
PARECER

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PÚBLICA PARA A CONTRATAÇÃO DE TOTEM DE SEGURANÇA

Joel de Menezes Niebuhr

Advogado (OAB/SC nº 12.639). Doutor em Direito do Estado pela PUC/SP. Mestre em Direito pela UFSC. Autor dos livros: “Regime emergencial de contratação para o enfrentamento à pandemia de COVID-19” (Belo Horizonte: Fórum, 2020); “Licitações e Contratos das Estatais” (Belo Horizonte: Fórum, 2018, em coautoria com Pedro de Menezes Niebuhr); “Dispensa e Inexigibilidade de Licitação Pública” (4ª Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015); “Pregão Presencial e Eletrônico” (8ª Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019); “Licitação Pública e Contrato Administrativo” (4ª Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015); “Registro de Preços: aspectos práticos e jurídicos” (2ª Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013, em coautoria com Edgar Guimarães); “Princípio da Isonomia na Licitação Pública” (Florianópolis: Obra Jurídica, 2000); e “O Novo Regime Constitucional da Medida Provisória” (São Paulo: Dialética, 2001); além de diversos artigos e ensaios publicados em revistas especializadas.

I. EXPOSIÇÃO DOS FATOS

1. A Helper Tecnologia de Segurança., neste parecer denominada apenas Helper, é a detentora da Carta Patente de Invenção nº PI 0903795-0, expedida em 29/10/2019, que lhe concedeu a patente de invenção do equipamento intitulado “*Sistema de repressão, monitoramento e atendimento a emergências*”. Trata-se, em linhas gerais, de equipamento de segurança digital a ser instalado em logradouros públicos para monitoramento de ambientes urbanos, formado por câmeras de monitoramento, dispositivos de vídeo-chamada de emergência, botão de emergência, luzes de sinalização e altos falantes, neste parecer denominado apenas totem de segurança.

2. A Helper informa que desenvolveu o totem de segurança há cerca de uma década, quando formulou o requerimento da patente de invenção, só deferida, repita-se, em 29/10/2019. Nesse interregno, foi a única empresa no Brasil que dispunha do sobredito equipamento, tanto que a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança – ABESE emitiu declaração de exclusividade em seu favor, com amplitude nacional.

3. A Helper também esclarece que não tem representantes comerciais, nem trabalha com revendedores, de modo que só ela comercializa o totem de segurança. Em complemento, frisa que não vende o totem de segurança. O modelo de negócio da Helper é o de prestação de serviços, por meio dos quais instala os equipamentos e realiza todas as manutenções e atualizações, recebendo contrapartida mensal, o que guarda semelhanças com contrato de locação ou de licenciamento.

4. Assim, a Helper noticia que firmou contratos com diversos órgãos e entidades da Administração Pública, na maior parte das vezes com municípios. Foi contratada por inexigibilidade pelo CEASA/PR e pelo Município de Balneário Camboriú e por meio de licitação pelos municípios de Campinas, Resende, Artur Nogueira, Saudade do Iguaçu, Estância de Atibaia, São José, Santa Cruz Cabralia, Curitiba e também, num segundo contrato, pelo Município de Balneário Camboriú. Em todas as licitações, ou a Helper participava sozinha ou terceiro aparecia e acabava desclassificado porque não dispunha do equipamento, o que corrobora a sua exclusividade.

5. Sem embargo, com o passar dos anos, o totem de segurança, instalado e em funcionamento em diversos municípios, chamou a atenção de outras empresas, que passaram a copiá-lo. Atualmente, outras empresas dispõem do mesmo equipamento, com a mesma concepção e com a mesma utilidade do totem de segurança desenvolvido pela Helper e objeto da Carta Patente de Invenção nº PI 0903795-0.

6. De acordo com a Helper, diversos órgãos e entidades da Administração Pública manifestam interesse em contratar o totem de segurança, porém muitos revelam dúvidas quanto à viabilidade da contratação por meio de inexigibilidade de licitação pública. Sob esse contexto, solicita parecer jurídico acerca da contratação por meio de inexigibilidade de licitação pública diante da Carta Patente de Invenção nº PI 0903795-0, bem como sobre aspectos procedimentais que devem ser cumpridos pelos órgãos e entidades da Administração Pública para instruir adequadamente tais processos.

É o relatório. Passa-se ao parecer.

II. NOTA INTRODUTÓRIA SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE E A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO DIRETA

7. A obrigatoriedade de licitação pública tem por causa o princípio da isonomia e acaba por respaldar os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. Portanto, antes de celebrar contratos, a Administração Pública, por regra, deve realizar licitação pública. Em paralelo a isso, há casos em que, legitimamente, a licitação é afastada, o que revela as hipóteses de contratação direta – diz-se *direta* porque sem a prévia licitação –, consubstanciadas pelas figuras da inexigibilidade e da dispensa de licitação.

8. É importante frisar, já de plano, que a regra é a obrigatoriedade de licitação. A contratação direta – quer por inexigibilidade, quer por dispensa - é exceção. É isso que prescreve a parte inicial do inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal, segundo a qual “*ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes [...]*”.

9. A regra constitucional é a licitação. No entanto, a própria Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação sem licitação, através das hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação. Na qualidade de exceção, as hipóteses de inexigibilidade e de dispensa devem se interpretadas restritivamente. É fundamental advertir que não se objeta a legitimidade da contratação direta, dado que prevista e amparada na própria Constituição Federal e desde que adstrita aos casos de verdadeira inviabilidade de competição ou de potencial produção de gravame ao interesse público, caso a licitação pública fosse realizada.

10. A contratação direta, em que pese exceção, é permitida expressamente no inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal. Ela é legítima, constitucional e legal. Renato Geraldo Mendes e Egon Bockmann Moreira chamam a atenção sobre esse aspecto:

Quem atua na área de contratação pública se depara constantemente com a afirmação de que a licitação é a regra, e a dispensa e a inexigibilidade são exceções. Mas, fato é que isso se tornou uma espécie de mantra na área da contratação pública ou uma frase pronta, que todos repetem sem refletir melhor sobre seu conteúdo. Ao afirmar que uma coisa é regra e a outra sua exceção, definimos uma ordem de prevalência de uma sobre outra. No entanto, esse não é o ponto mais relevante.

O problema maior está em adotar a ideia de regra e exceção imaginando que há apenas um único pressuposto aplicável para toda a realidade normatizada. Com isso, passamos a crer, por exemplo, que o certo, o comum é licitar, e que não licitar é incomum, é errado. Cria-se, assim, uma ideia de que se valer da exceção é não fazer o que deveria ter sido feito. Gera-se a errada concepção de que se deveria evitar a dispensa e a inexigibilidade. Mas é preciso dizer que não é nada disso. Primeiro, porque não há apenas um único pressuposto para definir o cabimento da regra e o da exceção. Segundo, porque a legalidade depende tanto da aplicação da regra quanto da exceção. Ademais, em razão de tal equívoco de concepção, amplia-se demasiadamente o dever de

licitar e, por via de consequência, o cabimento da contratação sem licitação é reduzido consideravelmente.¹

11. Não há sentido em obstaculizar hipóteses de inexigibilidade e de dispensa legítimas, tanto que o constituinte, na parte inicial do inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal, não as proíbe, mas, ao contrário, oferece a elas fundamento de validade, desde que dentro de certos parâmetros. A interpretação restritiva não pode deitar a perder a razoabilidade, o bom senso, não pode levar ao absurdo, ao comprometimento dos interesses públicos, a recusar hipóteses legítimas de contratação direta amparadas na Constituição Federal e na Lei.

III. FUNDAMENTO DA INEXIGIBILIDADE DECORRENTE DA CONDIÇÃO DE EXCLUSIVIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

12. A inexigibilidade resulta da inviabilidade da competição e se refere, por consequência, aos limites intrínsecos da licitação pública, que é espécie de disputa, de competição. Se, em determinados casos, a competição se revela inviável, falece a licitação pública, que a pressupõe. A inexigibilidade depende de situação fática, não, necessariamente, de normas jurídicas. Ou seja, ela sempre tem lugar nas situações em que se constata de fato a inviabilidade de competição.

13. A obrigatoriedade de licitação pública encontra limites, porque há casos em que ela não poderia se desenvolver regularmente. Daí falar-se, repita-se, de *inexigibilidade* de licitação pública, ou seja, hipóteses em que não se poderia exigir que se procedesse à licitação pública, uma vez que, mesmo se a Administração Pública quisesse realizá-la, tal empreendimento estaria fadado ao insucesso por força da inviabilidade de competição.

14. O *caput* do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993 prescreve que “é *inexigível* a licitação quando houver *inviabilidade de competição*, em especial: (...)”. (grifo acrescido). Da redação dada ao dispositivo em apreço deflui que a inexigibilidade está

¹ MENDES, Renato Geraldo; MOREIRA, Egon Bockmann. *Inexigibilidade de Licitação. Repensando a contratação pública e o dever de licitar*. Curitiba: Zênite, 2016. p. 51.

sempre relacionada à inviabilidade da competição, o que acarreta a impossibilidade de ultimar o procedimento licitatório.

15. A hipótese mais clássica de inexigibilidade de licitação é a tratada no inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993, pertinente à situação em que uma pessoa dispõe com exclusividade daquilo que demanda o interesse público. Leia-se:

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;

16. Como dito, o dispositivo supracitado refere-se ao exemplo mais clássico de inexigibilidade de licitação pública. Ora, se apenas uma pessoa dispõe do objeto ou da utilidade pretendida pela Administração, somente ela pode ser contratada. À Administração não é dada a opção de contratar outras pessoas, porque, pura e simplesmente, outras pessoas não dispõem do que pretende a Administração. Assim sendo, se apenas uma pessoa dispõe do que pretende a Administração, se apenas uma pessoa pode ser a contratada, não se pode exigir a licitação, por isso, diz-se que ela é inexigível. Nesse caso, a competição é flagrantemente inviável, porque aquele que dispõe do objeto ou utilidade pretendida pela Administração não irá competir consigo mesmo.

17. Doutrina e jurisprudência debatem sobre a aplicabilidade do inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993 nas situações em que o objeto do contrato não se restringe às compras, porém abrange serviços, obras, locações, licenças e outros objetos. O subscritor deste parecer já teve a oportunidade de manifestar-se sobre o assunto:

O dispositivo supracitado provoca certo desencontro quanto à sua amplitude: há quem defenda que ele se restringe à aquisição de objetos, sem abranger serviços e obras; e, em direção oposta, há

quem sustente que ele também incide sobre a contratação de serviços e obras, desde que sejam prestados de modo exclusivo.

[...]

O desencontro de opiniões ocorre porque, analisando sistematicamente o inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666/93, se percebe que ele se destina, ao menos prioritariamente, à aquisição de bens, enquanto que o inciso II à prestação de serviços técnicos especializados, e o inciso III à prestação de serviços artísticos. Por isso, de modo apressado, alguns concluem que o inciso I somente incide sobre a aquisição de bens, entremostrando-se descabido trazê-lo à colação para pautar inexigibilidade de licitação pública destinada à contratação de serviços ou de obras, que, para tal desiderato, deve amparar-se no inciso II ou III.

Nada obstante esse argumento, o inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 prescreve que o contratado deve comprovar que é produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. E deve fazê-lo, em tributo à letra do dispositivo, “através de atestado fornecido pelo órgão de registro de 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”. Salta aos olhos que o dispositivo também se refere à obra e ao serviço. Por conseqüência, é imperativo reconhecer alguma utilidade a essa referência. Ora, não convém presumir que o legislador lance palavras inúteis, sem nexos; e, diga-se de passagem, mesmo que as lance, cabe ao hermenêuta dar-lhes utilidade e nexos.

A dificuldade em apreender a utilidade da alusão do inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 à obra e ao serviço reside no inciso seguinte, isto é, no inciso II, que trata, especificamente, dos serviços técnicos especializados. Melhor explicando, se o inciso II é dedicado especialmente aos serviços técnicos especializados, o inciso I não teria que se intrometer nessa esfera, versando apenas aquisição de bens.

Entretanto, convém atentar que o inciso II não diz respeito a serviços que são prestados com exclusividade, mas àqueles que o são com marca ou estilo pessoal e peculiar que os caracterizam. Esses serviços não são exclusivos, pois mais de uma pessoa podem prestá-los, uma vez que a justificativa da inexigibilidade para tais casos se funda na ausência de critérios objetivos para o cotejo das propostas caso se realizasse licitação pública, pois cada qual é

tingido por tonalidade pessoal e subjetiva. Por exemplo: a contratação de jurista de alto gabarito para lavrar parecer na área de sua especialidade não pode ser precedida de licitação pública, pura e simplesmente porque juristas efetivamente de alto gabarito não se disporiam a participar de licitação pública e, mesmo que se dispusessem, não haveria critério objetivo para comparar um e outro.

Sob essa perspectiva é possível vislumbrar a utilidade dos termos *obras e serviços* tais quais insertos no inciso I, porquanto assumem sentido distinto do termo *serviços* tal qual albergado no inciso II: o inciso I concerne a *obras e serviços* que sejam prestados com exclusividade, e, noutro contexto, o inciso II não demanda a exclusividade, mas especialização técnica de natureza singular. Então, nas hipóteses em que alguém desenvolve técnica para a prestação de serviço ou obra que seja exclusiva, a contratação se dará por inexigibilidade, com amparo no inciso I. Já nas hipóteses em que o serviço deva ser prestado por profissional técnico cuja especialização seja singular, a contratação se dará por inexigibilidade, agora com supedâneo no inciso II.

[...]

Por tudo quanto até agora foi dito, é incorreto restringir o âmbito do inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 aos contratos de aquisição de bens, afastando os serviços e as obras prestadas de modo exclusivo. O fato é que o dispositivo remete a obras e serviços, desde que prestados com exclusividade. Em síntese: o inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 estende-se a todos os contratos cujos contratados detenham produtos ou serviços exclusivos, sem que importe a natureza do pactuado.²

18. Enfim, o inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993 é o fundamento da inexigibilidade de licitação pública que se ampara na exclusividade do contratado, pouco importando a natureza do contrato, se aquisição, serviço, obra, locação ou licenciamento.³ Se a inexigibilidade não for causada pela exclusividade do contratado,

² NIEBUHR, Joel de Menezes. *Dispensa e Inexigibilidade de Licitação Pública*. 4ª Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p. 144/145.

³ Processo Administrativo. Contratação direta de fornecedor exclusivo de determinado serviço. “Embora o art. 25, inciso I, da Lei de Licitações faça alusão, de forma direta, apenas a compras, entendo ser cabível uma interpretação extensiva do dispositivo, admitindo-se a aplicabilidade, também, quanto à contratação de serviços”. (TCE/MG. Processo Administrativo nº 606.324, Julgado em 07/08/2007)

porém pela singularidade do objeto, daí o fundamento pode ser os incisos II e III do mesmo artigo 25 da Lei nº 8.666/1993.⁴

19. De todo modo, tal debate é de estatura meramente formal. Isto porque o *caput* do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993 prescreve que a licitação é inexigível sempre que houver inviabilidade de competição. Dessa sorte, ainda que para alguns as hipóteses de prestação de serviços não se enquadrem no inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993, em que pese o bem objeto do contrato ser exclusivo, a inexigibilidade de licitação pública encontraria fundamento no *caput* do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993. Em termos práticos e substanciais, a contratação deve ocorrer por meio de inexigibilidade de licitação pública. O que se discute é apenas o dispositivo legal que melhor fundamenta a contratação direta, se o *caput* ou o inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993.

20. Sobre o tema, ressalta-se decisão relativamente antiga do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, cujo teor reconhece que, nas hipóteses de contratação de serviços exclusivos, o fundamento é o *caput* do artigo 25 e não o seu inciso I. Leia-se:

É lícita a contratação de serviços com fulcro no art. 25, *caput*, sempre que comprovada a inviabilidade de competição. Ressalte-se que, na hipótese de contratação de serviços, o fundamento legal deverá ser o *caput*, posto que o inc. I trata apenas de compras. É mister, ainda, a comprovação da exclusividade na prestação do serviço.⁵

21. Repita-se que, para o subscritor deste parecer, o fundamento para a contratação de aquisições, serviços, obras ou locação exclusivas é o inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993 e não o seu *caput*. De qualquer maneira, com base no inciso I ou no *caput*, o resultado prático e substancial é o mesmo: reconhece-se a inexigibilidade de licitação pública.

⁴ Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
[...]

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

⁵ TCU: Decisão 63/1998, Órgão Julgador: Plenário, Relator: Adhemar Paladini Ghisi, DOU: 17/03/1998.

IV. CARACTERIZAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DA HELPER RECONHECIDA PELA CARTA PATENTE DE INVENÇÃO Nº PI 0903795-0

22. O fundamento da inexigibilidade de licitação pública sobre a qual versa o presente o parecer, quer amparada no *caput* do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993, quer no seu inciso I, reside na exclusividade da pessoa que dispõe do objeto ou da utilidade pretendida pela Administração. Noutros termos, a Administração quer algo que só uma pessoa dispõe e, portanto, só uma pessoa pode oferecer a ela. Então, a Administração, se quiser realmente aquele objeto ou utilidade, não tem outra opção afora contratar aquela pessoa, por efeito do que, se o sujeito do contrato é pré-determinado, a competição e a licitação são inviáveis.

23. A caracterização da exclusividade da Helper é amparada na Carta Patente de Invenção nº PI 0903795-0. MARÇAL JUSTEN FILHO afirma o óbvio:

Suponha-se a necessidade de adquirir um certo equipamento que está tutelado por patente de invenção. É óbvio que o Estado não poderá adquirir produto equivalente, fornecido irregularmente por quem não é titular de direitos de comercialização.⁶

24. Ora, a proteção dos autores de inventos é direito fundamental consagrado no inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Federal:

Art. 5º. [...] XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

⁶ JUSTEN FILHO, Marçal. *Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos*. 16ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 490.

25. Em concreção constitucional, a Lei nº 9.279/1996 regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e assegura ao titular da patente o direito de exclusividade de qualquer ato de comercialização sobre o objeto de patente, inclusive impedindo que terceiros contribuam para a violação da patente:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; [...]

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o **direito de impedir** que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

26. Na mesma direção, o inciso I do artigo 184, também da Lei nº 9.279/1996, qualifica como crime contra a patente o comportamento do terceiro que recebe produto com violação ao direito de patente:

Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou **recebe**, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou [...] Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

27. É evidente que terceiros não podem colocar à venda (oferecer proposta) equipamento ou produto similar ao objeto da patente de invenção. E é também evidente que terceiros não podem contribuir para que outros coloquem à venda equipamento ou produto similar ao objeto da patente de invenção, sob pena de serem partícipes da violação à propriedade intelectual. Daí a dicção dos supracitados § 1º do artigo 42 e do artigo 184, ambos da Lei nº 9.279/1996, que asseguram ao titular da patente o direito de impedir que terceiros contribuam para a violação de patente, bem como criminaliza a mera conduta de receber produto fabricado com violação de patente.

28. Sob essa perspectiva, a Administração Pública, como integrante do aparato estatal, não pode se opor ou desconsiderar o reconhecimento e os direitos atribuídos pelo Estado brasileiro ao detentor da patente. A rigor, dela exige-se todas as

providências para que os autores de inventos sejam protegidos e os seus direitos prestigiados, em harmonia com o direito fundamental prescrito no inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Federal. Nessa medida, sob pena de violação aos supracitados § 1º do artigo 42 e do artigo 184, ambos da Lei nº 9.279/1996, a Administração Pública não pode ser o “terceiro” que contribua com a quebra de patente nem pode ser o “terceiro” que receba produto fabricado com violação de patente.

29. Por conseguinte, caso a Administração Pública pretenda contratar o objeto de patente de invenção, terá que fazê-lo com o titular da carta de patente ou com quem comercialize o sobredito objeto com a autorização do titular da carta de patente. Se o titular da carta de patente não tem representantes comerciais nem permite que terceiros comercializem o objeto da patente – como é o caso da Helper em relação à Carta Patente de Invenção nº PI 0903795-0 – a Administração Pública terá que fazê-lo necessariamente com o titular da carta de patente. No caso em tela, se a Administração Pública pretende contratar o totem de segurança objeto da Carta Patente nº PI 0903795-0, terá que fazê-lo obrigatoriamente com a Helper, com base no *caput* ou no inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993.

30. Daí que é vedado à Administração Pública, se pretende contratar o totem de segurança objeto da Carta Patente de Invenção nº PI 0903795-0, sequer abrir processo de licitação pública. Sucede que a licitação pública é processo competitivo que conclama terceiros a oferecem propostas acerca do seu objeto. Logo, a licitação pública cujo objeto é o mesmo do da Carta Patente de Invenção nº PI 0903795-0 constitui ato que “contribui” para que terceiros “exponham ou ofereçam à venda” o objeto da sobredita Carta de Patente e, nessa medida, constitui ato ilícito, que se opõe ao prescrito no inciso I e no § 1º do artigo 42 e no artigo 184, todos da Lei nº 9.279/1996.

31. De mais a mais, por rigor jurídico, acaso a licitação pública seja ultimada, os agentes públicos que definiram os seus termos ou a conduziram incorrerão no crime tipificado no artigo 184 da mesma Lei nº 9.279/1996, haja vista que, por suas ordens, a Administração Pública acabaria por “receber [...] produto fabricado com violação de patente de invenção [...]”.

32. A propósito, a contrafação da patente de invenção não depende da absoluta identidade dos objetos. Se não fosse assim, a patente de invenção

poderia ser facilmente violada e seus efeitos seriam em muito fragilizados, porque bastaria ao violador agregar a ela algum aspecto ou característica secundária para alegar que não se trata exatamente do mesmo objeto. O artigo 186 da Lei nº 9.279/1996 é peremptório:

Art. 186. Os crimes deste Capítulo caracterizam-se **ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.**

33. A jurisprudência é consolidada nesse sentido por décadas. Veja-se, por ilustração, ementa de julgado clássico do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Para ocorrer o crime de contrafação de patente de **invenção não é necessário haja absoluta identidade entre os dois produtos.** Basta que a semelhança seja tal que torne possível o engano.⁷

34. Trata-se da teoria dos equivalentes, muito bem compreendida por julgado do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL:

Segundo a teoria dos equivalentes, essencial ao deslinde da controvérsia posta em exame, há violação à patente mesmo quando usados apenas meios equivalentes ao invento e não os estritos mecanismos dispostos nas reivindicações. Em outras palavras, se a violação atingir apenas parte e não todas as reivindicações (todos os componentes mecânicos de um invento, por exemplo), utilizando-se o autor da contrafação quanto aos demais elementos de meios equivalentes, há crime de violação à propriedade industrial. Nada mais lógico, pois de outra forma bastaria ao falsificador utilizar apenas o elemento central inventivo ou outro secundário que lhe caracteriza, para então substituir os demais por equivalentes, com o objetivo de escapar às consequências jurídicas de seu ato. [...] Portanto, no caso em exame a parte postulante logrou comprovar os fatos articulados na exordial, no sentido de que a demandada se utilizou indevidamente e auferiu lucros com a ideia desenvolvida e devidamente patenteada. Assim, há evidente caracterização de

⁷ STF, RE nº 22.017. Órgão Julgador: Primeira Turma, Relator: Ministro Mário Guimarães. Julgamento em 28/05/1953.

contrafação no compactador para linhas de plantio de semeadoras, adubadoras e plantadoras, devendo a ré ressarcir os prejuízos materiais suportados pela postulante.⁸

35. E não se esqueça que a Carta Patente nº PI 0903795-0 é de invenção e não de mera utilidade. A distinção entre patente de invenção e de utilidade é apresentada pelos artigos 8º e 9º da Lei nº 9.279/1996:

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

36. Dizendo de outra forma, a patente de invenção pressupõe algo completamente novo que solucione um problema existente. A patente de utilidade, em espectro menor, apenas aprimora um objeto já existente, agregando a ele novas utilidades ou funções. Portanto, sob dada perspectiva, a proteção da patente de invenção é bem mais robusta do que a da patente de utilidade. A distinção é explicitada por DENIS BORGES PEREIRA:

No entanto, o que faz do modelo de utilidade um instrumento útil para os países como o Brasil é exatamente a inexistência do requisito de atividade inventiva: instrumento mais pedagógico, talvez, do que de mercado, esta patente reconhece avanços mínimos da produção industrial, dando-lhe proteção mais curta e menos vigorosa – exatamente por não exigir mais distância entre os níveis inventivos.⁹

⁸ TJRS, Apelação Cível nº 70048527238, Relator: Desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível, Julgado em 29/08/2012.

⁹ PEREIRA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual*. Tomo II, Lumen Juris, 2010, Rio de Janeiro. p. 239.

37. Na prática, significa que o titular da patente de invenção tem o direito de comercializar com exclusividade o seu objeto ou objeto que lhe seja assemelhado, considerando a já mencionada teoria dos equivalentes, sendo vedado que terceiros a reformulem ou agreguem novas funcionalidades secundárias à invenção. O objeto da patente de utilidade não confere a mesma prerrogativa ao seu titular, porque se admite que outros comercializem o mesmo objeto desde que sem as funcionalidades que foram por ele agregadas e que justificaram a patente de utilidade.

38. Isso significa que a Administração Pública, diante de objeto protegido por patente de invenção, goza da discricionariedade de contratá-lo ou não. Se decide contratar, não pode fazê-lo com terceiro que lhe ofereça o mesmo objeto ainda que com alguma utilidade distinta, mais abrangente ou menos abrangente do que a do objeto patenteado – o próprio oferecimento do objeto pelo terceiro configura ilícito. Nesse caso, que corresponde à Carta Patente de Invenção nº PI 0903795-0 outorgada em favor da Helper, a Administração Pública vê-se obrigada a contratar com inexigibilidade de licitação, com fundamento no *caput* ou no inciso I do mesmo *caput* do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993, não havendo qualquer espaço de discricionariedade. Repita-se que a discricionariedade é para decidir se deve ou não contratar o objeto da Carta Patente de Invenção. A partir do momento em que a Administração Pública decide contratar o objeto da Carta Patente de Invenção, não há qualquer lastro de discricionariedade para decidir com quem contratar, porque somente a Helper, detentora da Carta Patente de Invenção, pode fazê-lo. Por conseguinte, também não há discricionariedade para escolher como contratar, porque, diante da exclusividade da Helper, a competição é inviável e impõe-se a inexigibilidade fundada no *caput* do artigo 25 ou no inciso I do *caput* do mesmo artigo 25 da Lei nº 8.666/93, não sendo facultado à Administração Pública realizar licitação pública, que, por si só, representa violação à Carta Patente de Invenção.

39. Noutro lado, diante de objeto protegido por patente de utilidade, a Administração Pública goza da discricionariedade de contratá-lo ou de contratar objeto que tenha outras utilidades, mais abrangentes ou menos abrangentes. O juízo discricionário da Administração Pública depende do quão relevante para a consecução do interesse público são as funcionalidades que justificaram a concessão da patente de utilidade, porque tais funcionalidades são exclusivas do detentor da patente de utilidade. Havendo justificativas em interesse público para contratar o objeto com aquelas utilidades, então a contratação pode ser realizada por meio da inexigibilidade de

licitação, com base no *caput* ou no inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993. Se não houver tais justificativas, a Administração Pública terá que abrir licitação pública, permitindo que terceiros ofereçam objeto sem exigir as sobreditas funcionalidades que foram reconhecidas na carta patente de utilidade.

40. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem precedente que cai como luva. Tratava-se de recurso em mandado de segurança que objetivava anular licitação cujo objeto coincidia com o objeto de carta patente de utilidade. O argumento do impetrante, em síntese, era que a Administração Pública não poderia contratar aquele objeto com terceiros, teria que fazê-lo obrigatoriamente com o impetrante detentor da patente de utilidade, por meio de inexigibilidade de licitação. O voto do Ministro Mauro Campbell Marques, acolhido por unanimidade, negou provimento ao recurso, justamente porque se tratava de patente de utilidade e não patente de invenção, cujos efeitos não impediam que terceiros comercializassem o mesmo objeto da patente, desde que com outras funcionalidades. Extrai-se da ementa do Acórdão:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO POR PREGÃO PRESENCIAL. EXCLUSIVIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE LICITAÇÃO PREVISTAS NO ART. 25, INCISO I, DA LEI 8.666/93.

1. Buscou-se com a impetração anular o Pregão n. 040/2008, realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas gerais, defendendo o impetrante que o fornecimento do produto licitado enquadra-se em uma das hipóteses de inexigibilidade de licitação previstas no art. 25 da Lei 8.666/92 diante do privilégio de exclusividade para o fornecimento de "capa para tampa de reservatório de água potável (caixa d'água)", que está tutelado por carta de patente.

[...]

5. Na hipótese dos autos, o motivo explicitado pelo recorrente para contornar a exigência legal da realização do certame público, na verdade, não restou devidamente comprovado. A documentação juntada aos autos, notadamente o registro feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, não evidencia prontamente a exclusividade para todo e qualquer tipo de "capa para tampa de caixa d'água" - objeto da licitação, **mas apenas demonstra que o recorrente detém a patente de um modelo de**

utilidade, e não de uma invenção. Ou seja, não há exclusividade para o produto licitado, mas apenas sobre os melhoramentos promovidos em produto já existente. (Grifo acrescido).¹⁰

41. Daí que não se pode confundir patente de invenção, como é o caso da Carta Patente de Invenção nº PI 0903795-0 da Helper, com mera patente de utilidade. Diante da proteção jurídica mais robusta da patente de invenção e da teoria dos equivalentes, a Administração Pública somente pode contratar o totem de segurança com a Helper, sendo-lhe vedado contratar com terceiros, ainda que seus equipamentos tenham uma ou outra característica diferente do totem de segurança da Helper, objeto, repita-se, da Carta Patente de Invenção nº PI 0903795-0. Por conseguinte, se a Administração Pública pretende contratar o totem de segurança, deve fazê-lo por inexigibilidade de licitação, com base no *caput* ou no inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993. A abertura de licitação cujo objeto seja o totem de segurança, ainda que não tenha exatamente todas as suas características, constitui ato ilícito, fere o prescrito no inciso I e no § 1º do artigo 42 e no artigo 184, todos da Lei nº 9.279/1996, o que significa dizer que, obviamente, por força do princípio da legalidade, é vedado à Administração Pública fazê-lo e, se ela ainda que desavisadamente o fizer, os agentes públicos podem ser responsabilizados, inclusive na esfera criminal.

V. PROCEDIMENTO PARA A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE

42. A Lei nº 8.666/1993 trata da etapa preparatória da contratação direta, o que abrange a inexigibilidade de licitação. O seu artigo 26 prescreve o seguinte:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.

¹⁰ STJ, RMS Nº 37.688-MG, , Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Órgão Julgador: Segunda Turma, Julgado em 26/06/2012.

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.

43. Em resumo, o artigo 26 inicia-se pelo fim, tratando da ratificação por parte da autoridade competente e da publicação do ato de dispensa. Para chegar-se a isso, nos termos do supracitado artigo 26, é preciso (i) justificar a dispensa ou a inexigibilidade de licitação; (ii) declinar as razões de escolha do fornecedor; e (iii) justificar o preço.

44. Pois bem, antes de qualquer outro ato, a Administração Pública deve definir o objeto da contratação direta e as condições técnicas que sejam relevantes para sua execução. Embora não seja expressamente exigido em lei, sugere-se a confecção de termo de referência que, além da definição do objeto, deve justificar a inexigibilidade de licitação, no caso em tela, para a contratação do totem de segurança, com base na Carta Patente de Invenção nº PI 0903795-0, conforme as considerações desenvolvidas nos tópicos anteriores deste parecer, já indicando e também justificando a contratação da Helper, dado que, repita-se, detentora da sobredita patente de invenção.

45. Também se sugere que o termo de referência já apresente a justificativa sobre o preço a ser contratado e que indique as rubricas orçamentárias, procedendo-se à reserva orçamentária. Normalmente, a Administração pede a pretensos interessados que lhe apresentem propostas, promovendo uma espécie de cotação de preços. Esse procedimento não tem lugar em contratações fundadas na inexigibilidade de licitação por exclusividade, uma vez que o pressuposto é justamente que apenas uma pessoa disponha do objeto pretendido pela Administração. Se somente uma pessoa dispõe do objeto, o preço de mercado é o preço praticado por essa pessoa. Sob essa perspectiva, a justificativa do preço deve ser realizada juntando-se aos autos do processo

cópias de outros contratos firmados pela pessoa que se pretende contratar, comprovando os preços que costumam ser praticados por ela.

46. Sobre o assunto, a Advocacia-Geral da União editou a Orientação Normativa nº 17/2009, cujo teor é o seguinte:

A razoabilidade do valor das contratações decorrentes de inexigibilidade de licitação poderá ser aferida por meio da comparação da proposta apresentada com os preços praticados pela futura contratada junto a outros entes públicos e/ou privados, ou outros meios igualmente idôneos.

47. Esse entendimento encontra-se há muito consolidado. Por ilustração, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO:

45. Também importante é o entendimento pacífico de que a justificativa de preço é elemento essencial da contratação, posto que a sua validade depende da verificação da razoabilidade do preço ajustado, conforme prevê o inciso III do art. 26 da Lei nº 8.666/1993. [...]

47. Por outro lado, diferentemente da tese do recorrente, a inviabilidade de competição não constitui óbice, por si, à verificação da razoabilidade do preço. Diversos são os parâmetros que poderão ser utilizados para se avaliar a adequação dos preços, mesmo quando se tratar de fornecedor exclusivo.

48. Sobre esse tema, o jurista Marçal Justen Filho (Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9ª ed., 2002, p. 290-291) evidencia, de forma objetiva, a existência de vários métodos exequíveis para se evidenciar a razoabilidade dos preços. Por exemplo, um dos parâmetros poderia ser os preços praticados pelos particulares ou por outros órgãos governamentais, conforme sinaliza, inclusive, o inciso IV do art. 43 da Lei nº 8.666/1993. Ensina o autor que, na ausência de outros parâmetros, 'o contrato com a Administração Pública deverá ser praticado em condições econômicas similares com as adotadas pelo particular para o restante de sua atividade profissional [...]'.⁷

49. Em conclusão, a justificativa dos preços tanto era exequível como também era exigência legal, visto que a Administração Pública não pode contratar por valor desarrazoado.¹¹

48. Mais recentemente, em 06/08/2020, a Secretaria de Desburocratização do Ministério da Economia produziu a Instrução Normativa nº 73/2020, cujo artigo 7º prescreve o seguinte:

Art. 7º Os processos de inexigibilidade de licitação deverão ser instruídos com a devida justificativa de que o preço ofertado à administração é condizente com o praticado pelo mercado, em especial por meio de:

I - documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos idênticos, comercializados pela futura contratada, emitidos no período de até 1 (um) ano anterior à data da autorização da inexigibilidade pela autoridade competente;

II - tabelas de preços vigentes divulgadas pela futura contratada em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, contendo data e hora de acesso.

§1º Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente.

§2º Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto anteriormente, a justificativa de preço de que trata o caput pode ser realizada com objetos de mesma natureza.

§3º Caso a justificativa de preços aponte para a possibilidade de competição no mercado, vedada está a inexigibilidade.

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, às hipóteses de dispensa de licitação, em especial as previstas nos incisos III, IV, XV, XVI e XVII do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

49. A Instrução Normativa nº 73/2020 tem aplicação restrita à Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, logo não é obrigatória para municípios e estados, nem para estatais federais. De toda forma, suas disposições podem

¹¹ TCU. Acórdão nº 2.611/2007, Relator: Ministro Augusto Nardes, Órgão Julgador: Plenário, Julgado em 05/12/2007.

ser consideradas e tomadas como referência pelos municípios e estados e pelas estatais federais. É o que se recomenda.

50. Nessa direção, deve-se juntar outros contratos firmados pela Helper ou os respectivos documentos fiscais, que tenham por objeto o totem de segurança, de preferência contratos que sejam vigentes ou os seus contratos mais recentes, de modo a comprovar a atualidade dos preços praticados. O inciso I do artigo 7º da Instrução Normativa nº 73/2020 remete a documentos fiscais emitidos no período de um ano. A legislação não prescreve a quantidade de contratos a serem juntados. Considera-se que três contratos são suficientes, fazendo-se um paralelo com a quantidade mínima de propostas exigidas para a modalidade convite, em acordo com o § 3º do artigo 22 da Lei nº 8.666/93.¹² Também é conveniente imprimir e juntar aos autos a tabela de preços praticada pela Helper, o que encontra previsão no inciso II do artigo 7º da Instrução Normativa nº 73/2020.

51. Deve-se juntar aos autos do processo administrativo as certidões de regularidade fiscal e trabalhista da Helper. Convém mencionar, a propósito, que o contratado, se pessoa jurídica, não pode ostentar débito com o sistema de seguridade social (§3º do artigo 195 da Constituição Federal).

52. O processo até então levado a termo deve ser encaminhado à consultoria jurídica, cuja função é lavrar parecer tocante à legalidade dele (inciso VI do artigo 38 da Lei nº 8.666/1993). Em seguida, de acordo com o *caput* do artigo 26 da Lei nº 8.666/1993, o ato de inexigibilidade deve ser comunicado dentro de 3 (três) dias à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial no prazo de 5 (cinco) dias, o que é condição para a sua eficácia.

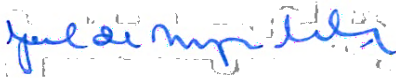
¹² Art. 22 [...] § 3º Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

53. As conclusões aportadas neste parecer partem das informações e elementos técnicos apresentados pela Helper e são centradas na Carta Patente de Invenção nº PI 0903795-0. Diante de tais informações e elementos técnicos, conclui-se que a contratação do equipamento aqui denominado como totem de segurança, objeto da Carta Patente de Invenção nº PI 0903795-0, bem como a contratação de qualquer equipamento que lhe seja correspondente, ainda que apresente funcionalidades distintas, somente pode ser empreendida pela Administração Pública nacional por meio de inexigibilidade de licitação pública, com fundamento no *caput* ou no inciso I, também do *caput*, do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993. Enfatiza-se, em deferência ao princípio da legalidade, que a abertura de licitação cujo objeto seja o totem de segurança, ainda que não tenha exatamente todas as suas características, constitui ato ilícito, fere o prescrito no inciso I e no § 1º do artigo 42 e no artigo 184, ambos da Lei nº 9.279/1996.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Florianópolis (SC), 1º de setembro de 2020.



JOEL DE MENEZES NIEBUHR

OAB/SC Nº 12.639