



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**



**DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO**

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2022

PROCESSO 23074.033727/2022-71

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E MARAVALHA PARA ANIMAIS DE LABORATÓRIO

Refere-se à Decisão de Recurso Administrativo interposto pela empresa ROBERTO GIANNICHI FILHO ME

**DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO:**

1. A empresa licitante ROBERTO GIANNICHI FILHO ME interpôs recurso administrativo contra as decisões que classificaram em primeiro lugar - para os itens 01 e 02 - a empresa W. MARCHIOLI & CIA LTDA.
2. No recurso, a empresa ROBERTO GIANNICHI FILHO ME pede a anulação do pregão, para os itens 01 e 02, sob a alegação de que os itens a serem fornecidos pela empresa W. MARCHIOLI & CIA LTDA. referem-se a um produto patenteado pela própria empresa recorrente, e que somente ela (a empresa recorrente) é quem detém a exclusividade na comercialização do produto.
3. De fato, a descrição dos itens 01 e 02 do Termo de Referência, faz uso da descrição de um produto (Flocos de Pinus) que foi depositado visando a obtenção de patente, mas que até a presente data, não foi obtida referida patente.
4. Mas vale lembrar que as descrições constantes no Termo de Referência, como o próprio nome já diz, são apenas para referência e que, na prática, os licitantes que vencem o pregão, na maioria das vezes, não entregam produtos idênticos aos das descrições do Termo de Referência. Muitas vezes os produtos entregues possuem características superiores, bem como há situações em que as empresas vencedoras - apesar de entregam produtos que não atendem algumas especificações do termo de referência - entregam produtos que são plenamente capazes de atender a necessidade da administração. Essa segunda situação demanda apresentação, análise e aceitação das amostras. Em outras palavras, o fato de qualquer empresa vencedora utilizar em sua proposta a descrição de determinado produto, não significa que ela entregará exatamente o produto como foi descrito, uma vez que a própria administração pode flexibilizar tais exigências.
5. Ainda sobre o produto patenteado, a empresa recorrente apresentou documento que comprova apenas a Publicação do Pedido de Patente. No entanto, pela literalidade da lei 9.279, em seus artigos 30, § 1º; 37 e 38, § 3º, o depósito de pedido de patente, a publicação do pedido, o exame do pedido e a concessão da carta-patente são fases distintas. Logo, a patente não foi concedida de fato.

6. Cópia do documento (Publicação do Pedido de Patente) enviado pela recorrente, bem como diversas outras informações do processo de pedido foram obtidas na base de dados do INPI, mediante cadastro no sistema: pePI - Pesquisa em Propriedade Industrial, no seguinte link: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/> e através do seguinte caminho: Pesquisa Avançada > Datas > (22) Data de Depósito > data de 26/01/2018 a 26/01/2018 > Página 02.
7. Com base nas informações do sistema pePI, bem como nas disposições dos art. 31 e 37 da Lei 9.279, o exame do pedido de patente não foi finalizado pelo órgão competente, nem foi concedida a carta-patente. O que há é apenas a Publicação do Pedido de Patente, que gera mera expectativa sobre o direito.
8. O recurso administrativo com o pedido de anulação dos itens, poderia ter sido evitado, caso a empresa recorrente tivesse realizado a impugnação do edital antes mesmo da abertura da sessão pública, período compreendido entre 23/05/2022 a 06/06/2022.
9. Ademais, no âmbito da UFPB, a equipe de planejamento da contratação para Ração e Maravalha foi instruída e se comprometeu a não mais utilizar o termo "Flocos de Pinus", nem utilizar especificações em excesso que possam direcionar para marcas, salvo se a marca for justificada.

#### **DA DECISÃO:**

Com base nos fatos expostos, INDEFIRO o recurso administrativo interposto pela empresa ROBERTO GIANNICHI FILHO ME e mantenho a empresa W. MARCHIOLI & CIA LTDA classificada para os itens 01 e 02 do Termo de Referência.

**João Pessoa, 21 de junho de 2022.**

Cicero de Medeiros Gurgel  
Pregoeiro

## ➤ Pregão Eletrônico

### ▪ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

#### RECURSO :

À UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

EDITAL N.º 02/2022

PROCESSO 23074.033727/2022-71

Objeto: RAÇÃO E MARAVALHA PARA ANIMAIS DE LABORATÓRIO

ROBERTO GIANNICHI FILHO ME, empresa de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob n.º 10.315.821/0001-70, com sede no endereço Rua Romulo Giannichi, nº 105 - Jardim Chácara Mea - Suzano/SP - CEP 08696-555, vem, através da presente, requerer

RECURSO ADMINISTRATIVO

**PEDIDO ANULATÓRIO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2022**

pelos motivos fáticos e jurídicos articulados nas razões abaixo expostas.

A Notificante tomou ciência do Edital de licitação ocorrida pela modalidade Pregão Eletrônico nº 02/2022, Processo nº 23074.033727/2022-71 - Tipo Menor Preço por item, tendo como objeto a aquisição de "ração e maravalha para animais de laboratório", com a descrição dos itens 1 e 2 sendo "Flocos de Pinus não estéril" no Anexo I - Termo de Referência do Edital:

Entretanto, vale frisar que o Produto "FLOCOS DE PINUS" foi patenteado pela empresa notificante, conforme INPI BR 102018001785-3 A2 (Título: FORRAÇÃO DE FLOCOS DE PINUS ELLIOTTI PARA USO COMO CAMA DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO), sendo que os documentos foram devidamente enviados na habilitação do referido pregão, contendo o depósito de pedido junto ao INPI - Instituto Nacional de Propriedades Industrial e a Carta de Exclusividade realizada pela Associação Comercial - sendo a Notificante fabricante exclusiva em todo Território Nacional e Única Distribuidora e autorizada a comercializar o referido produto.

O objetivo do registro/deposito tem por objetivo assegurar o direito de exclusividade, impedir que haja concorrência desleal e que terceiro a utilize sem autorização prévia.

A pretensão da Requerente é fundamentada em seu título, que foi e está sendo, indevida e inadvertidamente, utilizado por outra empresa.

Com efeito, fato notório que o produto estar tutelado por exclusividade, atestada por órgão e entidades competentes para tanto, impede que o órgão licitante adquira produto similar, o que fere o direito de propriedade.

Em razão do direito de propriedade e de exclusividade de uso sobre o produto, tem a Requerente o direito de impedir terceiros de usá-lo sem autorização, conforme prevê o artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, e os próprios artigos 124, incisos V, XIX e XXIII, 129 caput e 130, inciso III, todos da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9.279/96.

No caso em testilha, nem se alegue o disposto no artigo 129 da Lei 9.279/96, como matéria de defesa, o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, pois isso não significa que a ausência do registro da marca no órgão competente impede sua proteção, mormente quando já houve o depósito do pedido, encontrando-se o requerente apenas no aguardo da análise pelo INPI.

É notória a demora do órgão administrativo em analisar os pedidos de registro de marca, e a Requerente não pode ser prejudicada por isso. Em outras palavras, a demora na outorga do registro não pode andar a favor do contrafator.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no RECURSO ESPECIAL Nº 1.032.104 - RS (2008/0033891-8), Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI

CIVIL E COMERCIAL. CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DEPÓSITO EFETUADO JUNTO AO INPI. PENDÊNCIA DE REGISTRO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. 1. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de

embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ.

2. Os embargos declaratórios têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na espécie.

3. A finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.

4. O art. 129 da Lei 9.279/96 subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, que confere ao titular o direito real de propriedade sobre a marca. Mas a demora na outorga do registro não pode andar a favor do contrafator.

5. Assim, não apenas ao titular do registro, mas também ao depositante é assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o disposto no art. 130, III, da Lei 9.279/96. Interesse processual configurado.

6. Recurso especial provido.

Extraído do corpo do acordão:

"A marca comercial pode ser definida como "o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas" (DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 400).

A finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado, protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC). No tocante a esse último aspecto, o que se vê é que a marca confere uma imagem aos produtos e serviços prestados pelo empresário, agregando, com o tempo, elementos para a aferição da origem do produto e do serviço.

Conforme entendimento dessa Corte, "vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso" (REsp 964.780/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJe de 24.09.2007). De fato, ensina-nos GAMA CERQUEIRA:

Quanto às marcas, dissemos, então, que o registro ou depósito, prescrito ou facultado pela lei, não tem o efeito de originar a sua propriedade, a qual se adquire pela ocupação, advertindo, porém, que a proteção legal dessa propriedade pode subordinar-se essencialmente ao registro, ou independe dessa formalidade administrativa, conforme o sistema adotado no direito de cada país (Tratado da Propriedade Industrial . v. II, T. II, Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010, p. 61).

Contudo, isso não significa que a ausência do registro da marca no órgão competente impede sua proteção, mormente quando já houve o depósito do pedido, encontrando-se o requerente apenas aguardando a análise do INPI.

E, no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.388.817- SP (2011/0037589-3) Relator MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO.

1. Jurisprudência firme do STJ no sentido de ser desnecessária a prova concreta do prejuízo nos casos de uso indevido da marca.

2. Ao depositante é assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o disposto no art. 130, III, da Lei 9.279/96.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Logo, a violação narrada nada tem de acaso ou coincidência, mas sim reflete uma clara e manifesta intenção da empresa vencedora em concorrer deslealmente com a Requerente e, mais que isso, aproveitar-se do prestígio da do produto, o qual pertence, única e exclusivamente, à Requerente.

Frisa-se que o Produto "FLOCOS DE PINUS" – Forração para cama de Animais de Biotério – possui características técnicas comprovadas para a finalidade a que se destina, sendo a venda responsabilidade direta da Granja RG.

Sendo assim, impugna-se a classificação de eventual empresa que ofereça o produto, bem como requer a anulação do pregão eletrônico quanto aos itens 1 e 2, face a patente exclusiva do produto fornecido pela empresa Requerente.

Termos em que,  
Pede Deferimento.

São Paulo, 07 de junho de 2022.

ROBERTO GIANNICHI FILHO-ME

p.p. Anderson Capalbo

**Fechar**

▪ **Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões**

**CONTRARRAZÃO :**

NOBRE PREGOEIRO (A) E COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARÁIBA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022  
ITENS 01 E 02 – FLOCOS DE PINUS  
Objeto: RAÇÃO E MARAVALHA PARA ANIMAIS DE LABORATÓRIO

WALDIR MARCHIOLI, Brasileiro, Empresário, Casado, inscrito no CPF nº 412.699.349-53, representante legal da empresa W. MARCHIOLI & CIA LTDA, CNPJ: 09.558.676/0001-70, sediada na Rua Indira Gandhi nº 342, Sala B, Bairro Alto Alegre na cidade de Cascavel, PR – CEP: 85805-310, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar as suas

CONTRARRAZÕES em face do RECURSO ADMINISTRATIVO, apresentado por,

ROBERTO GIANNICHI FILHO ME, empresa de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob n.º 10.315.821/0001-70, com sede no endereço Rua Romulo Giannichi, nº 105 – Jardim Chácara Mea – Suzano/SP – CEP 08696-555, de acordo com as razões de fato e de direito a seguir expostas:

**I - DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

Em 06 de junho de 2022 às 08:30h ocorreu o pregão eletrônico nº 02/2022 da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARÁIBA através do PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL - COMPRASNET para a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de RAÇÃO E MARAVALHA PARA ANIMAIS DE LABORATÓRIO.

A empresa W. MARCHIOLI & CIA LTDA é fabricante de maravalha, serragem, flocos ou cavaco de pinus desde o início das suas atividades em 14/05/2008, ou seja, antes da concorrente iniciar suas atividades a Recorrida já estava no mercado fabricante, comercializando e atendendo diversos órgãos públicos nacionais com seus produtos.

A partir disto, a empresa Recorrida participou do certame que ocorreu de forma de pregão eletrônico para fornecimento dos itens 01 e 02 – Flocos de Pinus e foi vencedora do certame ofertando o melhor produto, preços e condições.

Entretanto, a empresa Recorrente não conformada com o resultado do certame, manifestou sua intenção de recorrer apresentando alegações manifestadamente duvidosas, apenas para que esta digníssima comissão de licitações aceitasse a intenção e abrisse prazo para apresentação do recurso administrativo.

**II - DO PRODUTO LICITADO**

O produto licitado é conhecido em todo o território nacional contendo diversas nomenclaturas, sendo algumas delas: Flocos de Pinus, Maravalha de Pinus, Serragem de Pinus, Cavaco de Madeira de Pinus, Cama para Roedores de Pinus, aparas de madeira, raspa de madeira entre outras. O mercado utiliza os nomes de Maravalha de Pinus ou Flocos de Pinus para diferenciar a granulometria das partículas, mas a comprovação se dá através de LAUDOS, o produto é tão somente MARAVALHA DE PINUS. A recorrente está apenas utilizando um “apelido” já existente para tentar a patente.

Este produto é um tipo de biomassa produzida a partir da madeira de pinus e é utilizado principalmente por biotérios para forrar o chão das gaiolas de roedores ou coelhos, utilizados para a realização de estudos científicos. Dessa forma, o produto é fabricado, comercializado e utilizado no Brasil e todo o mundo a décadas

O objetivo é manter a higienização, organização, a temperatura do ambiente e proteger os animais do contato com o solo, fezes e urina que podem acarretar futuras doenças. A produção da maravalha ou flocos de pinus começa com a escolha da madeira que será maturada e depois passará por um processo de secagem, retirando toda a possibilidade de contaminação existente nela.

O que diferencia um produto para outro são as suas características próprias decorrentes do processo de fabricação, sendo algumas delas, nível de absorção de água, tamanho das lascas de pinus, teor de umidade, percentual de fungos e manchadores.

Desta forma, os órgãos adquirentes deste tipo de produto solicitam o laudo do IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas para garantir que o produto ofertado por determinada empresa atenda as características estabelecidas nos editais de licitação, que visam garantir o padrão de qualidade estabelecido e evitar que os estudos e pesquisas

realizadas sejam prejudicados decorrentes de fabricantes de má qualidade.

Deveras, o objetivo da Recorrente é "eliminar" a concorrência de forma ilegal para se manter no mercado sozinha, inclusive ocorreu situação semelhante no pregão nº 11/2021 da UASG 257005 DO ÓRGÃO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS - CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS, onde os preços estão aparentemente superfaturados (R\$640,00/saco), pois estão mais que 500% acima do valor de mercado para este produto. Inclusive estamos providenciando denúncia junto ao Tribunal de Contas da União e Ministério Público, situação que deverá ser apurada desde os orçamentos fornecidos para composição do preço de referência, até a comprovação dos prováveis ilícitos ocorridos.

### III – DA NÃO EXISTENCIA DO REGISTRO DE PATENTE JUNTO AO INPI

A Recorrente efetuou registro de patente INPI BR 102018001785-3 A2 com objetivo de garantir a exclusividade de comercialização de produto com a expressão "FORRAÇÃO DE FLOCOS DE PINUS ELLIOTTI PARA USO COMO CAMA DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO", conforme pedido de registro efetuado pelo documento anexado pela concorrente junto da pasta com os documentos de habilitação.

Entretanto, vale destacar que a própria concorrente confirma que ao pedido de registro ainda não foi conferida a exclusividade da marca "FORRAÇÃO DE FLOCOS DE PINUS ELLIOTTI PARA USO COMO CAMA DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO" pelo INPI, encontrando-se em análise desde o ano de 2018 até a presente data.

Em contato com o INPI e em consulta aos documentos acostados naquele pedido de depósito, foi informando que NÃO EXISTE EXCLUSIVIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO do produto FLOCOS DE PINUS, conforme alega a Recorrente, ou seja, o recurso apresentando é apenas um ato desesperado, com objetivo de tentar confundir esta digníssima comissão e leva-la ao erro de anular o presente pregão eletrônico, com intuito de prejudicar a presente administração e impedir a Recorrida de continuar ofertando para o presente órgão.

O Próprio site do INPI informa expressamente no seguinte link que o pedido de depósito de patente não confere exclusividade até que seja acatado o pedido pelo INPI e expedido o certificado de registro, [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/perguntas-frequentes/patentes#quando\\_direitos](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/perguntas-frequentes/patentes#quando_direitos) :

"Uma vez feito o depósito da patente junto ao INPI, o requerente já poderá usufruir dos direitos de uma patente? Não. O que o depositante possui é uma "expectativa de direito" que somente se confirmará caso venha a obter a patente."

O registro da marca efetuada pela Recorrente deverá ser negado pelo INPI, pois conforme informações obtidas, o pedido de depósito efetuado encontra-se consubstanciado em vícios, contendo informações ausentes, além da tentativa equivocada de registrar patente de produto já comercializado no Brasil a décadas, conforme é de conhecimento desta administração e nos termos da LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996 que Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial o seu artigo 45, protege usuários que já fabricavam o produto antes do pedido de patente, segue:

Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento.

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação. portanto, conforme

Por fim, o próprio recurso administrativo da Recorrente informa a impossibilidade de se obter o registro do pedido de patente efetuado pelo fato da lei de Propriedade Industrial supracitada no capítulo 'Dos Sinais Não Registráveis Como Marca' mais especificamente no artigo 124 incisos V, VI, XVIII, XIX e XXIII estabelece esta impossibilidade, segue:

### DOS SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou

serviço a que a marca se destina;

[...]

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

[...]

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia. (grifou-se)

Como pode ser comprovado acima, a própria Requerente confirma a impossibilidade de se obter o registro da "marca" FLOCUS DE PINUS, pois é termo técnico usado na indústria e tem relação direta com o produto, sendo comumente chamado de flocos a maravalha mais fina. O processo de fabricação é o mesmo, apenas utilizando a peneiração para separar a mais grossa da mais fina pelos furinhos do utensílio!

Destaca-se que, a própria Recorrente ao participar do processo licitatório cadastrou seu produto com marca diversa (Granja RG) da requerida no pedido de patente junto ao INPI marca "FORRAÇÃO DE FLOCOS DE PINUS ELLIOTTI PARA USO COMO CAMA DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO".

Deverás, os laudos do IPT juntados pela Recorrida e Recorrente, comprovam que são produtos diversos, mas que atendem a finalidade desta licitação, ou seja, "FLOCOS OBTIDOS DA MADEIRA PINUS ELLIOTTI, NÃO ESTÉRIL, DESTINADO À FORRAÇÃO DE CAMA/CAIXA DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO (ROEDORES)" e tais documentos por si só já comprovam que o recurso da Requerente é fundado em erro e deve ser negado provimento.

Por fim, os laudos apresentados pela Recorrente também comprovam que o seu produto não atende as características técnicas exigidas no edital de licitação, pois a capacidade mínima de absorção de água estabelecido no edital é de igual ou maior que 225% e o laudos apresentados contém 196,3% e 212,3%, ou seja, a Recorrente não possui produto capaz de atender ao edital.

Ademais, já notificamos o INPI referente a ilicitude do pedido de patente efetuado pela concorrente, pois está consubstanciado em erro, com intuito de obter "exclusividade de comercialização" de produto já existente no mercado de consumo, muito antes da abertura da empresa Recorrente e já estamos providenciando o recurso administrativo junto ao órgão, bem como AÇÃO ANULATÓRIA DE PATENTE.

#### IV - DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Caso a Recorrente fosse detentora de Registro de Patente do produto licitado, conforme alega, deveria ter efetuado impugnação ao edital nos termos legais e conforme previsto no próprio edital de licitação item 23 e seguintes.

Entretanto, deixou a concorrente de impugnar o referido edital, pois resta cristalino que a Recorrente tem conhecimento que uma tentativa de impugnação seria devidamente rechaçada por não conter mérito.C

Desta forma, optou a concorrente em participar do referido pregão eletrônico, disputou a fase de lances com a Recorrida, efetuou lances, porém, não conseguiu ofertar melhores condições e após como última tentativa desesperada, tenta induzir esta renomada comissão de licitações ao erro, alegando matéria de fato ter conhecimento que não possui direitos. Portanto, o recurso administrativo não deve ser provido.

#### V - DA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE OU CONTRATAÇÃO DIRETA

Caso a Administração desejasse adquirir determinado produto de empresa detentora de registro de patente do INPI, deveria a optar pela inexigibilidade de licitação ou contratação direta, justificando a necessidade da compra exclusiva de determinado produto.

Mas como é de conhecimento desta Administração, o produto licitado sempre foi adquirido para uso dos animais em laboratório, desta forma, não há em que se falar em produto inventado ou de exclusividade da Recorrente.

De acordo com o art. 25, inc. I, da Lei nº 8.666/1993, a inexigibilidade de licitação será feita quando houver inviabilidade de competição, segue:

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

Para determinar se a certidão de registro de marca no INPI é suficiente, cumpre avaliar, primeiro, os contornos da necessidade pública a ser atendida e as soluções disponíveis no mercado para satisfazê-la.

Isso porque a impossibilidade de instauração de um processo competitivo requer a comprovação de que não há meios de estabelecer critérios objetivos de julgamento ou de que não se verifica uma pluralidade de interessados que atuem na execução ou no fornecimento do que a Administração precisa. E a confirmação desses aspectos exige uma análise detida em torno dos interesses que devem ser satisfeitos e das opções existentes no segmento para fazer frente ao encargo definido.

Ora, se em uma licitação não seria admitida a exigência imotivada de marca, porque tal condição restringe indevidamente a competição, violando princípios fundamentais norteadores das compras públicas, com mais razão tem-se que a decisão pelo afastamento do dever de licitar deve estar pautada em motivação pertinente à escolha da marca.

Antes de prosseguir com a análise da comprovação da exclusividade do fornecedor, deve a administração demonstrar, objetivamente, que a escolha de determinada marca se relaciona com a necessidade de padronização do objeto ou da identificação dele como o único apto a atender à demanda administrativa.

Para tanto, é pertinente a manifestação da área requisitante, com auxílio do setor técnico, a respeito dos motivos de ordem técnica que conduzem à conclusão de que o objeto pretendido é o único que reúne as características necessárias para atender à necessidade existente.

Portanto, não basta alegar que o produto indicado é capaz de satisfazer a necessidade pública, é preciso demonstrar que não há outros, de outras marcas, similares, que apresentem as condições mínimas e indispensáveis para atender ao objetivo pretendido. Do contrário, se a Administração não estiver diante de necessidade de padronização do objeto e o mercado oferecer outros produtos semelhantes que apresentem as características mínimas consideradas indispensáveis para atender ao interesse público, restará afastada a possibilidade de indicação de marca e, nessa medida, não será admitida a inexigibilidade de licitação. Assim, como mais de um produto poderá fazer frente à demanda administrativa, será viável a competição via instauração da licitação.

A respeito, vejam-se trechos do Acórdão nº 822/2007 do Plenário do Tribunal de Contas da União:

Representação. Contratação de empresa para fornecimento de software de gestão de patrimônio por inexigibilidade de licitação. Impossibilidade. Conhecimento e procedência. 1. A contratação do fornecimento de sistema de informática que pode ser oferecido por outras empresas deve ocorrer por meio de licitação, não cabendo o instituto da inexigibilidade, previsto no art. 25 da Lei 8.666/1993. [...] 9.2. determinar à FUNASA que: [...] 9.2.2. somente quando restar comprovado ser econômica e operacionalmente desvantajosa a aquisição de novo software no mercado por licitação, proceda à contratação por inexigibilidade de licitação do software já em uso, com fundamento no art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93; 9.2.3. somente contrate serviços diretamente, por inexigibilidade de licitação, quando restar comprovada a inviabilidade de competição, em consonância com o disposto nos arts. 25 e 26 da Lei nº 8.666/93; (TCU, Acórdão nº 822/2007, Plenário.) (Grifamos.)

Seguindo esse racional, é possível entender que a certidão de registro de marca do produto no INPI em favor de determinada empresa não é suficiente para, por si só, comprovar a exclusividade em sua comercialização. Como tal certificado demonstra que a empresa é quem detém a patente do produto, é preciso avaliar se há outros documentos que denotem ser ela a fornecedora exclusiva de produtos que atendam ao objetivo da licitação, o que não é o caso.

Portanto, a Administração deve promover diligências com o intuito de verificar se, além da patente, o particular é o fornecedor exclusivo do produto, o que pode ser confirmado mediante pesquisa junto ao mercado. A adoção dessa cautela coaduna-se com a orientação do Tribunal de Contas da União consignada na Súmula nº 255:

Nas contratações em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, é dever do agente público responsável pela contratação a adoção das providências necessárias para confirmar a veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade.

Portanto, caso a Requerente um dia consiga obter de alguma forma o registro da patente da marca "FLOCUS DE PINUS" fornecida pelo INPI, jamais será admitida a compra do produto pela administração pública pela via da inexigibilidade ou compra direta, por existir no mercado diversos outros produtos similares, que atendem perfeitamente o objetivo da administração, não existindo justificativa técnica, doutrinária ou jurisprudencial plausível para justificar tal ilegalidade.

## VI – PEDIDOS

Prezando pelo zelo e o empenho desta digníssima Comissão de Licitações da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, em guardar o caráter isonômico do procedimento, respeitando os Princípios da Economicidade, Da Seleção da Proposta mais Vantajosa para Administração, Da Eficiência, Da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade Administrativa e da Supremacia do Poder Público, o julgamento do pregão eletrônico nº 02/2022 NÃO PRECISA SER REFORMADO e deve ser mantida a empresa Recorrida como vencedora do certame, sendo Adjudicada e Homologada para o fornecimento dos itens 01 e 02 deste processo licitatório.

Por fim, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada admiração e respeito.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Cascavel, PR 14 de junho de 2022.

WALDIR MARCHIOLI  
CPF nº 412.699.349-53  
W. MARCHIOLI & CIA LTDA  
CNPJ:09.558.676/0001-70

**Fechar**