

Da inexigibilidade de licitação resultante da patente

Denis Borges Barbosa (2007)

As observações que fazemos abaixo são aplicáveis *ceteris paribus* a outras razões de exclusividade jurídica ou de fato, por exemplo, a existência de apenas um registro sanitário para a utilidade licitada.

[1] § 1. 1. - Do que já dissemos sobre a questão

Da questão desta seção, assim tratamos anteriormente ¹:

Contratação Direta necessária

Segundo a definição do Art. 25 da Lei 8.666/93, não se faz a licitação (é inexigível...) quando a concorrência é impossível. Ao contrário do que acontece quando a contratação direta é optativa, as hipóteses de inexigibilidade de licitação estão em aberto: ocorrem quando por qualquer razão ² a competição é inviável.

Dois são as hipóteses mais óbvias: quando o objeto da oferta ou demanda estatal não for finito (por exemplo, quando todos os interessados podem obter a utilidade estatal, ou todos os suprimentos ofertados serão adquiridos), e quando o objeto da demanda ou a fonte da oferta forem únicas ³.

Vejamos os exemplos previstos em lei.

a) Fornecedor único Quando só haja uma fonte do produto (Art. 25,I) ou do serviço (Art. 7o. § 5o.) . Assim, se há um só titular de uma tecnologia, por razões de fato ou por exclusividade legal, a fonte é única ⁴. O importante neste contexto é que a análise da oferta única se faça quanto à utilidade oferecida, e não quanto às características técnicas: é preciso comprar manteiga, ou margarina serve? De outro lado, se o intuito não é a utilidade imediata, mas a capacitação ou a potencialidade de desenvolver novos produtos, é este fator que se levará em consideração.

E, em obra posterior ⁵:

Citemos, primeiramente, a *inexigibilidade* de licitação. Ela se refere ao Art. 25 da Lei 8.666 - que não é, ao contrário do Art. 24, um rol fechado de situações. Quando é inexigível a licitação? O princípio jurídico é muito simples: é quando não há, de forma alguma, como licitar.

É inexigível a licitação em dois casos, que não estão na lei, mas resultam da razoabilidade. O primeiro deles é - no caso do ente público ser o provedor -, quando as prestações do ente

1 Em BARBOSA, Denis Borges. Licitações, Subsídios e Patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997.

2 [Citação no Original] Lúcia Valle Figueiredo e Sérgio Ferraz, op.cit., p. 103 entendem que tanto a impossibilidade de fato, a lógica como a jurídica tornam inexigível a licitação. Sem dúvida, se uma patente torna uma empresa fornecedora exclusiva, aplica-se o dispositivo.

3 [Citação no Original] Vide Figueiredo e Ferraz, op.cit., e especialmente Sundfeld, op.cit., que discorrem excepcionalmente bem sobre o tema.

4 [Citação no Original] No caso dos bens físicos, a lei impõe um requisito formal de certificação da exclusividade, que deve ser feita por entidades de classe.

5 BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes; TÁPIAS, Mariana Loja; SIQUEIRA, Marcelo Gustavo Silva; MACHADO, Ana Paula Buonomo. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

público não são finitas, ou seja, quando não se precisa escolher um ou outro beneficiário. Se todos podem se valer dos bens e serviços da administração pública sem limites, não é necessário realizar a licitação. Tratando-se, por exemplo, de um bem imaterial, em que todos os licenciados podem fazer uso, estamos num caso típico de inexigibilidade de licitação, porque o bem oferecido é infinito. É o caso óbvio das licenças não exclusivas.

Não se precisava da Lei 10.973/2004 para regular um contrato de fornecimento de tecnologia, do qual é fornecedor ou licenciante a administração, quando esta torna pública aquela tecnologia - para quem quiser levar.

O segundo caso de inexigibilidade é quando ocorre ao contrário, ou seja, quando a fonte do que a Administração precisa é só uma. Se existe somente uma alternativa, é inexigível a licitação, porque não há o que trazer à chamada pública, à concorrência, enfim, a qualquer tipo de procedimento em que se leve em conta várias partes. Assim, por exemplo, se a Administração Pública tem que licenciar uma patente, não havendo alternativas, não se imagine que vai se fazer uma licitação para tomar algo que só um pode prover.

Pela aplicação do *caput* do Art. 25 da Lei 8.666/93 existem outros casos em que é inexigível a licitação; quando, por exemplo, o prestador de serviços e de facilidades tem características tão especiais, subjetivamente especiais, e a própria prestação é tão ligada aos aspectos subjetivos que se torna impossível fazer uma chamada pública de alternativas a essa contratação.

São os casos difíceis (e nos abstermos de detalhá-los neste passo), de notória especialização: a prestação tem um caráter singular, único, que não é uma *commodity*. Será uma prestação, bem ou serviço de caráter muito singular, e essa singularidade se radica no aspecto rigorosamente pessoal, subjetivo do prestador ou supridor. Somente ele tem aquelas características pessoais que permitem o atendimento das necessidades públicas. Em tais casos, se isenta a administração de realizar licitação.

[1] § 1. 2. - Das limitações a essa inexigibilidade

A existência dessa inexigibilidade quando há uma exclusividade legal é comprovada pela jurisprudência do TCU neste sentido⁶, mas tal isenção sofre da mais restrita interpretação - como já notou o STJ⁷ -, de modo a apenas dar

6 Tribunal de Contas da União, ACÓRDÃO nº 2.094/2004 – “Plenário 9.1 no tocante à aquisição de bens e serviços de informática pelos entes da administração pública federal, firmar entendimento no seguinte sentido: 9.1.2. as justificativas para a inexigibilidade de licitação devem estar circunstancialmente motivadas, com a clara demonstração de ser a opção escolhida, em termos técnicos e econômicos, a mais vantajosa para a administração; 9.1.3. a inexigibilidade de licitação para a prestação de serviços de informática somente é admitida quando guardar relação com os serviços relacionados no art. 13 da Lei 8.666/1993 ou quando se referir à manutenção de sistema ou software em que o prestador do serviço detenha os direitos de propriedade intelectual, situação esta que deve estar devidamente comprovada nos termos do inciso I do art. 25 da referida norma legal.”

7 Superior Tribunal de Justiça, ACÓRDÃO 200200396456, Relator: LUIZ FUX, DJE 01/07/2008: “Outrossim, não se revela razoável alegar que A Carta-Patente concedida à AMP Incorporated de Harrisburg - Pensilvânia - não tenha validade no Brasil. E esta declaração inidônea, contraria a nossa legislação (fl. 2.397), na medida em que o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual - INPI não ostenta a atribuição legal de certificar exclusividade. Nada obstante, a concessão do pedido de registro formulado pela AMP do Brasil junto ao INPI garantiu à referida empresa o direito de fabricar e comercializar o piso conforme as descrições no pedido de privilégio, como anotado no laudo pericial à fls. 2.916. (...) iii) a concessão do pedido de desenho industrial, concedido pelo INPI, garante à empresa citada na denúncia a exclusividade do direito de fabricar o piso conforme as suas características, mas não proíbe outros fabricantes de serem detentores de outros modelos de piso elevado semelhantes, hábeis a desempenhar a mesma função; (iii) inexistência de pedido de depósito de desenho industrial relativo a outros pisos elevados.”

exclusividade em caso de inexistência de qualquer outra alternativa, senão a do produto efetivamente protegido pela exclusiva⁸.

Tal entendimento apenas corrobora nosso entendimento publicado em 1996, segundo o qual “O importante neste contexto é que a análise da oferta única se faça quanto à utilidade oferecida, e não quanto às características técnicas: é preciso comprar manteiga, ou margarina serve?”.

[1] § 1. 3. - Nula a concessão, inexistente a inexigibilidade

Não é a existência de uma invenção que assegura a exclusividade do uso da respectiva tecnologia, inclusive para fins de licitação.

Assim dissemos⁹:

Uma vez concedida a patente na data e através de publicação do respectivo ato de expedição da carta-patente (art. 38 § 3^o), uma série de efeitos se produz:

para o titular, nasce o direito exclusivo: a partir de então pode restringir terceiros a deixar de fazer as atividades que lhe são privativas, sob sanção civil e penal (art. 42 e 183), com as limitações pertinentes;

para o titular, nasce o poder de haver indenização pelas violações de seu interesse jurídico protegido anteriormente à concessão, na forma do art. 44.

Assim, se nula for a concessão, desaparece o direito à exclusividade de licitação, conseqüência da exclusividade patentária¹⁰:

8 Tribunal de Contas da União, Acórdão 620/2000 - Segunda Câmara: “(...) 5.3.2. Análise: pode-se depreender das informações constantes à fl. 878, que a Diretoria DST/AIDS/MS, por meio do Ofício DN-DST/AIDS/n.º 138/91, informou à CEME que o produto da Microbiológica deveria seguir os trâmites de avaliação e controle de qualidade, bem como de registros feitos por outros órgãos do governo (que não a DN-DST/AIDS) e, portanto, esse produto ainda não possuía condições legais de comercialização. Mediante pesquisa na rede mundial de computadores - INTERNET (fl. 884), verificamos que em fevereiro de 1989, o FDA aprovou a Pentamidina em aerossol para o Programa de Tratamento com Novos Fármacos em Investigação. Esse programa foi estabelecido para permitir o uso de medicamentos que ainda estão em fase experimental, mas que, para pacientes que estão com uma enfermidade grave e com risco de vida, possuem uma relação risco/benefício aceitável, ou seja, o benefício que pode ser atingido pelo uso do medicamento compensa o risco de usá-lo, apesar de ainda carecer de mais testes científicos para comprovação de seus efeitos, benéficos e maléficos, entre outros testes. Tendo em vista que em 1989 o FDA liberou a Pentamidina e que ela constituía, à época, fármaco em investigação e se considerarmos as leis de Patentes que estabelecem que uma empresa (um laboratório, por exemplo), quando lança um novo produto no mercado (medicamento) e registra a patente desse produto goza de um determinado período de exclusividade na sua produção e comercialização mundial, e como a Rhône Poulenc estava comercializando esse medicamento em 1991, chegamos à dedução que realmente ela detinha a exclusividade no comércio. (...) Entendemos que a compra feita no mercado internacional foi adequada à realidade do ano de 1991. Portanto, consideramos o assunto justificado.” (...) Cabe observar, entretanto, que discordamos das conclusões alcançadas. Aprofundando a pesquisa na Internet, obtivemos referências sobre o medicamento com data de 1966 na página da FDA (fls. 924), o que afasta a possibilidade de persistir em 1991 a prerrogativa de exclusividade devido a leis de patentes. Além disso, encontramos menção à existência de outros fabricantes de pentamidina em datas anteriores à da compra em questão conforme Banco de Dados de Medicamentos da Associação de Universidades e Indústrias Farmacêuticas Francesas - Biam (fls. 915) e registros constantes na FDA (fls. 916/923).”

9 Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, Lumen Júris, 2003.

10 Idem, ibidem.

No dizer da Lei 9.279/96, é nula a patente, modelo de utilidade ou certificado de adição concedida contrariando as suas disposições. Assim, não lista as causas de nulidade: a concessão ferindo qualquer dos requisitos legais resulta em desfazimento da concessão. No entanto, a nulidade administrativa presume um número limitado de causas, como veremos abaixo.

Absoluta, a nulidade não será necessariamente total: a nulidade poderá incidir sobre algumas reivindicações, desde que as subsistentes consistam em matéria patenteável por si mesmas. Ou seja, que todos os requisitos da patente estejam satisfeitos quanto às reivindicações subsequentes, inclusive o de unidade de invenção (Art.47).

O efeito da nulidade, uma vez concedida, é obviamente ex tunc: produzirá efeitos partir data do depósito do pedido (art. 48).