



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 217703/22
ASSUNTO: RECURSO DE AGRAVO
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
INTERESSADO: MARCIO ANDREI RAUBER, MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, PLAYMOVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
ADVOGADO / PROCURADOR: BRUCE BASTOS MARTINS, BRUNO EDUARDO BUDAL LOBO, DOUGLAS RODRIGO GAUER, GABRIEL SOUTO SILVA, RAFAEL MEDEIROS POPINI VAZ
RELATOR: CONSELHEIRO NESTOR BAPTISTA

ACÓRDÃO Nº 1200/22 - Tribunal Pleno

Recurso de Agravo. Despacho nº 285/22–GCNB. Município de Marechal Cândido Rondon. Decisão Monocrática que não recebeu Representação. Alegação de violação de patente de modelo utilidade não constatada. Inexistência de proteção sob mesas digitais sensíveis ao toque de modo amplo. Inexistência de previsões no Edital da licitação que exijam características específicas do modelo protegido pela patente. Pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do Agravo interposto.

1. RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Agravo contra decisão monocrática, consistente no Despacho nº 285/22-GCNB, que deixou de receber a Representação autuada sob o nº 753920/21, com pedido de medida cautelar, nos termos do art. 113, §1º, da Lei nº 8.666/93, formulada pela empresa PLAYMOVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A contra o MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, dando conta de possível irregularidade no procedimento licitatório aberto pelo Edital de Pregão Eletrônico nº 119/2021, cujo objeto se consubstancia na formação de registro de preços com vistas à “aquisição de mesas digitais interativas touch screen para atender as necessidades das escolas municipais e CMEIS”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Em suas razões recursais alega a recorrente que houve equívoco do relator ao afirmar que “o edital *“buscou fornecimento de um produto com características gerais”, deixando de CONSIDERAR que referidas características estão inseridas na patente da Agravante, deixou de observar que a patente de modelo de utilidade concede ao seu titular uma série de prerrogativas”*; apresentou o histórico da criação da Playtable; apresentou fundamentos semelhantes aos da representação para defender que “a *patente de modelo de utilidade BR 20 2016 014242 9, depositada ainda no ano de 2016 e posteriormente concedida pelo INPI, a **AGRAVANTE TORNOU-SE A ÚNICA EMPRESA BRASILEIRA QUE POSSUI PATENTE QUE ENGLOBA A SOLUÇÃO DESENVOLVIDA***”; apresentou laudo de perito contratado no sentido de que haveria violação de sua patente pelo modelo utilizado pela empresa vencedora da licitação impugnada, defendendo que a análise técnica aponta reprodução das características exclusivas protegidas pela patente de modelo de utilidade, bem como reprodução por meios equivalentes; reitera os argumentos acerca dos valores apresentados no edital e acerca dos riscos do uso de softwares livres; defende que há risco de apreensão dos produtos caso sejam adquiridos aqueles que violem a patente concedida à recorrente.

Presente os requisitos de admissibilidade o recurso foi recebido e encaminhado à Diretoria de Protocolo para reatuação.

É o breve relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, cumpre destacar que o Agravo é o meio procedimental adequado para atacar as decisões monocráticas de Conselheiro, nos termos do *caput* art. 75¹ da Lei Orgânica do TCE/PR.

Assim, no presente caso, os recursos de Agravo foram tempestivamente manejados pelas partes legitimadas, nos termos do art. 474² do Regimento Interno.

¹ Art. 75. Cabe Recurso de Agravo, no prazo de 10 (dez) dias, com efeito, apenas devolutivo, contra decisão monocrática do Conselheiro, do Auditor ou do Presidente do Tribunal.

² Art. 474. Estão legitimados a interpor recurso quem foi parte no processo, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, representado por seu Procurador-Geral, e o terceiro interessado ou prejudicado.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Ainda em sede preliminar, sublinhe-se que a decisão agravada, em que pese sua nomenclatura de “despacho”, é indubitavelmente ato de caráter decisório, razão pela qual pode ser objeto do presente recurso.

Por conseguinte, o presente recurso de Agravo interposto deve ser conhecido.

Dados os aspectos preliminares, passa-se à análise do mérito.

A decisão impugnada concluiu que não havia comprovação de que a patente de modelo de utilidade concedida à empresa PLAYMOVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A concedia proteção contra a comercialização de toda e qualquer “*mesa digital interativa touch screen*”, por ser da característica desta patente a evolução de conceito, bem como que o produto requerido na licitação apresentaria características gerais, não especificamente aqueles existentes apenas no modelo fabricado pela representante, tendo se fundamentado ainda em decisão do INPI sobre o tema.

A argumentação do recurso não trouxe qualquer elemento novo que justifique a reforma da decisão, conforme adiante se expõe.

Primeiramente, não há que falar em falta de embasamento na decisão que indeferiu o recebimento da representação, uma vez que foi fundamentada nos documentos constantes no processo e na legislação que trata do tema, especialmente em decisão do INPI.

Cumpre pontuar que a patente de modelo utilidade, como prevê o conceito legal existente no art. 9º da Lei nº 9.279/96, caracteriza-se por ato inventivo de evolução, já que pressupõe ato inventivo ***que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação***:

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**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Assim, a patente concedida à recorrente reconhece ato inventivo de aperfeiçoamento, melhoria funcional, dentro do conceito que a legislação prevê, pois se fosse ato originário de criação a patente seria de invenção, com fundamento no artigo 8º da Lei de Proteção Industrial³.

A própria Diretriz de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade faz a distinção⁴:

Entretanto, o mesmo deve ponderar sobre a melhor forma de proteção. O inventor poderá identificar melhor a natureza (Invenção ou Modelo de Utilidade) de sua criação a partir do conhecimento prévio do estado da técnica relacionado, **já que as patentes de Modelo de Utilidade referem-se à proteção das criações de caráter técnico-funcional relacionadas à forma ou disposição introduzida em objeto de uso prático, ou parte deste, no seu uso ou fabricação.**

O Modelo de Utilidade é a criação de algo resultante da capacidade intelectual do seu autor, referindo-se a um objeto de uso prático ou parte deste. Este objeto deve ser tridimensional (como instrumentos, utensílios e ferramentas), apresentar nova forma ou disposição, que envolva ato inventivo e resulte em melhoria funcional no seu uso ou fabricação. Este deve ser suscetível de aplicação industrial. Sistemas, processos, procedimentos ou métodos para obtenção de algum produto não estão inclusos neste tipo de proteção.

A Invenção, por sua vez, é a criação de algo resultante da capacidade intelectual do seu autor e que representa uma solução nova para um problema existente, resultando em um efeito técnico inesperado em uma determinada área tecnológica possuindo atividade inventiva. As Invenções podem ser referentes a produtos industriais (compostos, composições, objetos, aparelhos, dispositivos, etc.) e a

³ Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

⁴ Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/pagina_consultas-publicas/arquivos/diretriz_de_mu_versao_2_original.pdf Acesso em 27/04/2022.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

atividades industriais (processos, métodos, etc.).

Assim, é fato de que existem soluções na área preexistentes ao produto apresentado pela empresa recorrente e isso restou constatado na decisão o INPI citada na decisão recorrida:

Relevante citar que há decisão do INPI em pedido formulado pela PlayMove no qual se concluiu pela ausência de novidade e de atividade inventiva na “Mesa interativa infantil com mídia digital embutida”. No Relatório de Exame Técnico o Instituto concluiu o seguinte³ :

A matéria pleiteada nas reivindicações 1 a 5 apresenta suscetibilidade de aplicação industrial, mas a matéria nas reivindicações 1 e 3 carece de novidade, e a matéria nas reivindicações 1 a 5 carece de atividade inventiva. Portanto, o pedido não está em acordo com o disposto nos artigos 8º, 11 e 13 da Lei nº 9.279/96 (LPI).

Veja-se que INPI, autarquia federal responsável pelo reconhecimento e proteção de direitos de propriedade intelectual para a indústria **deixou expresso que o produto Playtable careceria de novidade e de atividade inventiva.** Assim, caso houvesse tal característica, a patente concedida seria de invenção.

Desta forma, de modo geral, o produto apresentado não possui uma proteção de ato de invenção, mas de ato de evolução, de modo existem no mercado mesas digitais sensíveis ao toque que tenham características diversas da fornecida pela empresa PlayMove, sem que se viole os direitos protegidos pela sua patente. Especificamente sob este ponto, o laudo apresentado pela empresa Técnicos de Patentes e Associados apontou a existência de prévio depósito no INPI de registro de equipamento que demonstra a prévia existência do estado da técnica, consistente no modelo TW200906336A⁵.

⁵ Peça nº 23, pág. 9, do Processo nº 753920/21.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Ademais, a própria recorrente afirma que a decisão do INPI é objeto de recurso, o que apenas corrobora não possuir o direito na extensão defendida. Apenas eventual provimento de recurso poderá acudir o direito do recorrente, especialmente se tratando de certame público, no qual deve haver ampla competitividade.

Ainda, relevante mencionar que em nenhum momento o recorrente apontou em que ponto do edital constam as características técnicas que demonstram a exigência de produto com as características da patente que lhe foi concedida. O que faz na realidade é comparar o modelo que foi vencedor da licitação com o seu, a partir de um profissional da área contratado como assistente técnico, e apontar a existência de violação.

No entanto, a análise da descrição do item no Termo de Referência do Edital da Licitação permite concluir que se trata da aquisição de uma mesa digital sensível ao toque, com características genéricas, como tamanho da tela, resolução, sistema operacional, linguagem, dentre outras características, veja-se:

MESA DIGITAL, FERRAMENTA EDUCACIONAL, PARA CRIANÇAS DE 2 A 10 ANOS PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA; PROVIDA POR TELA TOUCHSCREEN DE 21" A 24", RESOLUÇÃO FULL HD, ÂNGULO DE VISÃO MÍNIMO DE 178° PARA TODAS AS DIREÇÕES (IPS), SENSIBILIZADA PELO TOQUE DE CANETAS, PRÓTESES, DEDO, PINCEIS E OUTROS OBJETOS NÃO TRANSPARENTES; TOUCHSCREEN MULTITOQUE. FREQUÊNCIA MÍNIMA DO PROCESSADOR 2.41GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO 120GB. COM NO MÍNIMO 250 ATIVIDADES PARA AS PRINCIPAIS ÁREAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PARA ESCOLHA NA APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES, SENDO NO MÍNIMO 5 ATIVIDADES PARA CADA UMA DAS ÁREAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (DISPONÍVEIS SUA INTERFACE E CONTEÚDO EM PELO MENOS PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL); CORPO, GESTOS E MOVIMENTO; ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO; ESPAÇOS,



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

TEMPOS, QUANTIDADES E TRANSFORMAÇÃO; O EU, O OUTRO E O NÓS; TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS; ARTE; CIÊNCIAS; GEOGRAFIA; LÍNGUA INGLESA; LÍNGUA PORTUGUESA; LINGUAGENS; MATEMÁTICA; MÚSICA. O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS SISTEMAS OPERACIONAIS DO MERCADO, PRINCIPALMENTE OS CONHECIDOS COMO SOFTWARE LIVRE, TAIS COMO LINUX E ANDROID QUE CONCOMITANTEMENTE GERAM MAIOR ECONOMIA POR NÃO REQUEREREM LICENÇAS ESPECIAIS OU PAGAMENTO POR ATUALIZAÇÕES. INTERFACE DEVE SER 100% GRÁFICA E INTUITIVA, APROXIMANDO O USUÁRIO DAS EXPERIÊNCIAS QUE JÁ TEM COM EQUIPAMENTOS COMO "TABLET" E "SMARTFONES". A ACESSIBILIDADE DEVE SER PREVISTA, TANTO NA DISPONIBILIDADE DOS APLICATIVOS QUANTO NA CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO, PARA ATENDER CRIANÇAS COM DIFICULDADE VISUAL (COM A POSSIBILIDADE UTILIZAÇÃO DE TECLADO BRAILE); DIFICULDADE AUDITIVA (COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO AMPLIFICADOS); TAMBÉM OPCIONALMENTE MOUSE (PARA CRIANÇAS QUE TIVEREM DIFICULDADE DE INTERAGIR COM A TELA TÁTIL). O EQUIPAMENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, LEVE E RELATIVAMENTE MACIO (SIMILAR AO PLÁSTICO) E DESPROVIDO DE PONTAS, QUINAS, ARESTAS E PARAFUSOS OU SEUS SIMILARES PARA AUMENTAR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, EM POSSÍVEIS EMBATES OU ACIDENTES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER ISOLAMENTO ELÉTRICO DOS SEUS COMPONENTES, SISTEMA PARA RESFRIAMENTO INTERNO ATRAVÉS DE COOLERS, TER RESISTÊNCIA A ÁGUA (NÃO IMERSO) E RESISTÊNCIA DA TELA DEVERÁ SUPORTAR UM PESO MÍNIMO DE 40KG. GRANDEZAS NUMÉRICAS PODEM SOBRE VARIAÇÃO DE +/- 1% OU SEREM SUPERIORES



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

QUALITATIVAMENTE.

Dessa forma, não se observa no Edital da Licitação requisitos do equipamento que consistiram em elementos específicos do modelo Playtable de modo que, se violação existisse, não estaria no edital, mas no modelo fornecido.

Ocorre que a recorrente tem buscado, em suas alegações, trazer como características protegidas pela patente de modelo de utilidade aquelas que são observáveis em qualquer modelo de mesa digital sensível ao toque e afirma que tal falha constaria na descrição do edital, isso com o intuito de obter um reconhecimento de que seria a única empresa que poderia fornecer tal tipo de equipamento, o que não procede.

O contexto fático e as informações constantes no processo, inclusive nas alegações da representante ao afirmar na representação que o objeto não poderia ser licitado, sem apresentar em quais pontos do edital estariam as características que violam a sua patente, evidenciam que busca um direito à exclusividade sobre toda e qualquer mesa digital sensível ao toque, que sua patente de modelo de utilidade não a concede.

Nessa conjuntura, não se trata de negar a patente de modelo utilidade que a representante possui e os direitos dela decorrentes, mas de reconhecê-lo na extensão de sua existência.

Sob esta perspectiva, o laudo apresentado pelo recorrente não pode ser recebido como manifestação pericial, uma vez que somente pode ser produzido por profissional imparcial, sendo possível considerá-lo, no máximo, um assistente técnico. Veja-se que o procedimento também há laudo técnico produzido pela empresa Wac Técnicos de Patentes e Associados na qual se conclui pela total diferença entre os produtos.

As manifestações técnicas são contrapostas e, nesse caso, há de se efetuar uma análise crítica sobre o conteúdo dos laudos e, observado o laudo constante no processo e reproduzido na peça recursal, tem-se que parte das características indicadas como reprodução são presentes em toda e qualquer mesa



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

digital sensível ao toque, tais como capacidade de receber uma tela sensível ao toque na parte superior do tampo e presença de um computador no tampo.

Saliente-se que não se trata de uma análise definitiva sobre a existência de violação de patente, mas uma análise exclusiva para o objeto do presente processo, que consiste na violação do direito do representante na licitação promovida pelo Edital de Pregão Eletrônico nº 119/2021, o que, considerando a descrição do item licitado no edital e os elementos constantes no processo, não se observa.

Acerca do uso de software livre, constitui opção do gestor a escolha, existindo estudos que defendem a prática não só pelos benefícios da inclusão da tecnologia no ensino, mas também pela educação social que proporcionam, cabendo ao usuário controlar o seu uso para mitigar os riscos.

Dessa forma, não procedem os argumentos do recorrente de que haveria violação da sua patente utilidade no conteúdo do Edital de Pregão Eletrônico nº 119/2021, uma vez que o edital é genérico, apenas especifica características gerais, presentes em vários modelos de mesas digitais sensíveis ao toque, o recorrente sequer indica qual ponto do edital violaria sua patente, o que demonstra requerer reconhecimento de direito sobre elementos de mesas digitais de modo geral, o que não é protegido por sua patente de modelo utilidade, não merecendo reforma a decisão recorrida.

3. VOTO

Ante o exposto, **VOTO** pelo **CONHECIMENTO** do Recurso de Agravo interposto e, no mérito, pelo **NÃO PROVIMENTO**, de modo a manter, em sua integralidade, a decisão consubstanciada no Despacho nº 285/22 – GCNB⁶.

Para além, após o trânsito em julgado da presente decisão, encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo (DP), para encerramento e arquivamento do processo.

⁶ Peça nº 29 do Processo nº 753920/21.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

VISTOS, relatados e discutidos,

ACORDAM

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro NESTOR BAPTISTA, por unanimidade, em:

I – **Conhecer** o Recurso de Agravo interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, julgar pelo **NÃO PROVIMENTO**, de modo a manter, em sua integralidade, a decisão consubstanciada no Despacho nº 285/22 – GCNB;

II – Determinar, para além, após o trânsito em julgado da presente decisão, o encaminhamento dos autos à Diretoria de Protocolo (DP), para encerramento e arquivamento do processo.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR BAPTISTA, ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, IVAN LELIS BONILHA, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL e IVENS ZSCHOERPER LINHARES.

Presente a Procuradora Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, VALERIA BORBA.

Plenário Virtual, 21 de julho de 2022 – Sessão Ordinária Virtual nº 8.

NESTOR BAPTISTA
Conselheiro Relator

Documento assinado digitalmente

FABIO DE SOUZA CAMARGO
Presidente