários externos;
12. Ajuste da proposta com as contribuições dos usuários;
13. Submissão ao ministério/ instâncias governamentais superiores;
14. Eventuais ajustes solicitados pelas instâncias superiores;
15. Efetivação das alterações propostas para o triênio dentro do prazo definido;

São propostos, de forma esquematizada, os seguintes parâmetros de análise pelo Grupo de Trabalho Multidisciplinar de Precificação dos Serviços do INPI:

**Parâmetro 1:** Projeção da demanda em cada macroprocesso por pelo menos três anos seguintes (de aplicação da revisão dos preços).

1.1 Definir qual a porcentagem esperada de aumento do número de depósitos.

1.2 Identificar o número de examinadores necessários com base no aumento da demanda.

**Parâmetro 2:** Identificação de custo por macroprocesso.

2.1 Estimar o custo do ano seguinte baseado na metodologia de Lima (2017), já considerando os itens 1.1 e 1.2. Valor dado como  $C_m = C_{Fm} + C_{Vm}$ , sendo  $C_m$  (custo projetado do macroprocesso),  $C_{Fm}$  (custo fixo do macroprocesso) e  $C_{Vm}$  (custo variável do macroprocesso).

2.2 Identificar melhorias a serem implementadas em cada macroprocesso, em termos de investimento, que deverão compor o preço através de um componente "X".

2.3 Considerar uma reserva operacional de um ano, que seja atingida através de um componente “S” na formação de preço dos serviços.

**Parâmetro 3:** Com os parâmetros 1 e 2 é possível calcular a receita que deverá ser auferida por cada macroprocesso isoladamente:

$$R_m = CF_m + CV_m + X + S$$

Onde:

$R_m$  = Receita por macroprocesso

$CF_m$  = Custo Fixo do Macroprocesso

$CV_m$  = Custo Variável do Macroprocesso

$X$  = Taxa de Retorno

$S$  = Reserva Operacional

**Parâmetro 4:** Calcular o custo mínimo por item da tabela, quando aplicável.

4.1 Identificação de custo homem/ hora por examinador. Por exemplo: [Custo do macroprocesso/número de examinadores \*160horas\*11 meses].

4.2 Identificação do tempo necessário para cada serviço, caso aplicável. Sugere-se utilizar SISCAP<sup>63</sup> e IPAS<sup>64</sup> ou demais sistemas e informações relativos à apuração de metas das áreas finalísticas enquanto não houver um mapeamento formal.

**Parâmetro 5:** Análise de descontos - calcular o valor da receita projetada considerando a porcentagem histórica de pedidos com desconto e as alterações que estiverem para vigorar, a fim de ajustar os preços via subsídio cruzado.

**Parâmetro 6:** Dentro de um mesmo macroprocesso, identificar serviços a serem estimulados e desestimulados e o “valor” de determinados serviços (exemplo: anuidades, decênios e prorrogações), mesmo que o custo efetivo seja relativamente baixo. Fazer ajustes de preços que propiciem os comportamentos desejáveis e o

<sup>63</sup> Sistema de Cadastramento da Produção (SISCAP) da Diretoria de Patentes (DIRPA).

<sup>64</sup> *Industrial Property Automation System* (IPAS) - software desenvolvido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e utilizado pelo INPI para a gestão dos pedidos de registro de marcas.

equilíbrio do valor dos serviços, sem que isso gere um preço com valor inferior ao custo de prestação de tais serviços.

**Parâmetro 7:** Verificar se a receita total estimada por macroprocesso equivale a soma das receitas dos serviços individuais (preços individuais propostos x demandas projetadas) de cada macroprocesso - isso é importante para evitar gerar subsídio cruzado entre os macroprocessos ou justificá-los, caso necessário.

**Parâmetro 8:** Comparação dos preços praticados no INPI com demais escritórios de propriedade industrial para corrigir discrepâncias identificadas<sup>65</sup>. A metodologia de precificação por padrão de comparação deve ser utilizada como intervalo de valores mínimos e máximos a serem cobrados por serviço. Devem ser indicados, a priori, quais os países servirão de base do padrão considerando relevância (por exemplo: IP5) ou proximidade com a realidade brasileira (por exemplo: países da América Latina como México, Colômbia, Chile).

**Parâmetro 9:** Identificar se algum serviço em especial apresenta valor (preço) muito alto e realizar ajustes, idealmente dentro do próprio macroprocesso ou até Diretoria (por exemplo, os serviços de marcas podem compensar eventuais discrepâncias de preços elevados para serviços de Indicações Geográficas e Desenhos Industriais no âmbito da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas).

Em relação ao item 2.2, historicamente, considerando apenas as despesas discricionárias do INPI (custeio e investimento), disponíveis nas Leis Orçamentárias Anuais, o percentual de investimento varia, em média, entre em 4% e 9% do total, podendo ser uma base para estabelecimento do fator “X” nas projeções futuras ou esse fator pode ser estabelecido considerando outros subsídios como o planejamento estratégico do Instituto para os anos seguintes. Após esse valor total de “X” projetado, o mesmo deverá ser distribuído aos custos projetados dos macroprocessos para formação dos preços dos serviços individuais.

Em relação ao item 2.3, há que se notar que pode se optar por considerar a reserva operacional já estabelecida, visto o INPI já possuir superávit em valor

---

<sup>65</sup> Os preços praticados pelos escritórios são de fácil acesso nos sites de cada um deles, porém a análise comparativa deve considerar o ajuste destes valores com a taxa de câmbio real, a fim de captar a influência do valor da moeda no preço dos serviços.

suficiente para projetados três anos de despesas operacionais considerando os valores atuais, conforme já explicitado no tópico 4.1 e, dessa forma, não haveria necessidade inicialmente de haver o fator “S”. Ou, na hipótese de considerar que o INPI precisa demonstrar capacidade de gerar uma reserva, já que não possui atualmente autorização para utilizar o superávit, deve-se estabelecer um valor “S” que componha o preço dos serviços de forma a se atingir uma reserva correspondente a um ano de operações ao longo do triênio de vigência. Eventualmente, após essa reserva ser estabelecida, é necessário o acompanhamento da evolução das despesas operacionais, de forma a ajustar esse fator (a menor ou a maior), a cada revisão de preços.

Quanto ao parâmetro 4 (Calcular o custo mínimo por item da tabela), a título de exemplo prático no caso dos serviços do macroprocesso de marcas, foi possível testar a metodologia. O pedido de registro de marca com especificação pré-definida tem atualmente o preço de R\$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais) ou R\$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) caso o usuário faça jus ao desconto de 60%. Considerando o número histórico de examinadores de marcas que atuam com a análise dos pedidos e demais informações de custo e produção, temos, conforme Tabela 6:

	(A)	(B)	(C)	D = (AxBxC)		E		F = (E/D)	
Ano	Nº Examinadores de Mérito (1ª instância)	Horas úteis no mês	Meses úteis no ano	Horas totais trabalhadas	Custo total Macroprocesso	Homem/hora	Custo por marca analisada (28min) meta 17	Custo por marca analisada (20min) meta 24	
2016	96	160	11	168.960	R\$ 70.953.749	R\$ 419,94	R\$ 197,62	R\$ 139,98	
2017	144	160	11	253.440	R\$ 86.049.689	R\$ 339,53	R\$ 159,78	R\$ 113,18	
2018	141	160	11	248.160	R\$ 84.429.848	R\$ 340,22	R\$ 160,11	R\$ 113,41	
2019	137	160	11	241.120	R\$ 83.466.413	R\$ 346,16	R\$ 162,90	R\$ 115,39	

**Tabela 6 - Análise do custo homem/hora da atividade de exame de mérito relacionada ao serviço de “Pedido de Registro de Marca”**

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Painel de Marcas do INPI (A)<sup>66</sup>; Estimativa (B e C)<sup>67</sup>; Lima (2017) e SEANC (E)<sup>68</sup>.

Considerando-se que os examinadores de marcas tem estabelecida uma meta de 17 pontos diários, o que pode significar a análise de 17 marcas em 8 horas úteis, necessitando então de, em média, 28 minutos por análise de marca. Em 2019, isso representou um custo estimado de R\$ 162,90 (cento e sessenta e dois reais e noventa centavos) por análise de marca. Os examinadores que se encontram em

<sup>66</sup> Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/marcas/painel-de-marcas>. Acesso em: 17 ago. 2020.

<sup>67</sup> Foi considerado o mês com 20 dias úteis e 8 horas úteis de trabalho por servidor, com 1 mês de férias ao longo do ano, resultando em 11 meses úteis.

<sup>68</sup> Os valores do custo total do macroprocesso marcas foram obtidos para o ano de 2016, de acordo com o apurado por Lima (2017) e dos anos seguintes através de dados internos do INPI publicados na intranet do INPI pelo SEANC por meio da aplicação da metodologia de Lima (2017).

trabalho remoto, por sua vez, possuem uma meta 30% superior aos que trabalham fisicamente no Instituto, tendo como meta, portanto 24 pontos diários, o que representaria, no ano de 2019, um custo estimado de R\$ 115,39 (cento e quinze reais e trinta e nove centavos) por análise de marca.

Através do exemplo, depreende-se que o valor com desconto do pedido de registro de marca poderia estar sendo subsidiado por outros serviços já que o custo mínimo de R\$ 162,90 já seria superior ao valor de R\$ 142,00 cobrado para os pedidos de registro de marca cujos usuários fazem jus ao atual desconto, considerando apenas a estimativa de homem/hora dos examinadores que não se encontram em trabalho remoto. Porém, a análise completa deve ser feita com todos os serviços e suas respectivas abordagens de formação de preços a serem definidas conjuntamente pelo grupo de trabalho baseada nas características de cada serviço e nas especificidades de cada Diretoria envolvida.

Cabe destacar que o examinador de marcas possui outras atividades que não somente o exame de marcas e pontuam para o computo das metas, tendo o exemplo acima sido desenvolvido de maneira experimental para exemplificação aproximada de como calcular o custo mínimo atrelado a determinados serviços passíveis de identificação. Outro ponto diz respeito ao tipo de pedido a ser analisado, os pedidos de registro de marca, por exemplo, com especificação de livre preenchimento envolvem um tempo maior de ação e exame e precisam ter seu custo homem/hora levando em consideração sua especificidade.

Além disso, no exemplo de aplicação, se considerou que o custo homem/hora do examinador de 1º instância já abarca os custos com exame formal, realizados pelos técnicos, e os demais custos indiretos do macroprocesso de marcas. Podem ser feitas outras análises que considerem os números pormenorizados de técnicos e examinadores de 1ª e 2ª instância associados aos serviços específicos de atuação de cada um deles e o tempo gasto em cada atividade ou conjunto de atividades que compõe cada serviço da Tabela de Retribuições.

Esse custo mínimo seria apenas o componente inicial que combinado ainda com os fatores “X” e “S” e demais possíveis análises de descontos, preços praticados por outros escritórios, “valor” dos serviços e incentivo/desincentivo de comportamentos formariam o preço total a ser efetivamente definido.

Dentre os serviços de marcas, o serviço de primeiro decênio de vigência de marca e os serviços de prorrogações posteriores de marcas são os únicos, a priori, que não teriam um custo de homem/hora diretamente associado, visto serem realizados eletronicamente sem intervenção dos examinadores ou técnicos, porém terão custos indiretos e fator “X” e “S”, além das demais análises mencionadas, com destaque para o “valor” (benefício) de tais serviços, já que os mesmos conferem a efetiva proteção das marcas por um longo período de dez anos.

Conforme analisado no Capítulo 2, diversos países optam por diminuir o preço das primeiras etapas do ciclo de vida dos pedidos de alguns ativos, com objetivo de incentivar a inovação e o depósito, repassando tal custo para as fases de renovação, na qual os negócios, especialmente os que envolvem os ativos de patentes, já estão em geral mais consolidados e os empreendedores têm mais condições de arcar com os custos de manutenção. Porém, é necessário que essa estratégia esteja embasada em projeções que garantam o equilíbrio dos valores de arrecadação projetados frente aos custos de atuação.

Dessa forma, para todos os macroprocessos, devem ser identificados os serviços que possuem ação de examinadores ou técnicos, o número de servidores atuando nessas posições, bem como o tempo médio despendido efetivamente em cada serviço para cálculo do custo homem/hora mínimo a ser atribuído antes de considerar os demais componentes da formação dos preços. Para os serviços que não apresentam custo homem/hora diretamente associado, devem ser realizadas as demais análises mencionadas na metodologia.

### **4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO**

O Capítulo 4 apresentou comparativamente as metodologias de precificação dos países estudados e foram identificadas as melhores práticas que subsidiaram a proposição de uma metodologia de precificação para o INPI Brasil, com grande destaque para as práticas do USPTO e IP Austrália, que possuem robustas metodologias com diversas análises e amplo engajamento de partes interessadas e transparência.

Esta metodologia de precificação proposta é de fato robusta e um desafio ao INPI, com utilização de diversas abordagens de formação de preços, considerando

as especificidades dos serviços do INPI e buscando uma precificação mais embasada, com a devida transparência e equilíbrio necessário entre o preço público e a qualidade esperada dos serviços. Portanto, é primordial que o grupo de trabalho e as diversas áreas do INPI sejam formalmente incumbidos de tais atividades e atribuições e estejam devidamente engajadas, além de ter em seus quadros número suficiente de pessoas capacitadas em cada temática para desenvolverem os estudos e análises pertinentes, bem como garantir a necessária gestão do conhecimento.

Na próxima seção serão tecidas as conclusões deste estudo, avaliando o cumprimento dos objetivos inicialmente propostos, sintetizando as contribuições da tese e sugerindo desdobramentos e outros trabalhos futuros.

## CONCLUSÃO

O presente trabalho propôs uma metodologia de precificação para possível aplicação ao caso do INPI, por meio da análise da precificação de serviços de propriedade industrial de escritórios de nove países além do Brasil, levando em conta diversos fatores a fim de robustecer as decisões relativas à precificação dentro do Instituto e transparência à sociedade, cumprindo-se o objetivo geral proposto inicialmente.

Foi realizada a revisão da literatura referente à precificação de serviços, apresentando a formação de preços orientada pela teoria econômica e as questões relacionadas às falhas de mercado, a formação de preços orientada pelo mercado e a abordagem de formação de preços orientada pelos custos. Também se descreveu as formas de utilização da tarifação como instrumento regulatório e a conceituação de preço público. A revisão da literatura possibilitou identificar quais abordagens são utilizadas por outros escritórios de propriedade industrial no mundo e entender quais as bases teóricas mais relevantes na formulação da metodologia de precificação para o INPI, considerando a especificidade dos serviços e a estrutura na qual está inserido.

Apenas os escritórios do USPTO e IP Australia possuem ampla documentação em seus sites institucionais para análise da metodologia de precificação utilizada. Por isso, optou-se por elaborar um questionário, que foi enviado por e-mail a diversos países a fim de obter informações mais detalhadas sobre os preços praticados para melhor compreensão de sua forma de atuação e das atividades correlatas à precificação de seus serviços.

Cinco escritórios analisados, localizados nos Estados Unidos, Austrália, México, Peru e Colômbia, possuem metodologias de formação de preços e, embora os escritórios do Canadá, Chile, Equador e Coreia do Sul não possuam metodologia formal de precificação estabelecida, todos realizam análise dos custos e possuem alguma estrutura de controle e precificação dos serviços oferecidos que serviu de base para análise e comparação. A análise se deu sobre aspectos tais como autonomia dos escritórios, métodos de custos utilizados, análise de descontos oferecidos, gerenciamento de riscos relacionados à precificação, transparência das

etapas de precificação, bem como envolvimento das partes interessadas, além da metodologia de precificação quando existente.

Apresentou-se também o atual cenário de precificação dos serviços do INPI, bem como foram identificadas as áreas e informações relevantes para contribuições futuras e destacada a necessidade de fortalecimento dos quadros de pessoal de algumas áreas técnicas, notadamente o Serviço de Análise de Custos. O histórico desde 2012 de alterações da Tabela de Retribuições do INPI demonstrou que não há periodicidade definida e nem metodologia formal de precificação estabelecida. Quanto aos descontos concedidos, foram levantadas reflexões, visto que os mesmos são concedidos na maioria dos serviços do INPI com redução de 60% dos valores para diversos grupos de usuários, necessitando uma análise pormenorizada dos serviços e grupos de usuários frente aos objetivos almejados com a concessão dos descontos.

Considera-se que esse trabalho contribuiu com a proposição de uma metodologia de precificação bastante estruturada, baseada nas abordagens da literatura de precificação com destaque para: precificação orientada para custos como base mínima da formação de preços; tarifação como instrumento regulatório por regulação por custo através de componentes de preço que considerem investimentos e melhorias necessárias além de formação/manutenção de reserva operacional por pelo menos um ano; tarifação como instrumento regulatório por incentivo através de padrão de comparação (*Yardstick competition*) ao se analisar os preços de demais escritórios e PI em outros países e sugerir que sejam estabelecidos intervalos com base nos valores praticados; tarifação como instrumento regulatório *Second Best* com tarifação em duas partes para serviços que precisem ser incentivados ou inibidos e também com utilização da Regra de *Ramsey* para definição e justificativa de descontos concedidos.

Entende-se que todas as bases teóricas propostas na metodologia devem ser balanceadas e balizadas de forma que os preços definidos estejam de acordo com o conceito de “Preço Público”, através do qual se tem como fim último o alcance do bem comum, sem intuito lucrativo, porém conferido a necessária qualidade e eficiência esperada por parte dos usuários e objetivada pelo INPI.

Além disso, observou-se a utilização das abordagens teóricas de precificação selecionadas, em maior ou menor grau, nos demais países estudados, conforme apresentado nos Capítulos 2 e 4. Foram apresentadas comparativamente as metodologias e características dos dez escritórios analisados, de forma a propor a metodologia para o caso do INPI com as melhores práticas identificadas e aplicadas nos escritórios estudados, com destaque para as metodologias de precificação do USPTO e do IP Austrália.

Cabe destacar que a metodologia proposta necessita ser validada junto às instâncias superiores do INPI e áreas técnicas envolvidas, passo este, que por depender de diversas informações e estudos que demandam uma gama de competências técnicas, não pôde ser feito nesta pesquisa. Porém, cada um dos componentes sugeridos pode ser alvo de futuras pesquisas e aprofundamentos com diversas possibilidades de melhorias, como por exemplo, estudos estatísticos de elasticidade-preço, análise comparativa mais focada entre os preços praticados nos serviços semelhantes entre diversos escritórios de propriedade industrial, aprofundamento nas questões relativas à gestão de risco e maior enfoque em demais subsídios para justificar a autonomia financeira do INPI prevista no Art. 239 da LPI.

A metodologia engloba diversas análises e trabalho através de equipe multidisciplinar nas temáticas de planejamento estratégico do INPI, mapeamento e cronoanálises das atividades ou grupo de principais atividades, aprofundamento da atual metodologia de apuração de custos com projeção futura, históricos e projeções orçamentárias e de demanda e volume de produção, análises dos serviços pormenorizados com áreas técnicas para utilizar estratégias de precificação para incentivo ou desincentivo de comportamentos, estudos econômicos tais como elasticidade-preço, inflação, comparativo internacional e análise de riscos. A metodologia contemplou ainda o engajamento e envolvimento das partes interessadas com possibilidade de consulta pública e prévio conhecimento das etapas e do prazo definido para alteração de preços, a princípio a cada triênio.

Espera-se que a metodologia proposta sirva de base para o estabelecimento de uma política de preços no INPI e possa contribuir para a constituição de um grupo de trabalho com formalização de atribuições regimentais nesta temática ainda carente de maiores investimentos em recursos financeiros e humanos por parte do

INPI. Os escritórios de países com metodologias mais robustas possuem equipes multidisciplinares com um número expressivo de pessoas envolvidas como, por exemplo, o IP Australia com catorze pessoas que se reúnem com os representantes de cada linha de negócio. No IMPI (México) a equipe que consolida a proposta de precificação é formada por pelo menos sete pessoas, e no Canadá cada área técnica possui entre três e cinco representantes cada, enquanto a equipe corporativa normalmente inclui aproximadamente seis pessoas trabalhando em cada revisão de preços.

A metodologia proposta e os desdobramentos possíveis e necessários nesta temática de precificação são importantes para o pleno desenvolvimento da eficiência do INPI a fim de atingir seus objetivos e promover avanços sociais e econômicos no Brasil, com transparência e excelência na gestão pública. Destaca-se que é primordial o envolvimento e gestão da alta administração do INPI para que seja conferido o devido alinhamento às estratégias organizacionais, o aumento da efetividade no alcance dos resultados e o comprometimento de todos os integrantes da organização.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. AUSTRALIA. "Australian Government Cost Recovery Guidelines Resource Management Guide No. 304". Australian government, Department of Finance. Julho 2014. Disponível em: <https://www.finance.gov.au/publications/resource-management-guides-rmgs/cost-recovery-guidelines-rmg-304>. Acesso em: 12 nov. 2019.
2. BARBOSA, Denis B. Tributação da propriedade industrial e do comércio de tecnologia. São Paulo: Revista dos Tribunais: INPI, 1984.
3. \_\_\_\_\_. Uma introdução à propriedade intelectual. 2ª. Edição. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003.
4. BATOR, Francis M. The anatomy of market failure. The quarterly journal of economics, v. 72, n. 3, p. 351-379, 1958.
5. BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Orçamento Federal. Manual técnico de orçamento MTO. Edição, 2020. Disponível em: <https://www1.siof.planejamento.gov.br/mto/doku.php> Acesso em: 23 abr. 2020.
6. \_\_\_\_\_. LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996.- Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em 12 mai. 2020.
7. CALDAS NETO, Cícero. Preço Público e "Taxa"; Algumas Considerações. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 135, p. 267-270, 1997.
8. COGAN, S. Custos e preços: formação e análise. São Paulo: Pioneira, 2002.
9. DEAN, J. Planejamento e estrutura de Preços. Chigaco, Associação americana de Marketing, 1947, p.25.
10. ESTADOS UNIDOS. Lei Leahy-Smith America Invents Act (AIA). Congresso Americano: 2011. Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/112th-congress/house-bill/1249>. Acesso em: 01 out. 2019.
11. FREITAS, Kátia Regina do Valle. Definição tarifária como instrumento regulatório: precificação do transporte dutoviário de gás natural no Brasil. Dissertação de Mestrado - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004.

12. FREITAS PINTO, Kátia Regina do Valle. Integração entre Propriedade Intelectual e Defesa da Concorrência: o licenciamento de patentes no Brasil. Tese (Doutorado em Economia) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.
13. GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. Editora Atlas SA, 2008.
14. GUERREIRO, R. Gestão do Lucro. São Paulo: Atlas, 2006
15. HOFFMAN, K. Douglas, BATESON, John E. G. Essentials of Services Marketing. United States of America: The Dryden Press, 1997.
16. INTELLECTUAL PROPERTY WATCH. Interview With Chief Judge Paul R. Michel On US Patent Reform. 2011. Disponível em: <https://www.ip-watch.org/2011/07/14/interview-with-chief-judge-paul-r-michel-on-us-patent-reform/>. Acesso em: 23 set. 2019.
17. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). Manual de gerenciamento por processos do INPI. / Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Presidência. Diretoria-Executiva. Coordenação-Geral da Qualidade. Rio de Janeiro: INPI, 2018.
18. \_\_\_\_\_. Relatório de Custos 2018. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Serviço de Análise de Custos. Rio de Janeiro: INPI, 2019a. Documento interno disponível na intranet do INPI: [http://intranet.inpi.gov.br/institucional/setores/CGOF/arquivos-orcamento/RelatriodeCustos2018\\_INPI.pdf](http://intranet.inpi.gov.br/institucional/setores/CGOF/arquivos-orcamento/RelatriodeCustos2018_INPI.pdf). Acesso em: 16. jul. 2020.
19. \_\_\_\_\_. Instrução Normativa PR nº 111, que institui as políticas para padronização de documentos relativos ao Sistema de Gestão da Qualidade do INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Presidência. Diretoria-Executiva. Coordenação-Geral da Qualidade. Rio de Janeiro: INPI, 2019b.
20. \_\_\_\_\_. Manual de gestão de riscos do INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Presidência. Diretoria-Executiva. Coordenação-Geral da Qualidade. Rio de Janeiro: INPI, 2020a.
21. \_\_\_\_\_. Plano de Integridade INPI: biênio 2020-21. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Presidência. Rio de Janeiro: INPI, 2020b. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/integridade-publica/programa-de-integridade>. Acesso em: 26 jun. 2020.

22. IP AUSTRALIA. "Cost Recovery Implementation Statement IP Australia 2016-17". Australian government, Department of Industry, Innovation and Science, IP Australia. Setembro 2016. Disponível em: <https://www.ipaustralia.gov.au/tools-resources/publications-reports/cost-recovery-implementation-statement>. Acesso em: 12 nov. 2019.
23. \_\_\_\_\_. "Corporate Plan 2019-20". Australian government, Department of Industry, Innovation and Science, IP Australia. 2019a. Disponível em: <https://www.ipaustralia.gov.au/corporate-plan-2019-20>. Acesso em: 12 nov. 2019.
24. \_\_\_\_\_. "Draft Cost Recovery Implementation statement IP Australia 2020-21". Australian government, Department of Industry, Innovation and Science, IP Australia. Dezembro 2019b. Disponível em: [https://www.ipaustralia.gov.au/fee-review-2019-2020?utm\\_medium=email&utm\\_campaign=Fee+Review+2019-2020+draft+CRIS&utm\\_content=fee+review+2019+2020&utm\\_source=www.vision6.com.au](https://www.ipaustralia.gov.au/fee-review-2019-2020?utm_medium=email&utm_campaign=Fee+Review+2019-2020+draft+CRIS&utm_content=fee+review+2019+2020&utm_source=www.vision6.com.au). Acesso em: 17 dez. 2019.
25. KIPO. Annual Report 2018. Korean Intellectual Property Office, April 2019. Disponível em: [https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=60114&catmenu=ek07\\_01\\_01\\_15](https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=60114&catmenu=ek07_01_01_15). Acesso em: 16 jul. 2020.
26. \_\_\_\_\_. Patent Examination Guidelines 2019. Korean Intellectual Property Office, March 2019. Disponível em: [https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=92006&catmenu=ek03\\_06\\_01](https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=92006&catmenu=ek03_06_01). Acesso em: 20 jul. 2020.
27. KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gray. KELLER, KL Administração de marketing. Trad.: Mônica Rosemberg, Claudio Freire e Brasil Ramos Fernandes. São Paulo: Pearson, 2006.
28. KREPS, David M. *et al.* A course in microeconomic theory. Princeton university press, 1990.
29. LAFFONT, J. J.; TIROLE, J. Competition in telecommunications. Munich Lectures in Economics, The MIT Press, 2000.
30. LIMA, G. S. L. Apuração de custos dos macroprocessos do INPI: instrumento de transparência e gestão do gasto público. Rio de Janeiro, 2017. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade

- Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2017.
31. LEFTWICH, R. H. O sistema de preços e a alocação de recursos. 8. ed. São Paulo: Pioneira, 1994.
  32. LÉVÊQUE, F.; MÉNIÈRE, Y. The Economics of Patents and Copyright. Paris: Berkley Electronic Press, 2004.
  33. LOVELOCK, Christopher, WRIGHT, Lauren. Serviços: Marketing e Gestão. São Paulo: Saraiva, 2002.
  34. MATTOS, César *et al.* Política de preços públicos no Brasil 2. ed. — Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2007.
  35. MORAES, Bernardo Ribeiro. Compêndio de Direito Tributário. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996.
  36. NAGLE, Thomas T., HOLDEN, Reed K. Estratégia e Táticas de Preços: Um Guia para Decisões Lucrativas. 3ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
  37. OLIVEIRA, L. M.; PEREZ JR., J. H. Contabilidade de custos para não contadores. São Paulo: Atlas, 2000.
  38. PADOVEZE, C. L. Contabilidade Gerencial: um enfoque em sistema de informação contábil. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
  39. PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. L. Microeconomia. 6. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2006.
  40. PINTO Jr., H.Q; FIANI, R. Regulação Econômica. In: KUPFER, D.; HASENCLEVER, L. Economia industrial: fundamentos teóricos e práticas no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
  41. PORTER, M. Estratégia competitiva. Elsevier Brasil, 2004.
  42. RIBEIRO, Márcia Maria Rios; LANNA, Antonio Eduardo; PEREIRA, Jail do Santos. Elasticidade-preço da demanda e a cobrança pelo uso da água. Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 1999.
  43. SANTOS, R. V. dos. Modelos de decisão para gestão de preço de venda. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis). FEA/Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995.
  44. SARDINHA, J. C. Formação de Preço: a arte do negócio. São Paulo: Makron, 1995.
  45. SHLEIFER, A. "A Theory of Yardstick Competition." *Rand Journal of Economics* 16 (3): 319-327; 1985. Disponível em:

- <https://scholar.harvard.edu/shleifer/publications/theory-yardstick-competition>.  
Acesso em: 20 mai. 2019.
46. SPÍNOLA, M. R. de P.; TROSTER, R. L. Estruturas de Mercado. In: PINHO, D. B.; VASCONCELLOS, M. A. S. de. (Org.). Manual de Economia. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: Saraiva, 2001.
47. STIGLITZ, Joseph E. Economics of the public sector. 3. Ed. New York: W. W. Norton & Company, 2000.
48. \_\_\_\_\_. Globalization and the economic role of the state in the new millennium. *Industrial and Corporate Change*, v. 12, n. 1, p. 3-26, 2003.
49. \_\_\_\_\_. Information and economic analysis: a perspective. *The Economic Journal*, v. 95, n. Supplement, p. 21-41, 1985.
50. TOLEDO, Patricia Tavares Magalhães de. Estudo de parâmetros e critérios para reajuste de retribuição dos serviços do INPI (Produto 1). UNESCO, 2018.
51. USPTO. Patent Fee Proposal Detailed Appendix. United States Patent and Trademark Office. August, 2018. Disponível em: <https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/fee-setting-and-adjusting#patentfee-info>.  
Acesso em: 23 set. 2019.
52. \_\_\_\_\_. President's proposed budget ends USPTO fee diversion in FY 2005 (Press release). United States Patent and Trademark Office. February 2, 2004. Disponível em: <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/presidents-proposed-budget-ends-uspto-fee-diversion-fy-2005>.  
Acesso em: 23 set. 2019.
53. \_\_\_\_\_. Strategic Plan for the 21st Century. United States Patent and Trademark Office. February 22, 2006. Disponível em: <https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/strategic-planning/strategic-plan-21st-century>. Acesso em: 23 set. 2019.
54. \_\_\_\_\_. Budget and Financial Information. United States Patent and Trademark Office, 2019a. Disponível em: <https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/budget-and-financial-information>. Acesso em: 27 set. 2019.
55. \_\_\_\_\_. Patent Fee Proposal Detailed Appendix. United States Patent and Trademark Office, 2018. Disponível em: <https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/budget-and-financial-information>. Acesso em: 17 out. 2019.

- 56.\_\_\_\_\_. Setting and Adjusting Patent Fees During Fiscal Year 2020. United States Patent and Trademark Office, 2019b. Disponível em: <https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/31/2019-15727/setting-and-adjusting-patent-fees-during-fiscal-year-2020>. Acesso em: 01 out. 2019.
- 57.\_\_\_\_\_. Trademark Fee Proposal Detailed Appendices. United States Patent and Trademark Office, 2019c. Disponível em: <https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/fee-setting-and-adjusting>. Acesso em: 18 out. 2019.
- 58.\_\_\_\_\_. U.S. Patent and Trademark Office. Fiscal Year 2021 Congressional Justification, 2020a. Disponível em: [https://www.commerce.gov/sites/default/files/2019-03/fy2020\\_uspto\\_congressional\\_budget\\_justification.pdf](https://www.commerce.gov/sites/default/files/2019-03/fy2020_uspto_congressional_budget_justification.pdf). Acesso em: 07 jul. 2020.
- 59.\_\_\_\_\_. 85 FR 37040 Notice of Proposed Rulemaking – Trademark Fee Adjustment, 2020b. Disponível em: <https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/fee-setting-and-adjusting>. Acesso em: 07 jul. 2020.
- 60.VARIAN, H. R. Microeconomia: princípios básicos. Elsevier Brasil, 2006.
- 61.VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de pesquisa em administração. Atlas, 2005.
- 62.VISCUSI, W.K.; VERNON, J.M.; HARRINGTON JR., J.E. Economics of regulation and antitrust. 5 ed. Cambridge: The MIT Press, 2018.
- 63.WONNACOTT, Paul; WONNACOTT, Ronald. Economia. 2ª ed. São Paulo: Makron Books, 1994.

## APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO USPTO E IP AUSTRALIA

- 1) Desde quando foi estabelecida a metodologia de precificação de serviços atualmente utilizada?
- 2) Houve alguma referência de outro órgão nacional ou de algum outro escritório de propriedade industrial em outro país para o estabelecimento da política de preços dos serviços de PI?
- 3) Qual o grau de autonomia do escritório nas decisões relativas à precificação dos serviços? É necessária anuência prévia governamental para alteração de taxas? Em caso positivo, quais as etapas envolvidas?
- 4) A política de precificação de serviços de PI geralmente envolve diversas áreas responsáveis por informações específicas tais como orçamentárias e informações de diversos sistemas. Além desses setores, existe uma equipe formal dedicada à consolidação e realização das devidas proposições de precificação? Em caso positivo, quantas pessoas compõem essa equipe?
- 5) Há mensuração do custo específico de cada serviço ao cliente? De que forma? Pelo tempo gasto nas atividades, por exemplo?
- 6) Todas as atividades realizadas estão mapeadas? Em caso positivo, qual o setor responsável pelo mapeamento das atividades do escritório?
- 7) Considerando que grande parte do custo dos serviços está associada à força de trabalho dos examinadores, existe algum rastreo do tempo utilizado por cada examinador em cada uma das atividades?
- 8) O escritório possui algum estudo sobre elasticidade-preço da demanda? Há análise da percepção de valor pelos clientes e de qual o valor máximo os consumidores estariam dispostos a pagar por cada um dos serviços oferecidos?
- 9) Para as revisões de preços é realizada análise dos preços de escritórios de PI de outros países? Caso afirmativo, como é realizada a análise internacional? Quais países são considerados nessa comparação? Há alguma ponderação baseada no poder econômico e no poder de compra das moedas?
- 10) Há conhecimento do preço mínimo necessário para cobertura dos custos e qual a margem de lucratividade atualmente praticada? Caso afirmativo, poderiam dar um exemplo ou informar se essa informação está disponível ao público em geral?

- 11) Há uma taxa interna de retorno estabelecida? Como ela é definida?
- 12) Na metodologia de precificação utilizada, foram consideradas as bases teóricas de alguma metodologia específica disponível na literatura de precificação de serviços? Em caso positivo, quais as metodologias de precificação preponderantes?
- 13) As organizações, muitas vezes, possuem uma reserva operacional que garante o funcionamento do escritório por certo período em caso de imprevistos e necessidades de investimentos emergenciais. Como é definida a reserva operacional? Ela é calculada de forma geral para o escritório ou está associada a cada grupo de atividades (exemplo: reserva para serviços de patentes e serviços de marcas separadamente)?
- 14) A precificação também é utilizada como instrumento para inibição de comportamentos oportunistas por parte dos usuários? Caso afirmativo, poderia citar um exemplo?

**Perguntas somente para o IP Austrália:**

- 15) O IP Australia não fornece descontos para nenhum tipo de proteção. Essa questão não estaria desalinhada com o que ocorre no cenário internacional, pelo menos em relação a patentes?
- 16) Há alguma tratativa interna sobre a possibilidade de se oferecer descontos a públicos alvos específicos?
- 17) Quando aplicados nos demais países, os descontos visam prioritariamente grupos de micro e pequenas empresas que necessitam de incentivos governamentais para se manterem competitivas. Qual a avaliação sobre o cenário econômico para micro e pequenas empresas na Austrália?

## **APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO GERAL - DEMAIS PAÍSES**

- 1) Qual a classificação institucional do IP Office no país? É um órgão governamental?
- 2) O IP Office possui representação física em quantas cidades/regiões do país?
- 3) Há autonomia financeira do escritório ou o orçamento destinado ao escritório é determinado por órgãos governamentais superiores?
- 4) As receitas auferidas pelo escritório de PI são suficientes para cobrir os custos? Há um mapeamento de todos os custos por atividade?
- 5) As receitas são auferidas apenas pelos valores recebidos das taxas dos serviços prestados ou há algum aporte governamental independente?
- 6) As receitas arrecadadas são utilizadas apenas no instituto ou são destinadas a outros fins? (atender a outras despesas governamentais, por exemplo).
- 7) Qual o grau de autonomia do escritório nas decisões relativas à precificação dos serviços? É necessária anuência prévia governamental para alteração de taxas?
- 8) O escritório possui metodologia formal de precificação dos serviços?
- 9) Caso afirmativo, houve alguma referência de outro órgão nacional ou de algum outro escritório de propriedade industrial em outro país para o estabelecimento da política de preços? Quais?
- 10) Na metodologia de precificação consideraram as bases teóricas de alguma metodologia específica disponível na literatura de precificação de serviços? Caso afirmativo, qual metodologia utilizada?
- 11) Quais os objetivos da organização com relação a preços? Os preços devem ser estabelecidos de forma a garantir a sustentabilidade da organização e possibilitar a geração de recursos para a realização dos investimentos e modernização tecnológica? Há algum intuito lucrativo?
- 12) As organizações, muitas vezes, possuem uma reserva operacional que garante o funcionamento do escritório por certo período em caso de imprevistos e necessidades de investimentos emergenciais. O escritório prevê reserva operacional considerando investimentos, imprevistos ou situações atípicas decorrentes de cenários econômicos que advirem?

- 13) Caso afirmativo, existe uma reserva operacional ótima almejada? Por exemplo, cobertura da operação por 6 meses ou 1 ano.
- 14) Há alguma legislação federal que oriente sobre a precificação dos serviços oferecidos? Pode citar qual?
- 15) O escritório considera a curva de oferta e demanda para definição dos preços?
- 16) A precificação é orientada pelos custos, considerando a prudência financeira?
- 17) Há metodologia formal de apuração de custos? Caso afirmativo, por favor, explicar resumidamente as características da metodologia.
- 18) Realiza a precificação com finalidade de remunerar os custos totais e, ainda, garantir uma taxa interna de retorno? Há taxa de retorno estabelecida?
- 19) Há conhecimento do preço mínimo para cobertura dos custos e qual a margem de lucratividade atualmente praticada? Caso afirmativo, poderiam dar um exemplo ou informar se essa informação está disponível ao público em geral?
- 20) Quais outros componentes são levados em consideração na formação de preços além dos custos? Por exemplo, produção/volume de trabalho; planejamento estratégico da instituição; análise jurídica; políticas públicas; análise econômica.
- 21) Possuem algum estudo sobre elasticidade-preço da demanda? Há análise da percepção de valor pelos clientes e de qual o valor máximo os consumidores estariam dispostos a pagar?
- 22) Para as revisões de preços é realizada análise dos preços de outros escritórios de P.I de outros países? Caso afirmativo, como é realizada a análise internacional? Quais países são considerados na análise comparativa? Há alguma ponderação baseada no poder econômico e no poder de compra das moedas?
- 23) Há alguma forma de precificação utilizada que para evitar o acúmulo de lucros que sejam superiores aos considerados razoáveis ou justos, realize ajuste das tarifas, caso a taxa de retorno real se afaste de uma taxa de retorno de referência?
- 24) Há precificação utilizando algum Preço-Teto? De forma que as tarifas são mantidas constantes por um período pré-determinado, e posteriormente sofrem reajustes anuais que consideram a inflação e um fator de ajuste?

- 25) Há precificação de algum serviço através de tarifação em duas partes, ou seja, formação de um preço não linear, composto por uma parte fixa e uma parte variável? Caso afirmativo, para quais serviços?
- 26) Há mensuração do custo específico de cada serviço ao cliente? De que forma? Pelo tempo gasto nas atividades, por exemplo?
- 27) Todas as atividades realizadas estão mapeadas? Qual o setor responsável pelo mapeamento das atividades do escritório?
- 28) Considerando que grande parte do custo dos serviços está associada à força de trabalho dos examinadores, existe algum rastreamento do tempo utilizado por cada examinador em cada atividade?
- 29) São oferecidos descontos nos serviços para alguns usuários específicos? Se sim, em quais serviços e para quais tipos de usuários?
- 30) Pode-se considerar que há subsídio cruzado do preço pago pelos usuários que pagam o valor cheio em relação aos que recebem desconto?
- 31) Há subsídio cruzado entre custo e receita dentro de grupos de serviços diferentes? Por exemplo, a arrecadação com determinado grupo de serviços subsidia um possível déficit de outro grupo de serviços?
- 32) Há publicidade sobre a formação dos preços e periodicidade de alteração dos mesmos? Se sim, em qual meio? Site? Solicitação de consulta pública?
- 33) Há envolvimento de partes interessadas (usuários, associações, advogados, etc.) na definição de preços e reajustes por meio de abertura para receber comentários e sugestões dos interessados?
- 34) A política de precificação de serviços de PI geralmente envolve diversas áreas responsáveis por informações específicas tais como orçamentárias e informações de diversos sistemas. Além desses setores, existe no IP Office uma equipe formal dedicada à consolidação e realização das devidas proposições de precificação? Em caso positivo, quantas pessoas compõem essa equipe?
- 35) É realizada alguma avaliação de riscos das mudanças de preços propostas e aplicadas?
- 36) A precificação também é utilizada como instrumento para inibição de comportamentos oportunistas por parte dos usuários? Caso afirmativo, poderia citar um exemplo?

## APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO ELABORADO PARA CQUAL

Quanto à gestão por processos de trabalho do INPI:

- 1) Há mapeamento de todos os processos que compõe cada macroprocesso do INPI? Caso negativo, favor citar o que houver ou explicitar o que ainda resta pendente e se há previsão de quando será realizado o mapeamento completo de todos os macroprocessos.
- 2) No mapeamento dos processos são considerados todos os subprocessos, atividades e tarefas que compõe os processos?
- 3) Há possibilidade de em um mapeamento de processo não constar as tarefas relacionadas, por exemplo?
- 4) Já existe alguma rastreabilidade das horas trabalhadas nas tarefas, atividades, subprocessos, processos ou macroprocessos? Caso negativo, isso está previsto de ser realizado futuramente? Há alguma orientação da CQUAL de como isso será realizado?
- 5) No Manual de Gestão por Processos estabelece que “A incumbência pelo mapeamento e modelagem dos processos é da própria diretoria e unidades da Presidência, que poderão solicitar cooperação técnica e auxílio à CQUAL. Após modelado, estabelecidos o fluxo e o mapa no Bizagi, o processo deverá ser validado e aprovado pelo dirigente máximo da unidade dona do processo.” Há previsão de mapeamento completo de todos os níveis hierárquicos dos macroprocessos às tarefas? Caso afirmativo, existe algum prazo programado para isso?
- 6) Existe algum outro documento formal além do fluxo e o mapa no Bizagi que explicita os subprocessos, atividades e tarefas que compõe os processos?

Quanto à gestão de riscos, o Manual de Gestão de Riscos do INPI, publicado pela PORTARIA/INPI/PR nº 160, DE 13 DE ABRIL DE 2020 estabeleceu que a identificação dos riscos é de responsabilidade dos gestores dos processos para cada processo da unidade, considerando os contextos em que estão inseridos e os objetivos do processo.

- 1) Já há identificação formal dos riscos associados a algum processo específico do INPI? Se sim, poderia citar qual(is)? Essas informações estão disponíveis aos servidores ou na intranet?
- 2) Há previsão de prazo máximo para identificação e gestão dos riscos dos processos que já tenham sido mapeados?

## ANEXO A – RESPOSTAS OBTIDAS ESTADOS UNIDOS

- 1) The modern fee setting methodology began with the America Invents Act (AIA) (enacted in September 2011) which authorized the Director of the USPTO to set or adjust by rule all patent and trademark fees so that aggregate revenue recovers the the aggregate cost of operations. These fees are separated by business line; the patent revenue covers patent operations and the trademark revenue covers trademark operations. More information can be found at <https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/america-invents-act-aia/fees-and-budgetary-issues>. In addition, the United States Chief Financial Officers Act of 1990 requires a biennial review of agency fees, rents, and other charges imposed for services and things of value it provides to specific beneficiaries as opposed to the American public in general. The USPTO, on at least the required biennial basis, performs a review fees. The last time this biennial review for trademark fees occurred was January 2019.
- 2) No.
- 3) Adhering to the broad cost recovery guidelines set forth in the AIA, USPTO makes fee proposals to further the mission and goals of the USPTO, while ensuring financial sustainability. The fee setting and adjusting process has several stages where stakeholder input is solicited and received. The USPTO collaborates with several stakeholders, including other government agencies such as the Department of Commerce (DOC) and the Office of Management and Budget (OMB) when setting and adjusting fees. A final rule could be rescinded by Congressional action, but this is unlikely. The process is: prepare and deliver fee proposals to the public advisory committee, for patents this the Patent Public Advisory Committee (PPAC); PPAC holds a public hearing in which the public can provide comments and testimony, and then delivers a written report; the report, along with other stakeholder feedback is used to (1) create a Notice of Proposed Rulemaking (NPRM). (2) DOC and OMB review the NPRM. (3) the NPRM is published in the Federal Register. (4) the public has a minimum of 45 days in which to submit comments on the NPRM. (5) The USPTO then analyzes and considers all properly submitted comments and (6) prepares (make any changes) the Final Rule (FR). (7) DOC and OMB review the FR; and (8) publish the FR in the

Federal Register and provide Congress with an effective date, no less than 45 days from the day of publishing. Based on stakeholder input, adjustments to fee proposals are often made prior to fee rates becoming final through public rulemaking. The process to set or adjust fee rates is lengthy, usually between two to three years beginning with the assessment to complete a final rule and implementation.

- 4) There is not a single team dedicated to consolidating and carrying out pricing proposals. The Fee and Forecasting Division within the Office of the Chief Financial Officer (OCFO) works closely with the business unit. Fee setting efforts are specific to the service provided and include patent operations or trademark operations, Office of the Chief Information Officer, the Office of Enrollment and Discipline, and either the Patent Trial and Appeal Board (PTAB) or the Trademark Trial and Appeal Board (TTAB). Also involved are additional teams within OCFO and others in the Agency who provide strategic planning assistance, legal and policy analysis, and economic analysis. Fee amounts are set to recover budgetary requirements and maintain a sustainable operating reserve. Individual fee amounts are a function of the unit cost, policy considerations, and fee related workload. Not all fees are set to recover individual costs. In some cases, the policy determination is set below cost to encourage filing behaviors or positive outcomes. There is a cross-functional group from several organizations at the USPTO that includes financial, budget, operational, policy and legal perspectives involved in fee setting and rule making. There is no one set team, but a number of employees that interact as part of their formal duties conducting analyses, preparing and presenting proposals and scenarios, supporting public hearings, drafting language and related fee and cost tables.
- 5) The USPTO uses an Activity Based Information (ABI) program (managerial cost accounting) to calculate historical expenses by activity. More information can be found here: [https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ABI\\_Methodology\\_July2019.docx](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ABI_Methodology_July2019.docx). For trademark organization, the activity based process models are used to assess direct and allocated costs to develop a unit cost for every fee related workload. Unit costs are based on expenses that are mapped using elaborate activity based cost models to arrive at the individual unit cost. There

are three categories of cost: direct, direct allocated, and allocated. Direct costs are traceable to the activities that support the work or service performed. Allocated direct costs are performed by others outside the trademark organization with a direct connection to the trademark process, such as IT services. Indirect allocated costs are activities and shared costs that exist to support both patent and trademark process and activities, such as human resources.

- 6) Mapping is not a standard term here at the USPTO. The USPTO ABI program uses standard Activity-Based Costing (ABC) methodologies to determine total USPTO expenses relating to the processing of patent and trademark applications, including the share of administrative costs, for financial reporting. This process is discussed in the document referenced earlier. In any case, ABC models have a detailed map of all activities in terms of resources consumption and how they combine to provide the services requested. Based on ABC, lifecycle models for typical trademarks have been developed. These models show the different activities and their frequencies as the trademark is examined, registered, and maintained. These lifecycle models are useful in establishing a sustainable funding scheme and guide some of the options USPTO has in setting individual trademark fees. Trademark operations is responsible for developing an economic forecast that is the basis for projecting application filings six years into the future and is the basis for formulating the USPTO's annual budget request. The forecast model is a key input in the fee forecasting process as the projected workloads provided are applied with the current or anticipated fee rates to help project trademark revenues for the future. The forecast projects workloads for trademark process fees and related revenues, not including TTAB fees or trademark service fees.
- 7) Yes. The ABI document referenced earlier describes the time recording system. Examiners like all employees report time using program, as well as project and activity codes (PPA). Trademark and patent examiners use a single PPA code to report hours spent on examination. Costs are reported by PPA codes that are modeled using workloads or other drivers to associate costs to activities performed as they relate to fees charges for services.
- 8) Documentation on elasticity work can be found here: [https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Elasticity\\_Appendix\\_July2](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Elasticity_Appendix_July2)

019.docx. Questions of valuation are difficult since USPTO's fees are a small part of overall cost. The USPTO does not do this research but instead sets fees based on aggregate costs, generally setting them close to cost unless there is a policy decision to set them higher or lower than cost. Preceding a rule or fee change, a spike followed by a trough short-term effect around the effective date is often experienced. That is, the USPTO receives higher than average filings or demand in the period where the old rules and fees are in effect; and then lower than average filings or demand after the change. Separating this peak and valley behavior around the effective date and long-term effects are not as clear. The USPTO is currently undertaking a study on fee elasticity to better understand the effects of fee rate changes on applicant and patent/trademark holder behavior. The upcoming proposed fee setting and adjusting effort will report on USPTO's most recent fee elasticity estimates.

- 9) The USPTO does remain aware of the patent fee setting and adjusting efforts of other offices. This information is obtained by researching publicly available sources and utilizing collaborative relationships. The USPTO most often keeps up with the IP5/ID5/TM5 offices and some larger bilateral partner offices. The USPTO looks at the relationship of fees within a given office but does not do any weighting analysis.
- 10) The cost information is available through the ABI system referred to earlier. The USPTO does not set fees for a profit margin but instead only to recover aggregate costs per business line. This information is available to the public on the Fee Setting and Adjusting website: <https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/fee-setting-and-adjusting>. Trademark and patent fees are set to recover total estimated future budgetary requirements. Individual fee unit costs are captured and reported internally for existing fees. There is no profit margin. Notably, USPTO's trademark operations plans to maintain an operating reserve in addition to total cost recovery each year. In addition, some trademark fees generate a surplus that is used to offset deficits from other fees. The overall goal is to balance the shortfalls and surpluses in a sustainable manner. The surpluses and shortfalls are by design in order to encourage broad IP creation and protection while inhibiting behaviors that

negatively impact the quality of the registry, the efficiency of the examination and registration processes, and their timeliness.

- 11) There is not an internal rate of return.
- 12) Fees are set to recover aggregate cost per business line by joining the historical cost information and policy considerations. The underlying pricing methodology for trademark operations is based on the concepts of lifecycle costing, target costing, and loss leaders (subsidies).
- 13) Patent fees like trademark fees can only be used to recover the associated costs of examining patents or trademarks and services related to those activities. The USPTO appropriation – USPTO’s authority to spend user fees – is available until expended, which allows funds to be used in subsequent years. Operating Reserves are balances from appropriated funds that allow the USPTO to maintain operations in the event of immediate and temporary changes in economic conditions. The two business lines at the USPTO, Patents and Trademarks, each have a separate operating reserve. Details on the operating reserve can be found in the budget document: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/fy21pbr.pdf>. Trademark fee collections are approximately 9 to 10% of USPTO revenues and spending. The Trademark Operating Reserve policy is up to six months of budgetary requirements with a minimum annual reserve of \$75 million. The Trademark Operating Reserve policy is reviewed and reassessed biannually.
- 14) The USPTO does use fee setting to influence behavior although “opportunistic” would not be a favored term. When some practices increase cost inefficiencies and can prevent or delay others from filing and protecting their IP, the office can increase particular fees to incentivize or de-incentivize certain behaviors or can create new fees to make the process fair and avoid the general public bearing the cost associated with some filings. For example, as part of a Patent Fee Setting that became effective in January 2018, the Office set two new fees aimed at dissuading applicants from submitting unnecessary large sequence listings that put undue burden on the Office’s information systems.

## **ANEXO B – RESPOSTAS OBTIDAS AUSTRÁLIA**

- 1) IP Australia has been operating under the current pricing methodology for a number of decades, however, over time there has been a number of changes to the fee structure for example, the introduction of fees for filing through electronic means. IP Australia is a cost recovery agency, with approximately 98% of its revenue generated from fees. In October 2019, the fees IP Australia charges for its services were amended through a statutory instrument, the Intellectual Property Laws Amendment (Fee Amounts and other Measures) Regulation 2020, to reflect the costs to IP Australia of administering the IP rights system. Regulatory amendments arose from the 2019/20 Fee Review conducted by IP Australia to develop the agency's draft Cost Recovery Implementation Statement 2020-2021. For this document and for more information about the 2019/20 Fee Review, please refer to IP Australia's website.
- 2) The 2019/20 Fee Review reflects IP Australia's commitment to ensuring our cost recovery arrangements continue to be in line with the Australian Government Charging Framework, and provided an opportunity to consider the Australian Government response to recommendations from the Productivity Commission's Inquiry into Australia's intellectual property arrangements. Prior to making the regulatory amendments, two rounds of public consultations were conducted on our fees, with submissions invited. Several peak bodies were consulted, including legal representative bodies: the Institute of Patent and Trade Mark Attorneys and the Law Society of New South Wales.
- 3) Yes, prior consent is required before any changes to legislated fees can be implemented. Director General of IP Australia endorses the fee changes; Department of Finance endorses the fee changes; Minister of our Portfolio (the Department of Industry, Science, Energy and Technology) approves the fee changes; The Federal Executive Council of the Parliament of Australia approves the changes to the legislation; The fee change legislation is tabled at Parliament.

- 4) IP Australia reviews all fees every four years, as part of the fee review a working group is convened with representatives from each of the relevant business lines. This group consists of approximately 14 people.
- 5) IP Australia groups its individual activities into activity groups, aligned with the separate IP rights legislation, and then cost recovers at the activity group level. The reason for grouping at the activity level is because individual fee items, of which there are several hundred across all the IP rights legislation, represent sub-activities at a level where costing each one is neither efficient or cost effective, nor conducive to innovation policy objectives. Due to the unique business model that IP Australia operates within (e.g. a patent normally has a lifecycle of 20 years as it provides protection for up to this period), it would be impractical to cost recover at the activity level, so IP Australia intends to continue to recover the full costs of each broader activity group (e.g. recover the costs associated with the examination activity over the life of the patent). This approach supports the government objective of supporting innovation, while allowing costing and setting fee(s) for a particular activity (e.g. examination) in an accurate and transparent manner. IP Australia charges more for the renewal than the cost of processing it. This is a key innovation promotion principle of the IP system in Australia and is common in other international jurisdictions. IP Australia charges less for the related cost of an application and examination and subsequently seeks to recover all related costs across the total life cycle of the IP right. By deferring some of the total transaction cost to the renewal phase of an IP right's lifecycle, fees can be kept lower in the formative years where most of the transaction costs are incurred, and at a time where the applicant may not have yet established an income stream from their IP right. In addition, charging progressively higher renewal fees, in line with the increasing age of the granted IP right, forces applicants to make an economic decision about their intention to retain their exclusive rights. This fee structure encourages inventors to continue patent protection only when economically justified.
- 6) The finance sector is responsible for mapping all costs to products. The Activity Based Costing section consists of one person who is responsible for identifying all relevant activities and mapping those activities to the end products.

- 7) IP Australia does not track the time taken to perform the various examination tasks. Instead the main examination activities have been identified and mapped to the respective products. Volumes for each of the exam activities are taken from system data and the cost of the examination workforce is attributed to these activities.
- 8) IP Australia has not conducted any studies in-house on the price elasticity of demand for IP rights for Australia.
- 9) IP Australia does monitor whether our price position has changed relative to fees charged by other IP Offices, such as the United States, Canada, The United Kingdom, Japan and China.
- 10) IP Australia operates under the Australian Government Charging Framework and cost recovery guidelines with the principle that the fees charged for goods and services should equate to the cost of providing those goods and services. At IP Australia we cost recover at the product level; patent, Trade Marks, Designs etc. Through our activity-based modelling the cost of these products is identified and fees are set to recover the total cost of each product with the aim of minimizing cross subsidization between products. The only time a profit margin is sought is when it is necessary to increase cash reserves in line with the IP Australia Cash Reserve policy.
- 11) No.
- 12) In terms of pricing methodology, in line with government innovation policy objectives, IP Australia aims to set fees lower at the entry stage of applying for an IP Right and recover the full cost through fees for maintaining in force IP Rights.
- 13) IP Australia's cash reserve is a general reserve for the organisation, it is not associated to the individual IP Rights. IP Australia is a listed entity under the Public Governance, Performance and Accountability Act 2013 (PGPA Act) in the Industry, Innovation and Science portfolio, but operates independently and reports to the Minister for Industry, Science and Technology. The Director General of IP Australia is the accountable authority under the PGPA Act. IP Australia is a fully fee funded entity that operates via a Special Account. IP Australia maintains a cash reserve to fund future capital investments, or to use in the event of a downturn in annual fee receipts. Section 15(1)(c) of the PGPA Act outlines the requirement of an accountable authority of a Commonwealth

entity to govern the entity in a way that promotes the financial sustainability of the entity. This policy prescribes the process used to assess the minimum and optimal cash reserve size, including guidelines to evaluate, use, and maintain the cash reserve over time. IP Australia operates much like a business, in that it receives requests for services and charges fees to cover the total cost for carrying out those services. In other words, IP Australia must collect a dollar for every dollar that is spent. IP Australia targets a cash reserve of 3 months of expenditure to allow for any economic uncertainty and sensitivity, any changes to the business, regulatory, policy or legal frameworks in which IP Australia and its customers operate, any unexpected cost pressures, or to accommodate for any revenue and workload projection uncertainties.

- 14) IP Australia has taken care to structure the legislative fees to avoid opportunistic behavior by customers. There are certain fees such as patent excess claims fees where an application with a higher claim set will attract a higher fee per claim, and while this higher fee may influence customer behaviour, it was structured in this way to reflect the increased work effort involved in examining patent applications with a large number of claims.
- 15) Under the Australian Government Charging Policy IP Australia is unable to provide discounts to a specific market sector over another.
- 16)As above.
- 17)As above.

## ANEXO C – RESPUESTAS OBTIDAS MÉXICO

- 1) La Ley de la Propiedad Industrial estableció al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en México. El IMPI pertenece al sector gubernamental coordinado por la Secretaría (Ministerio) de Economía.
- 2) El IMPI cuenta con dos oficinas en la Ciudad de México y cinco sedes regionales que brindan servicios de información y recepción de trámites. Estas oficinas están ubicadas en las ciudades de Guadalajara (región occidente), Monterrey (región norte), Mérida (región sureste), León (región Bajío) y Puebla (región centro).
- 3) El IMPI genera sus recursos por los servicios que ofrece. No obstante, su presupuesto es asignado por la Secretaría (Ministerio) de Hacienda y Crédito Público, el cual es aprobado por la Cámara de Diputados anualmente. El Instituto tiene autonomía para ejercer su presupuesto.
- 4) Las tarifas del Instituto se calcularon para garantizar que fueran suficientes para cubrir los costos de operación del IMPI. Sí se realiza un mapeo por proceso para la definición de las tarifas.
- 5) Los ingresos del IMPI son por los servicios que ofrece; no recibe contribuciones por parte del Gobierno Federal.
- 6) Los ingresos son utilizados para los gastos del Instituto, aunque el Gobierno Federal puede llegar a solicitar parte de los excedentes.
- 7) Para realizar cualquier cambio en las tarifas, el IMPI debe solicitar, por conducto de la Secretaría de Economía, la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La propuesta se presenta a la Junta de Gobierno del IMPI (integrada por 10 representantes de organismos públicos) para su aprobación. La publicación de las nuevas tarifas se realiza en el Diario Oficial de la Federación.
- 8) Las tarifas actuales se calcularon con un modelo diseñado para el IMPI, el cual está basado en la recuperación del precio unitario de cada servicio, más una tasa de retorno.
- 9) No, aunque el Instituto realiza periódicamente análisis tarifarios de otros países.

- 10) No, el modelo tarifario se diseñó considerando los costos de cada proceso.
- 11) El Instituto no tiene intención lucrativa en la definición de los precios de los servicios. El principal objetivo del IMPI al calcular los precios es garantizar un servicio de calidad a los usuarios, esto incluye, entre otras cosas, ofrecer mejores mecanismos para que soliciten la protección de marcas y patentes, así como fortalecer las capacidades de protección a la propiedad intelectual que, por ley, corresponden al Instituto. En los últimos años el Instituto ha generado excedentes por sus servicios, los cuales se han orientado a modernizar la plataforma tecnológica, con el propósito de acercar los servicios a los usuarios y reducir costos en dinero y tiempo.
- 12) La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria considera que las entidades pueden tener reservas para cumplir con las obligaciones financieras de los primeros meses del siguiente año, siempre y cuando justifiquen ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el uso de estos recursos Si bien el IMPI no tiene establecida una reserva para gastos distintos a los operativos, en los últimos años los excedentes le han permitido generar ahorros.
- 13) El monto de la reserva se determina con base en las necesidades calculadas en el proyecto del presupuesto del año siguiente. Regularmente se toman en cuenta las provisiones para sueldos y salarios, mantenimientos preventivos de las instalaciones, servicio de limpieza y servicios informáticos para los dos primeros meses del año.
- 14) La Ley de la Propiedad Industrial es el ordenamiento que establece los servicios que ofrece el IMPI. La Ley Federal de Competencia Económica establece lineamientos para que las entidades del gobierno establezcan las tarifas que deben cubrir los usuarios.
- 15) El modelo tarifario del IMPI incluye la oferta y la demanda como variables, entre otras.
- 16) El IMPI fija sus tarifas para garantizar su operación.
- 17) El modelo tarifario considera los procesos individuales de las áreas del Instituto para determinar su costo a nivel unitario (como “el costo de cada análisis del examen de forma de una solicitud de marca”, por ejemplo).

- 18) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece una tasa de retorno máxima de 7% anual sobre los costos de operación, lo que permite un margen para mantener la operatividad de las entidades.
- 19) Sí, las tarifas se calcularon para recuperar el precio unitario de cada servicio más la tasa de retorno establecida de máximo 7% anual. De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los ciudadanos tienen el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo que reciba y ejerza recursos públicos, por lo que puede solicitar esa información.
- 20) El modelo considera el tiempo que llevaba realizar cada proceso de las principales áreas del Instituto, y lo pondera con los costos de operación y la demanda. También se tomó en cuenta el cumplimiento de la normatividad aplicable.
- 21) No se cuentan con estudios al respecto.
- 22) El Instituto realiza regularmente análisis comparativos internacionales sobre la evolución de los precios de las tarifas en los principales países del mundo y en países con un desarrollo similar al de México. Es importante señalar que estos estudios son de referencia para conocer la demanda de estos servicios, y que no se toman en cuenta directamente para el cálculo de las tarifas. Los países que se consideraron en el estudio más reciente fueron Alemania, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Chile, China, España, Estados Unidos, Holanda, Japón, Perú, Reino Unido, Rusia, Suecia y Suiza, que fueron seleccionados por el volumen de solicitudes de marcas y patentes que reciben al año; su participación en los principales tratados internacionales en materia de propiedad industrial, y su vínculo comercial con México. El estudio no realizó una ponderación basada en el poder económico y el poder adquisitivo, y solo tomó en consideración el precio asignado al servicio.
- 23) No
- 24) Si bien el IMPI tiene establecido un nivel máximo para ninguna tarifa, el modelo tarifario considera aspectos como los incrementos en costos operativos, que incluyen aumentos inflacionarios. Vale la pena señalar que las tarifas de marcas y patentes y México tuvieron un incremento general en 2016 y que desde entonces se han mantenido estables (en 2018 se incorporaron

nuevas tarifas, relacionadas con nuevos servicios, como marcas no tradicionales).

25) No.

26) Como se mencionó, las tarifas se calculan con un modelo que analiza los procesos individuales que conformaban las grandes áreas del Instituto para determinar su costo a nivel unitario.

27) Se realizó un mapeo de los procesos para calcular las tarifas del Instituto. Éste se actualiza en el caso de la incorporación de un nuevo servicio. Cada área realiza su mapeo con el apoyo de la Coordinación de Planeación Estratégica.

28) Sí, al mapear el proceso se obtuvieron los tiempos de procesamiento de cada actividad que forma parte de cada proceso.

29) Las solicitudes de marcas que se presentan por internet tienen 10% de descuento. En el caso de patentes, diseños industriales, modelos de utilidad y esquemas de trazados se otorga 50% de descuento a las solicitudes presentadas por micro, pequeñas y medianas empresas, inventores independientes, universidades y centros de investigación.

30) No, ya que, por ejemplo, sólo 30% de los solicitantes de patentes, diseños industriales, modelos de utilidad y esquemas de trazados, califican para recibir un descuento, lo cual no afecta los ingresos del Instituto.

31) No, pues las tarifas se calcularon con base en el costo de cada proceso. Sin embargo, el crecimiento de las solicitudes de marcas podría tener un efecto de subvencionar la recaudación de ser necesario.

32) Cuando hay una modificación de las tarifas el Instituto está obligado a publicarlas en el Diario Oficial de la Federación. Además, el monto de las tarifas es público en la página web del IMPI y también se dan a conocer en las ventanillas de atención.

33) No.

34) La Coordinación de Planeación Estratégica es la encargada de apoyar a las áreas dueñas de los procesos (Marcas, Patentes, Promoción, etc.) cuando es necesario actualizar sus tarifas. Está integrada por siete personas.

35) No, pero cuando se calculan las tarifas y sus modificaciones se realizan análisis de costos para asegurar que el Instituto cuente con solvencia para llevar a cabo los procesos.

36) En 2018 se modificó la Ley de la Propiedad Industrial para incorporar la oposición a una solicitud. El Instituto optó por el cobro de una tarifa que inhibiera el uso desmedido e injustificado de este trámite por los usuarios; esto tras la experiencia de otros países en los que, al no contar con una tarifa, las oposiciones por parte de los usuarios a cualquier solicitud de marca se volvieron constantes y hacían más lentos los procesos.

## **ANEXO D – RESPOSTAS OBTIDAS PERU**

- 1) La Oficina de Propiedad Intelectual en Perú, está incluida dentro de la estructura orgánica del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, el cual rige su funcionamiento con arreglo a las normas sobre Facultades, Organización y Normas Complementarias establecidas en su Ley de Organización y Funciones – LOF. Asimismo, en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF del INDECOPI, se establecen las áreas y las funciones generales de las Direcciones de Propiedad Intelectual. El INDECOPI es una entidad gubernamental adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM.
- 2) Las Direcciones de Propiedad Intelectual del INDECOPI tienen representación nacional, en las respectivas Oficinas Regionales, por delegación de funciones. En la Sede Central de la ciudad de Lima se resuelven los casos.
- 3) Las Direcciones de PI, tienen asignado presupuesto de acuerdo con sus necesidades y prioridades establecidas en los Planes Estratégicos y Operativo de la Institución. Este presupuesto es previamente priorizado por la Comisión de Presupuesto, nombrada en la etapa de formulación y programación presupuestaria.
- 4) Las Direcciones de Propiedad Intelectual del INDECOPI ofrecen Servicios Prestados en Exclusividad, cuyos costos son establecidos en base a una Metodología de Determinación de Costos, aprobada por Decreto Supremo 064 – 2010 – PCM de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM. Los Derechos de Tramitación que pague el ciudadano por los servicios prestados por las Direcciones de Propiedad Intelectual, no podrán ser mayores a los costos que se determinen por dichos servicios en base a la Metodología de Costos anteriormente precitada. Sí existe un mapeo de todos los costos por actividad, a través de la construcción de las Tablas ASME VM, herramienta que permite registrar ordenada y secuencialmente las actividades que se han encontrado a lo largo del recorrido físico, que se realizan para prestar el Servicio en Exclusividad. También permiten registrar características de cada una de las actividades: áreas, tiempo, recursos y calificación del tipo de actividad.

- 5) Los ingresos del Indecopi actualmente corresponden a la recaudación por los conceptos de tasas, servicios, multas y liquidaciones de cobranza por derechos antidumping.
- 6) Los ingresos del Indecopi, se encuentran destinados de acuerdo a los Planes Estratégicos y Operativo de la Institución.
- 7) Hay una autonomía relativa en cuanto a la fijación de precios de los Servicios Prestados en Exclusividad por las Direcciones de Propiedad Intelectual; debido a que, al establecer los costos del Servicio Prestado en Exclusividad, en coordinación entre el Área de Racionalización y Gestión Institucional - ARG con la Gerencia de Administración y Finanzas - GAF, estos tienen ciertas restricciones establecidas por el gobierno. El precio del servicio o derecho de tramitación debe ser igual al costo determinado por la Metodología de Costos anteriormente mencionada. Asimismo, no debe exceder la Unidad Impositiva Tributaria - UIT, salvo expresa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.
- 8) Sí, la misma que está establecida por el Decreto Supremo 064 – 2010 -PCM, que aprueba la Metodología de Determinación de Costos y Servicios Prestados en Exclusividad para las entidades públicas, a las cuales pertenecen las Direcciones de Propiedad Intelectual como parte del INDECOPI.
- 9) La Secretaría de Gestión Pública de la PCM, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, han elaborado la Metodología de Determinación de Costos de los procedimientos administrativos y de los Servicios Prestados en Exclusividad para las entidades públicas, a las cuales pertenece el INDECOPI.
- 10) Se aplicó la metodología de Simplificación Administrativa y de Determinación de Costos de los Procedimientos y Servicios Prestados en Exclusividad. El marco legal de la Metodología de Simplificación Administrativa está establecido en la Ley N° 27444 y el DS N° 004 – 2013 - PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Asimismo, se tomó como referencia el método de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME), que permite registrar ordenada y secuencialmente las actividades que se han encontrado a lo largo del recorrido físico, que se realizan para prestar el Servicio en Exclusividad. También permiten registrar

características de cada una de las actividades: áreas, tiempo, recursos y calificación del tipo de actividad. De igual modo, se elaboran Diagramas de Bloques para cada servicio, así como se realizó la elaboración de un aplicativo informático de costos, el cual fue denominado “Aplicativo mi Costo”, donde se registran todos los costos de cada una de las actividades del Servicio Prestado en Exclusividad.

- 11) El objetivo de los precios es cubrir los costos de los derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, sobre todo cuando implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada procedimiento.
- 12) Se cuenta con saldos de balance de años anteriores (ingresos menos gastos). Dependiendo de las necesidades que se generen (evaluadas previamente) estas son solicitadas al Ente Rector en materia presupuestaria.
- 13) En lo que va de la gestión de la institución, Si se cuenta con Saldos de Balance de años anteriores que pueden hacer frente a imprevistos, pero estos depende de la aprobación de la Dirección General de Presupuesto Público. Su disponibilidad depende de esta Dirección.
- 14) Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Ley N° 27658; Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444; Decreto Supremo 004 – 2013 - PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; Decreto Supremo 064 – 2010 – PCM, que aprueba la Metodología de Determinación de Costos de los Procedimientos Administrativos y de los Servicios Prestados en Exclusividad para las entidades públicas.
- 15) La determinación de los derechos de tramitación (precio) está determinada en el marco del Decreto Supremo 064 – 2010 – PCM.
- 16) La determinación de los derechos de tramitación (precio) está determinada en el marco del Decreto Supremo 064 – 2010 – PCM.
- 17) Sí, la cual está aprobada por el Decreto Supremo 064 – 2010 – PCM, que aprueba la Metodología de Determinación de Costos de los Procedimientos Administrativos y de los Servicios Prestados en Exclusividad para las entidades públicas. Se realiza un mapeo de todos los costos por actividad, a través de la construcción de las tablas ASME VM, herramienta que permite

- registrar ordenada y secuencialmente las actividades que se han encontrado a lo largo del recorrido físico, que se realizan para prestar el Servicio en Exclusividad. También permiten registrar características de cada una de las actividades: áreas, tiempo, recursos y calificación del tipo de actividad.
- 18) La determinación de los derechos de tramitación (precio) está determinada en el marco del Decreto Supremo 064 – 2010 – PCM, no se considera una tasa de retorno.
  - 19) Los precios se determinan en base a los costos, no considerándose márgenes de rentabilidad.
  - 20) Para la determinación de los precios y/o los derechos de tramitación, las normas vigentes en Perú establecen que los costos son delimitados a lo establecido por el Decreto Supremo 064 – 2010 – PCM, que aprueba la Metodología de Determinación de Costos de los Procedimientos Administrativos y de los Servicios Prestados en Exclusividad para las entidades públicas.
  - 21) No se cuenta con esa información
  - 22) No se hace revisión de otras Oficinas de Propiedad Intelectual de otros países. Se hacen basadas en el Decreto Supremo 064 – 2010 – PCM, que aprueba la Metodología de Determinación de Costos de los Procedimientos Administrativos y de los Servicios Prestados en Exclusividad para las entidades públicas.
  - 23) No se hacen ponderaciones basadas en el poder económico, ni en el poder adquisitivo.
  - 24) Los precios están determinados solamente por los costos del proceso, no se incluye otros aspectos.
  - 25) Existe 2 procedimientos relacionados a la Comisión de Procedimientos Concursales, en donde se cobra un porcentaje (3%) de acuerdo al importe de la deuda a reconocer.
  - 26) En la Metodología de Determinación de Costos, se realiza un mapeo de todos los costos por actividad, a través de la construcción de las Tablas ASME, que permite registrar ordenada y secuencialmente las actividades que se han encontrado a lo largo del recorrido físico, que se realizan para prestar el Servicio en Exclusividad. También permiten registrar características de cada

una de las actividades: áreas, tiempo, recursos y calificación del tipo de actividad.

- 27) Sí se mapean todas las actividades realizadas, a través del desarrollo de las Tablas ASME, que permite registrar ordenada y secuencialmente las actividades que se han encontrado a lo largo del recorrido físico, que se realizan para prestar el Servicio en Exclusividad. También permiten registrar características de cada una de las actividades: áreas, tiempo, recursos y calificación del tipo de actividad. Asimismo, se realiza el Diagrama de Bloques para cada Servicio Prestado en Exclusividad de las Direcciones de Propiedad Intelectual. El Área responsable del desarrollo de las actividades es el Área de Racionalización y Gestión Institucional – ARG, dependiente de la Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional – GPG.
- 28) Sí existe y se puede verificar en las Tablas ASME de cada Servicio Prestado en Exclusividad, donde se detalla al responsable de la actividad, área a la que pertenece, tiempo que se demora en minutos, entre otros.
- 29) TUPA
- 30) TUPA
- 31) TUPA
- 32) Cada entidad señala estos procedimientos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA. El TUPA es publicado en el Diario Oficial El Peruano. El TUPA obligatoriamente se encuentra publicado en el Portal de Transparencia de la entidad; así como, en el Portal de Servicios al Ciudadano.
- 33) No hay participación de partes interesadas
- 34) (SEM RESPOSTA)
- 35) Los precios o derechos de tramitación, como se detalló anteriormente, son determinados en base al Decreto Supremo 064 – 2010 – PCM, que aprueba la Metodología de Determinación de Costos. El precio del servicio o derecho de tramitación debe ser igual al costo determinado por la Metodología de Costos anteriormente mencionada. Asimismo, no debe exceder la Unidad Impositiva Tributaria - UIT, salvo expresa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.
- 36) (SEM RESPOSTA)

## ANEXO E – RESPOSTAS OBTIDAS COLÔMBIA

- 1) Es una entidad gubernamental del orden nacional adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
- 2) Tiene presencia física a nivel nacional en 9 ciudades del país.
- 3) Si, la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con autonomía administrativa y financiera.
- 4) Sí Existe una metodología específica para recaudar los dineros por concepto de tasas y redistribuirlo en la entidad. Vale la pena señalar que la Oficina de PI colombiana no es un instituto de PI sino que abarca varios temas del sector real. En la misma dirección, existe un mapeo de costos por actividad.
- 5) Sí. Los ingresos se obtienen vía servicios prestados y vía presupuesto asignado por parte del Gobierno Nacional.
- 6) Teniendo en cuenta que no somos un instituto que únicamente atiende temas de PI sino varias Delegaturas con diferentes temas a su cargo, el presupuesto está distribuido entre todas las Delegaturas existentes en la Superintendencia de Industria y Comercio.
- 7) La Superintendencia de Industria y Comercio tiene plena autonomía para determinar aumentos, reducciones o eliminación de tarifas. Asimismo, la norma comunitaria andina, plasmada en el Artículo 277 de la Decisión 486 de 2000, faculta a las oficinas de PI para establecer las tasas que se crean necesarias.
- 8) Sí. La metodología busca principalmente a cubrir los costos asociados a la prestación de los servicios ofertados.
- 9) No. La fijación de los precios se hace con plena autonomía teniendo en cuenta la cobertura de los costos asociados a la prestación del servicio.
- 10) No. En ocasiones, y a efectos de justificar los cálculos se citan brevemente distintos apartes de teoría microeconómica.
- 11) La finalidad de las tasas es lograr financiar la prestación del servicio en materia de PI, es decir financiar la administración del Registro Nacional de la Propiedad Industrial y todos los servicios que esto implica.
- 12) Sí. Existe un rubro de imprevistos contemplado en el presupuesto nacional el cual se asigna de forma transversal para cada una de las Delegaturas la Superintendencia de Industria y Comercio.

- 13) Sí. La cobertura cubre el periodo de 1 año.
- 14) No.
- 15) Sí. Entre otras variables.
- 16) Sí.
- 17) Sí. La metodología busca principalmente cubrir los costos asociados a la prestación de los servicios ofertados.
- 18) No. La Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad del Estado por ende no tiene finalidades de lucro.
- 19) Se tiene conocimiento del precio mínimo para cubrir los costos, pero, como se mencionó anteriormente, la Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad del Estado por ende no tiene finalidades de lucro.
- 20) Se tienen en cuenta componentes como la planificación estratégica de la entidad, el análisis jurídico y el análisis económico.
- 21) Sí. La entidad cuenta con un estudio que mide las variaciones en las solicitudes ante cambios en las tarifas y viceversa. Respecto al análisis de la percepción del valor por parte de los clientes y cuál es la cantidad máxima que los consumidores estarían dispuestos a pagar, no se cuenta con esta información.
- 22) Sí. En algún momento del tiempo se hizo un análisis comparativo con las tarifas cobradas por países de la región andina, Estados Unidos y algunos de Europa.
- 23) No. La Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad del Estado por ende no tiene finalidades de lucro.
- 24) No. La inflación se tiene en cuenta anualmente para fijar los incrementos con base en la variación del IPC.
- 25) Sí. Existen dos tarifas discriminadas por la forma en que se presenta la solicitud ya sea en línea o en físico para todos los servicios ofertados.
- 26) Sí. El costo se calcula con base en el costo por hora hombre/labor.
- 27) Sí. El mapeo lo realizan cada una de las Delegaturas la Superintendencia de Industria y Comercio.
- 28) Sí.
- 29) Sí. Existen tasas preferenciales para el gremio de los artesanos, para pequeños productores pertenecientes a programas de posconflicto, para las

pequeñas y medianas empresas y los servicios ofertados por CIGEPI y el CATI.

30) Sí.

31) Sí.

32) La resolución que fija las tasas es publicada desde septiembre del año anterior a su vigencia y siempre está disponible en la página web de la entidad.

33) No.

34) Sí. El Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia de Industria y Comercio, es un grupo técnico y transversal a todas las Delegaturas de la Entidad.

35) Sí. El análisis se realiza teniendo en cuenta escenarios que cuantifican los impactos de las medidas.

36) Sí. Por ejemplo la tasa de oposiciones y cancelaciones.

## **ANEXO F – RESPONSTAS OBTIDAS CANADÁ**

- 1) The Canadian Intellectual Property Office (CIPO) is a Special Operating Agency of the department of Innovation, Science, and Economic Development Canada. CIPO's operations are financed entirely by revenues from our clients and we have enhanced responsibilities for the management of our resources and accountability for results.
- 2) CIPO is primarily represented in the capital city of Ottawa, Ontario, but has designated regional offices in major Canadian cities such as Toronto, Vancouver, Edmonton, and Montreal.
- 3) CIPO is a self-funded agency with no independent government contribution and determines its own budget. CIPO is financed through a revolving fund authority (the "Fund"), which was established on April 1, 1994. The Fund has continuing non-lapsing authority from Parliament to make payments out of the Consolidated Revenue Fund for working capital, capital acquisitions and temporary financing of accumulated operating deficits. The Fund may retain surpluses to continue to automate operations.
- 4) As a Special Operating Agency acting under a Revolving Fund authority, CIPO operates on a cost-recovery model based on revenue from IP applications and maintenance fees. CIPO was financially self-sufficient until 2018 and is currently working towards a return to financial sustainability within a few years through upcoming fee reviews. CIPO does have a mapping of all the cost per activity.
- 5) CIPO does not receive annual parliamentary appropriations for its operations. It provides products and services on a fee-for-service basis, and manages revenues and costs within a revolving fund. Through the Financial Administration Act, CIPO does have the option of temporarily accessing a drawdown authority (or line of credit).
- 6) All revenues collected are used solely for covering the operating and capital costs incurred by CIPO.
- 7) CIPO does not have the authority to make changes to its fee structure when it is deemed necessary. Before fee changes can be implemented, CIPO is required under the Service Fees Act to perform internal review, consultations with clients and stakeholders, and seek regulatory approval. For example, in

2014, the Government of Canada proposed to modernize Canada's intellectual property framework to better align it with international practices by ratifying or acceding to five intellectual property treaties administered by the World Intellectual Property Organization (WIPO). The adoption of these treaties resulted in legislative changes that made certain changes to the fee structure necessary. In June 2016, CIPO released consultation documents concerning trademark fees and patent fees, which set out its proposed fee changes resulting from the amendments to the Canadian Trademarks Act and Patent Act.

- 8) The Office does not have a formal methodology for pricing. However, it must comply with the law (Service Fees Act) as well as the Treasury Board Secretariat (central agency providing oversight of the government's financial management and spending) directives. In general, the chosen methodology must ensure that fees do not exceed the full costs to the Office of providing the service.
- 9) Not applicable – CIPO does not have a pricing policy.
- 10) Not applicable – CIPO does not have a formal pricing methodology.
- 11) CIPO operates on a cost-recovery model based on revenue from IP applications and maintenance fees. It is particularly critical that CIPO's fees ensure that the Revolving Fund remains viable over a business cycle. The pricing objective is to be able to generate sufficient revenues to cover the operating and capital costs of the organization. There is no intention to generate profits.
- 12) The organization aims to maintain an operational reserve to cover the operating costs equivalent to approximately 3 months (~\$40M CAD).
- 13) Yes - Please refer to previous answer.
- 14) The Guidelines on Costing Service Fees (effective April 1, 2020) explains the roles and responsibilities, discusses the fundamentals of costing, outlines key principles, describes netted revenue (VNR) considerations in the context of service fees, lists practical steps to costing, mentions pricing considerations and discusses the exclusion of rights and privileges-related service fees from the full cost estimation steps set out in the Guide. The Treasury Board Secretariat (TBS) Policy on Special Revenue Spending Authorities prescribes

that CIPO should seek to generate the least amount of surplus or deficit over a three-year cycle.

- 15) Yes. In order to estimate the level of revenues required to cover all costs, we must first consider the level of future demand, as this will inform us on our resource requirements.
- 16) Yes, the objective is to fully recover the costs of delivering our services to clients and ensure sufficient capital investments to maintain our assets.
- 17) CIPO utilizes activity-based costing (ABC) as its primary costing methodology. Activity-based costing estimates the costs of the resources consumed by cost objects such as products and customers. The approach taken in activity-based costing assumes that cost objects generate activities that in turn consume costly resources. Activities form the link between costs and cost objects. Activity-based costing is concerned with overhead - both manufacturing overhead and selling, general, and administrative overhead.
- 18) CIPO does not use internal rate of return as CIPO operates on a cost-recovery model based on revenue from IP applications and maintenance fees.
- 19) Yes, the ABC methodology provides the cost and revenue of each service. However, this information is not made publicly available.
- 20) The other key components that are taken into account are: economic analysis to estimate future level of demand; production modeling to determine capacity and resource requirements; international fee comparisons; client behavior analysis.
- 21) CIPO has not undertaken a price elasticity analysis in the past 15 years. We would be very interested in INPI's approach if they intend to do this sort of work.
- 22) CIPO conducts environmental scans on fees on a regular basis. We investigated the funding model, application volume, total revenue, fee review frequency and fee trends of our major trading partners, including the IP5, the UKIPO and IP Australia.
- 23) Fee setting are fixed by regulation/schedule and adjusted annually by the Consumer Price Index in reference to the Service Fees Act. Fees could be lowered through the regulatory process if revenues were deemed unreasonably high and/or consistently greater than overall costs.

- 24) Fees are fixed by regulation and adjusted annually by the Consumer Price Index to follow the inflation.
- 25) No we do not.
- 26) Yes, the ABC methodology provides the cost and revenue of each service. A key cost allocation driver is in fact the time spent on activities that pertain to each specific service.
- 27) All activities performed are mapped in the ABC model. The costing team is responsible for maintaining the proper mapping via annual reviews with the business line managers.
- 28) CIPO utilizes a timesheet reporting system that enables all examiners to record their hours against a predetermined list of activities. This system has been in place for approximately 10 years.
- 29) The fees for patent filing, examination, maintenance and other services are offered at a standard price and small entity price. The purpose of the two-tiered fee system is to better support high-potential small and medium sized enterprises (SMEs) in key markets and sectors. Typically the small entity fees represent 50% of the standard fees.
- 30) CIPO operates on a cost-recovery model based on revenue from IP applications and maintenance fees. CIPO provides support for small and medium sized enterprises (SMEs) in key markets and sectors through the use of reduced fees for small applications.
- 31) CIPO operates as one product line and thus does not cross subsidize. However, at the detailed service level, some services within one area may be offered at a loss while others generate surpluses that will offset or compensate.
- 32) As per the Service Fees Act, for CIPO to change its fee prices, it must perform prior consultation with the stakeholders, and clients. Once pre-consultation are complete and regulatory approval has been given, the changes will be published in the Canadian Gazette I for public comment and then finalized in the Canadian Gazette II.
- 33) Stakeholders such as law firms, IP agents, and business organizations have the opportunity to comment and voice their concerns on the fee proposal definition during the pre-consultations process and also during the formal publication of draft regulation in the Canada Gazette.

- 34) IP service pricing policy is a multidisciplinary task between CIPO's program delivery branches (patents; trademarks; industrial designs) and the corporate services team (finance and policy sectors). Program branches can have between 3 and 5 representatives each, while the corporate team would typically include approximately 5 or 6 individuals working on a specific fee review.
- 35) As part of the pre-consultation process, CIPO must perform a Regulatory cost-benefit analysis for any major fee adjustment. Also during the regulatory approval process, we must perform Regulatory Impact Analysis Statement (RIAS). Initial fee reviews are subsequently published in the Canadian Gazette I for public comment and then again for final comment in the Canadian Gazette II.
- 36) Yes. For example, when Trademark fees were revisited a few years ago, CIPO sought to encourage certain client behaviour such as online filing (e-filing), by charging lower fees for e-filing than for paper filing as paper-based applications are more costly to process.

## ANEXO G – RESPUESTAS OBTIDAS CHILE

- 1) SI, INAPI es una agencia gubernamental funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
- 2) INAPI tiene sus oficinas en la ciudad de Santiago. Posee además dos centros de asesoría a usuarios en las ciudades de Antofagasta y Concepción (norte y sur del país, respectivamente)
- 3) No. INAPI tiene un presupuesto determinado anualmente en la Ley de Presupuestos de la administración Pública, aprobado en el Congreso Nacional, el que es establecido en función de sus necesidades y disponibilidad de recursos, pero no de los ingresos que se generan por su actividad.
- 4) INAPI no percibe los ingresos provenientes de las tasas que son cobradas a los usuarios por sus servicios. Dichos ingresos van a las arcas fiscales. Por otro lado, INAPI tiene un costeo por procesos, de modo de identificar los recursos aplicados a los principales procesos de negocio. El monto anual por las tasas que se generan por la actividad de INAPI, son aproximadamente más del doble de lo que representan sus costos.
- 5) Como se dijo en el punto anterior, INAPI no percibe los ingresos provenientes de las tasas de sus servicios. Cerca del 98% de su presupuesto es de aporte fiscal. El 2% restante proviene de ingresos fuera de la operación como la recuperación de recursos de licencias médicas (seguro social).
- 6) Los ingresos derivados de las tasas por derechos de propiedad industrial, no se utilizan en el funcionamiento de INAPI.
- 7) Las tasas (precios) que cobra INAPI por solicitudes, concesiones y otras actividades están fijadas por ley. En el caso de servicios menores o subsidiarios, como cursos de capacitación, fotocopias, etc., son fijados por el Instituto. Sin embargo, prácticamente la totalidad de los servicios que presta INAPI que no tienen una tasa fijada por ley, son gratuitos.
- 8) No se posee una metodología definida de fijación de tasas y sus valores se arrastran desde hace mucho tiempo a la fecha. En cuanto al presupuesto anual de INAPI, éste no se fija por una proyección de demanda ni de ingresos, sino que se calcula respecto de un historico de gastos y proyectos a

financiar. Cabe destacar que INAPI tiene un presupuesto anual de aproximadamente USD\$11 millones y los ingresos para el Estado de Chile producto de las tasas en los procesos de marcas y patentes son aproximadamente USD\$23 millones.

9) NO APLICA

10)NO APLICA

11)NO APLICA

12)Los imprevistos son financiados por ahorros en gastos de operación, bien financiados por tesoro publico (Fisco) en caso de extrema gravedad

13) No existe reserva operativa de recursos, pero si existe un ingreso por transferencia fiscal fijada y asegurada anualmente por ley.

14) Las tasas que cobra INAPI por sus servicios son establecidas por ley en una unidad reajutable mensualmente según el alza del Indice de Precios al Consumidor, IPC, y están estipulados en la ley de propiedad industrial, N° 19.039.

15) La fijación de las tasas no se calcula con una lógica de mercado.

16)NO APLICA

17) INAPI tiene una metodología para estimar el costo de operación de los procesos de su negocio. Esta metodología se centra en ABC costing donde asignan costos directos y los costos indirectos son distribuidos através de "cost drivers" como metros cuadrados de superficie utilizada, cantidad de funcionarios, etc.

18) Las tasas que cobra INAPI por sus servicios, como se ha señalado, se establecen por ley y se fijan en una unidad reajutable mensualmente de acuerdo a la variación del Indice de Precios al Consumidor, IPC. En su fijación no se considera expresamente una tasa interna de rentabilidad ni una tasa interna de retorno, ya que el presupuesto de gastos no se fija en función de los ingresos por tasas, ya que éstas van a beneficio fiscal.

19) NO APLICA, ya que la fijación de las tasas no consideran los costos ni el margen de rentabilidad.

20) Como se ha señalado, no se posee una metodología definida de fijación de precios (tasas). El presupuesto de INAPI no se fija por una proyección de demanda ni de ingresos, sino que se calcula respecto de un historico de gastos y proyectos a financiar. Cabe destacar que INAPI tiene un presupuesto

de aproximadamente USD\$11 millones y los ingresos para el Estado de Chile producto de las tasas en los procesos de marcas y patentes son aproximadamente USD\$23 millones.

- 21) La fijación de precios (tasas) no se calcula con una lógica de mercado.
- 22) La fijación de precios (tasas) no se calcula con una lógica de mercado.
- 23) La fijación de precios (tasas) no se calcula con una lógica de mercado.
- 24) Las principales tasas del proceso de marcas, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, patentes, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y circuitos integrados, están fijadas por ley y se determinan en unidades de moneda mensualmente reajustables de acuerdo al Índice de Precios al Consumir, IPC. Este índice experimentó un incremento de 3,0% en 2019, con respecto al año anterior.
- 25) No existe una fijación de precios (tasas) con dicha metodología
- 26) INAPI tiene una metodología para estimar el costo de operación de los procesos de negocio. Esta metodología se centra en ABC costing donde asignan costos directos y los costos indirectos son distribuidos a través de “cost drivers” como metros cuadrados, cantidad de funcionarios, etc.
- 27) Se posee un mapa de procesos y subprocesos de la institución, ya sean operativos, estratégicos o de apoyo. El área que levanta y actualiza dichos procesos es el Departamento de Estrategia Institucional, dependiente del Director General.
- 28) Gracias a la trazabilidad que entrega la plataforma IPAS, es posible medir la cantidad de producción en un periodo dado de tiempo.
- 29) Existen descuentos para algunas presentaciones que se hacen a través del sistema PCT respecto de personas naturales. Los solicitantes que carezcan de medios económicos, podrán acceder al registro y examen pericial sin necesidad de pagar las tasas correspondientes. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante deberá acompañar una declaración jurada de carencia de medios económicos, además de los documentos exigidos por el reglamento de la ley. Una vez concedido el beneficio, el titular no deberá satisfacer los pagos referidos, difiriendo lo que se hubiera dejado de pagar para los años sucesivos según lo determine el reglamento.

- 30) Como INAPI recibe un presupuesto anual del Fisco según gastos e inversiones proyectadas para un año calendario, no se puede hablar de que algunos de sus servicios tengan subvención, ni mucho menos una subvención cruzada.
- 31) Por lo señalado anteriormente, esto no aplica.
- 32) Además de estar establecidas en la ley, las tasas que cobra INAPI son publicadas en su portal web, donde se indica el origen de las mismas (marco legal).
- 33) NO, las tasas se fijan por ley.
- 34) Al no tener un impacto en el presupuesto y siendo las tasas fijadas por ley, INAPI no posee equipos dedicados a revisar la política de fijación de precios (tasas).
- 35) En la eventualidad de un modificación legal de las tasas, el riesgo es analizado por el Ministerio de Hacienda a través de informes financieros utilizando información enviada por INAPI.
- 36) No aplica.

## ANEXO H – RESPOSTAS OBTIDAS EQUADOR

- 1) Es una institución gubernamental dependiente de la función ejecutiva.
- 2) SENADI cuenta con 3 oficinas (Quito, Guayaquil y Cuenca) y 3 ventanillas de atención (Loja, Ambato y Otavalo).
- 3) No tiene autonomía financiera, depende de la asignación presupuestaria realizada por la Presidencia de la República y la Secretaría Técnica de Planificación.
- 4) Los ingresos son suficientes para cubrir los costos y se cuenta con un mapeo general de costos, más no detallado por actividad.
- 5) Los ingresos obtenidos son solo por concepto de pagos de tasas.
- 6) Los ingresos de la institución van destinados a la cuenta del tesoro nacional y es utilizado como parte de todos los gastos que tiene el estado.
- 7) Si es necesaria, previa a fijar cualquier tasa por servicios la aprobación del Ministerio de Finanzas.
- 8) No.
- 9) (SEM RESPOSTA)
- 10) (SEM RESPOSTA)
- 11) El principal objetivo es promover el registro y uso de los derechos intelectuales en el Ecuador y a su vez cubrir la cuota de aportación monetaria al presupuesto general del estado.
- 12) No.
- 13) (SEM RESPOSTA)
- 14) No.
- 15) Si.
- 16) Si.
- 17) No.
- 18) No.
- 19) (SEM RESPOSTA)
- 20) Costos similares en la región, demanda, volumen de trámites, tipo de usuario que accede a cada servicio, políticas públicas, normativa jurídica.
- 21) No.

- 22) Si se realiza un comparativo con los países de la región y con aquellos que tienen realidades similares a la nuestra, depende de cada tipo de servicio los países a considerar para el análisis.
- 23) Si, depende del Ministerio de Finanzas la aprobación de las tasas.
- 24) No.
- 25) Si, en especial para los servicios de observancia (tutelas administrativas e inspecciones) y mantenimientos de patentes (depende del número de año).
- 26) Si.
- 27) Si, es responsabilidad de la Unidad de Gestión de Planificación.
- 28) No.
- 29) Si, en todos los servicios se puede acceder a descuentos y depende de cada servicio el determinar que usuarios pueden acceder a los mismos.
- 30) Si.
- 31) Si.
- 32) No.
- 33) No.
- 34) Si, el equipo está conformado por representantes de las Dirección General, Direcciones Nacionales, Unidad de Gestión de Planificación y Unidad de Gestión Financiera, en personas puede ser alrededor de 6.
- 35) No.
- 36) No.

## **ANEXO I – RESPOSTAS OBTIDAS COREIA DO SUL**

- 1) Yes, we the Korean Intellectual Property Office (KIPO) is a government Agency.
- 2) The headquarters of KIPO is located within the Government Complex in Daejeon, South Korea. In Seoul and Busan, KIPO has branch offices – one in each city.
- 3) KIPO does not and cannot have a private-enterprise-level full financial autonomy. KIPO's expenditure and execution of the budget is decided through consultation with the National Assembly and the Ministry of Economy and Finance.
- 4) Basically, KIPO is an executive agency meaning its own earned revenue covers all the costs and expenditures. Fortunately, KIPO's revenue exceeds its budget every year, letting the office afford the necessary costs. KIPO's budget is managed based on a program-by-program basis in accordance with the governing law.
- 5) Most of the revenue of KIPO come from the fees paid by applicants and users, and there is no government contribution.
- 6) Most of our revenue is re-invested into IP-related operations within the office, and some of them are used for other administrative management of the office, including personnel expenses. Any leftover money may go to other government-run accounts or funds for deposit to support the fiscal stability of the entire government.
- 7) When setting or changing the fees, KIPO first has to take a careful review to the number of applications (patents, designs, utility models, trademarks), number of registrations, examination environment, fiscal conditions, IP policies, etc. Then, the decision is made after consultation with the Ministry of Economy and Finance in accordance with Price Stabilization Act. Once set, such decision is incorporated into the relevant law ('Fee Collection Rules for Patents, etc.') for pronouncement.
- 8) KIPO does not use specific methodology, but when setting or changing the amount of fees, KIPO carefully considers various elements such as the purpose of fees, the number of applications, number of registrations,

- examination environment, fiscal conditions, foreign cases, IP policies and unit-cost analysis that is provided by outside experts.
- 9) KIPO refers to the IP system, fee system and the amount of fees implemented by other offices like USPTO, JPO, CNIPA, UKIPO, DPMA, IPOS and EPO/EUIPO and also considers national economic conditions when deciding the fees.
  - 10) Please refer to the above-mentioned answers.
  - 11) The purpose of KIPO's price policy is mainly to protect inventions and promote the use of inventions, thereby to accelerate technological advancement. Our price policy also aims to ensure improvement of our examination system and continuous investment in creation, utilization and protection of intellectual property.
  - 12) KIPO does not have an operational reserve. When emergency investment is needed, we adjust the budget to cover the amount.
  - 13) Please refer to the above-mentioned answer.
  - 14) Basically, Price Stabilization Act of Korea provides guidance on pricing the services we offer, and KIPO manages the fee policy under the Fee Collection Rules for Patents, etc.
  - 15) We consider the factors that affect the supply and demand, like the number of applications, number of registrations, examination environment, fiscal conditions, etc.
  - 16) We consider fiscal conditions when setting the fees.
  - 17) KIPO conducts a self-evaluation on the price policy efficiency, by which we can look into whether the objective of price policy is actually met.
  - 18) Is there a rate of return established KIPO's price policy doesn't take the IRR into account.
  - 19) KIPO's price policy is not based on the concept of profit or profit margin, therefore we don't need to set any minimum price. The annual revenue and annual expenditure that affect the office's fiscal conditions are made available for public access through KIPO's official website.
  - 20) Please refer to the above-stated answers.
  - 21) The studies for price elasticity demonstrated different results depending on the methodology and analysis model. KIPO didn't carry out studies for the willingness to pay.

- 22) Is there any weighting based on the economic power and the purchasing power of currencies? KIPO uses the materials and data published by other offices in foreign countries as a reference for comparison. In doing so, KIPO considers the nominal foreign exchange rate, GDP and PPP, etc.
- 23) KIPO plans the budget for annual revenue and annual expenditure, based on the consideration to the number of applications, number of registrations, and fiscal conditions. It is possible that the revenue is bigger than expected, exceeding the planned expenditure, or the other way around. Even so, we do not adjust the fees for that reason.
- 24) As we already mentioned above, KIPO has to decide the amount of fees by prior consultation with the Ministry of Economy and Finance in accordance with the governing law (Price Stabilization Act). With the availability of such institutional device, KIPO does not have to implement price cap that is to regulate inflation. For your information, KIPO has not raised its fees over the last 8 years.
- 25) KIPO does not implement such two-part pricing described in the question. As for examination fee, there is basic fee and KIPO asks additional fee for each patent claim. If you want to see more information about our fee structure (types and amounts), please visit: [https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=92004&catmenu=ek03\\_04\\_01](https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=92004&catmenu=ek03_04_01)
- 26) Outside experts carried out a cost analysis for KIPO helping us correctly calculate the costs for administrative services in the four areas of patents, designs, utility models and trademarks. In doing so, they took into consideration the revenue against expenses, essential personnel expenses, etc. The result was we set the fee lower than the prime cost.
- 27) As far as the planning of budget, the Office of the Director for Planning and Finance is responsible for it.
- 28) KIPO calculates/traces the time spent by individual examiners on processing/examining applications but such records are just for quality management purposes.
- 29) KIPO grants reduction and exemption of fees to persons or entities as long as they meet certain eligibility requirements set by the related law and rules. For instance, small enterprises and public research institutions can get some fee reduction once they prove their eligibility. Details about who are eligible, which

type of fees the reduction is applicable, and how much reduction applicants can get are described by the Fee Collection Rules for Patents, etc. and in Patent Examination Guidelines, which are made available for public access on KIPO's official website.

- 30) The payment made by a certain user group does not affect the payment made by another group. There are no relations among applicant groups under the fee structure. Even though certain groups may be able to get some fee reduction, it is part of national strategic measures granted under the governing law. So, we don't find any necessity to give subsidies to the applicants not being granted any reduction.
- 31) For example, does the collection with a particular group of services subsidize a possible deficit of another group of services? Please refer to the above-mentioned answer.
- 32) Whenever there are any changes to KIPO's fees, it is published through KIPO's website. If such changes are the result of amendment of relevant regulations, the amended laws are also published through the website of National Law Information Center ([www.law.go.kr](http://www.law.go.kr)).
- 33) Yes. KIPO receives users input regarding fee changes or revision of relevant laws, through our website which is the easiest and fastest way of doing so.
- 34) The Office of the Director for Planning and Finance and the Information and Customer Policy Division is respectively responsible for budget planning and fee policy management. Other than those, the departments or personnel involved in the pricing policy differ depending on the scope or nature of work.
- 35) When establishing new fee policy or amending existing ones, KIPO carefully tries to predict practical effectiveness and side effects of doing so. We also conducts an ex-post assessment whenever necessary.
- 36) To some extent, yes. We think such function of pricing works equally for both public and private sector. For your information, KIPO limits the number of reductions one applicant can get, in order to control such opportunistic behaviors.

## ANEXO J – RESPOSTAS OBTIDAS JUNTO À CQUAL

Quanto à gestão por processos de trabalho do INPI:

1) Não. A Cadeia de Valor do INPI é composta por 19 macroprocessos (anexo Cadeia de Valor). Os seguintes macroprocessos apresentam processos mapeados ou por consultoria ou iniciativa da própria unidade ou em conjunto com a CQUAL:

- Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil
- Concessão de patentes
- Recepção de Pedidos e Atuação como Autoridade Internacional no Âmbito do PCT
- Gestão da Qualidade: processo de Gestão de Riscos

Há planejamento para efetivação ou revisão do mapeamento dos processos atuais (AS IS) além da otimização dos processos (TO BE) conforme as iniciativas a seguir:

- Prosperity Fund Fase III: Concessão de Registro de Marca, Concessão de Registro de Desenho Industrial, Concessão de patentes, Recepção de Pedidos e Atuação como Autoridade Internacional no Âmbito do PCT, Gestão de Pessoas, Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil, Gestão da Logística e Infraestrutura e Estão da Tecnologia da Informação e Comunicações. - Previsão de completar o mapeamento de processos AS IS até Junho 2021.
- Contrato de serviço especializado para mapeamento de processos: os demais 11 macroprocessos, com início previsto para setembro 2020 e Planejamento de Execução para 3 macroprocessos por ano. A ordem de execução ainda não está definida.

- 2) No nível de subprocessos, idealmente sim. Para atividades e tarefas, aquelas consideradas críticas (anexo Política de padronização 001 – item 4.3.1.) para o resultados do macroprocesso.
- 3) Sim. Se não fizer parte de atividades críticas (anexo Política de padronização 001 – item 4.3.1.).
- 4) Não de modo centralizado pela CQUAL. Entendemos que a cronoanálise, ou estudo de tempos e movimentos, é uma ferramenta que pode ser utilizada a qualquer momento que precise entendimento de tarefas, no menor nível de

detalhe, para identificação e remoção de gargalos. Não há uma orientação padrão da CQUAL. É avaliado caso a caso e já foi recomendado em 2020, por exemplo, para uma situação específica do processo de fechamento de receitas e despesas.

- 5) O nível de tarefa é uma possibilidade, tanto que está previsto na hierarquia de processo proposta para o INPI (anexo Hierarquia), mas não uma obrigação. Temos o entendimento que o nível de mapeamento depende da criticidade do processo ou atividade.
- 6) Existem os procedimentos para nível de subprocessos, e instruções de trabalho para atividades e tarefas. Ambos são tipos de documentos do Sistema de Padronização do INPI conforme consta nas políticas que compõem o sistema.

Quanto à gestão de riscos, o Manual de Gestão de Riscos do INPI, publicado pela PORTARIA/INPI/PR nº 160, DE 13 DE ABRIL DE 2020 estabeleceu que a identificação dos riscos é de responsabilidade dos gestores dos processos para cada processo da unidade, considerando os contextos em que estão inseridos e os objetivos do processo.

- 1) Sim, há a identificação dos riscos à integridade que se manifestam nos macroprocessos sob as responsabilidades da DIRAD, CGTI, DIRPA e DIRMA, estando essas informações presentes no Plano de Integridade do INPI, disponível na intranet (<http://intranet.inpi.gov.br/institucional/setores/cqual/programa-de-integridade>) e portal (<https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/integridade-publica/programa-de-integridade>).
- 2) Há o “Plano de Ação para a Gestão de Riscos do INPI”, que se propõe à elaboração dos planos de gestão de riscos (de todas as categorias) de todos os processos do Instituto, sendo a primeira etapa o mapeamento/identificação desses processos. O cronograma pode ser consultado no Processo SEI nº 52402.006140/2019-81.