

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO/CHEFE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR ESTADO DE SÃO PAULO**

**Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2021**

**Processo Administrativo nº 11.030/2021**

**ROBOTX ELETRÔNICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 09.241.703/0001-86, com sede na Rua Júlio Prestes, 918, Bairro Alto, CEP 18601-050, Botucatu/SP, neste ato representada por seu sócio administrador Rodrigo da Cruz Garcia, brasileiro, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº. 226.383.328-52, vem respeitosamente a presentar dessa Comissão, com fulcro no item 8.1. do Edital, apresentar **IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**, pelos fundamentos abaixo expostos.

**I. Objeto da licitação. Existência de Patente Concedida.**

O edital tem por objeto a contratação de empresa para instalação de sistema de repelência de pombos:

“Contratação de empresa para aquisição e manutenção de equipamentos para o controle de pombos domésticos **por meio de sistema eletromagnético** capaz de impedir a entrada, permanência e proliferação dessas aves, compreendendo: mão de obra de instalação, preparação e limpeza dos locais, manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos a serem instalados nas Unidades Escolares definidos neste Termo de Referência. (fls. 1)”

Ocorre que, o sistema objeto da licitação é de titularidade exclusiva da requerente, uma vez que possui patente concedida pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), sob processo de nº **BR 10 2018 010680 5 A2**.

Referida patente foi concedida em 06 de julho de 2021, logo, a partir dessa data até o fim do prazo de proteção (20 anos), a requerente tem o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento de produzir, usar, colocar à venda, vender, ou importar, segundo dispõe o art. 42 da Lei de propriedade industrial 9.279/96.

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;

II - Processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

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

Notem que o parágrafo primeiro do artigo acima assegura o direito do requerente de impedir que terceiros utilizem a patente sem o seu consentimento.

Nesse raciocínio, como a requerente é a titular do sistema não poderia a Municipalidade ter orçado através de licitação sistema que só pode ser adquirido pela requerente.

Para esclarecer o alcance da proteção do equipamento é necessário exemplificar de uma forma objetiva que a Municipalidade não pode licitar o produto cuja titularidade é somente da empresa ROBOTX, em decorrência de patente regularmente concedida.

Nesse sentido, devemos entender que a proteção da patente acontece mediante análise das reivindicações que são inseridas no pedido inicial do processo de patenteamento, ou seja, para precisar o alcance da proteção devemos analisar as reivindicações, segundo dispõem o art. 41 de Lei de Propriedade Industrial 9.279/96 "*Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.*"

A patente de repelência de aves foi concedida com 16 (dezesesseis) reivindicações, razão pela qual, caso exista algum equipamento com a finalidade de repelência de pombos que se utilize de alguma das 16 (dezesesseis) reivindicações estará violando a patente e se sujeitando aos efeitos legais.

No caso questão, qualquer caminho adotado por outras empresas inevitavelmente irá descumprir ao menos uma das 16 (dezesesseis) reivindicações, sendo suficiente para impedir a comercialização, nos termos da legislação vigente.

Importante descrever o inteiro teor das reivindicações para auxiliar no entendimento e a seguir exemplificá-las:

1. gerador de pulsos elétricos alternados que é conectado eletricamente a uma malha (2) formada por um fio (21), sendo o dito fio (21) fixado a uma pluralidade de plugs (22) isoladores, caracterizado pelo fato da forma da malha (2) ser determinada pelo posicionamento dos plugs (22) isoladores fixados em uma edificação, sendo os plugs (22) isoladores fixados em uma pluralidade de locais de forma a poder proporcionar uma variedade de geometrias da malha (2), onde um campo eletromagnético é gerado, sendo que o campo eletromagnético gerado pela malha (2) é intensificado por meio do enrolamento do fio (21) em torno do corpo do plug (22) isolador formando uma bobina (4) que induz o referido campo eletromagnético capaz de repelir as aves das proximidades da malha (2).
2. O sistema repelente de aves, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato da bobina (4) ser constituída de uma única espira.
3. O sistema repelente de aves, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato da geometria da malha (2) ser em forma aberta de um "C" ou de um "U" ou preferencialmente em forma fechada de acordo com as características da edificação.
4. Um gerador de pulsos repelente de aves, de acordo com o sistema da reivindicação 1, caracterizado pelo fato de produzir um sinal elétrico alternado na frequência de 100 a 150 Hz com tensão de 1.000 a 6.000 volts e de corrente  $0,001 \times 10^{-3}$  a  $0,01 \times 10^{-3}$  amperes, sendo a forma de onda gerada do tipo dente de serra.
5. Um plug (22) isolador repelente de aves, de acordo com o sistema da reivindicação 1, caracterizado pelo fato de compreender três partes: um isolador constituído de material isolante em formato cilíndrico ou prismático onde é enrolado o fio (21), sendo que o dito isolador possui ainda uma cavidade (223); uma chapa (224) com dois orifícios, sendo o primeiro orifício (225) para a passagem de um meio de fixação (228) pela chapa (224), sendo o meio de fixação (228) preso no interior da cavidade (223) do plug isolador (22) e um segundo orifício (226) para a passagem de um segundo meio de fixação (228) para a fixação da chapa (224) à edificação.
6. O plug (22) isolador, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato do plug isolador (22) possuir diâmetro entre 15 e 45 milímetros, tendo uma cavidade interior preenchida de ar, com diâmetro de 10 a 40 milímetros e o meio de fixação (228) ser constituído de um material metálico substancialmente cilíndrico de 2 a 8 milímetros de diâmetro.

7. O plug (22) isolador, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato do isolador possuir de 30 a 150 milímetros de altura, sendo dotado de dois rebaixos, um rebaixo inferior (2211) e um rebaixo superior (2212) para o enrolamento do fio (21), sendo o dito fio (21) passado pelo rebaixo inferior (2211) ou pelo rebaixo superior (2212).
8. Uma malha indutiva repelente de aves, de acordo com o sistema da reivindicação 1, caracterizada por compreender uma pluralidade de plugs (22) isoladores fixados em edificações onde um fio (21) de material condutor é enrolado aos referidos plugs (22) isoladores um a um, formando uma pluralidade de bobinas (4) ligadas em série, sendo os plugs (22) isoladores espaçados em relação ao seu plug (22) isolador vizinho mais próximo, ligado na sequência pelo fio (21), a uma distância de 0,3 a 4,0 metros.
9. A malha indutiva, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato do plug (22) isolador ser espaçado em relação ao seu plug (22) isolador vizinho mais próximo, ligado na sequência pelo fio (21), a uma distância preferencial de 2 a 3 metros
10. A malha indutiva, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de ser realizada uma única volta do fio (21) em torno de cada plug (22) isolador.
11. A malha indutiva, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato do plug (22) isolador ser espaçado em relação a um plug (22) isolador mais próximo, não ligado na sequência pelo fio (21), a uma distância entre 0,2 a 4 metros.
12. A malha indutiva, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato do fio (21) formador da malha (2) ser de aço inoxidável, sendo o diâmetro do fio de 0,45 a 2 milímetros e a sua resistividade de 0,0001 a 5  $\mu\Omega\text{m}$ .
13. A malha indutiva, de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo fato do fio (21) formador da malha (2) ser de aço inoxidável de diâmetro de 0,6 milímetro e a sua resistividade de 0,72  $\mu\Omega\text{m}$ .
14. A malha indutiva, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato do fio (21) ser fixado ao plug (22) isolador por meio de um amarril.
15. Um método de instalação da malha indutiva repelente de aves da reivindicação 8, caracterizado pelo fato dos plugs (22) isoladores serem fixados em qualquer edificação por um meio de fixação, sendo que o fio (21) é fixado ao primeiro plug (22) isolador com amarril e segue para o próximo plug (22) isolador passando-se o fio (21) em torno do dito plug (22) isolador, seguindo então para o próximo plug (22) isolador passando enrolando o fio (21) no mesmo sentido em todos os plugs (22) isoladores até o último plug (22) isolador que é fixado com amarril.
16. Um método de instalação da malha indutiva, de acordo com a reivindicação 16, caracterizado pelo fato de serem alternativamente utilizadas uma ou mais molas ligadas ao fio (21) de forma a proporcionar tração na direção longitudinal mantendo o referido fio (21) esticado.

A leitura desatenta das reivindicações pode levar o leitor ao erro no momento de identificar o alcance da proteção conferida pela patente.

Dentre as 16 (dezesesseis) reivindicações podemos citar uma de maneira simples e exemplificativa algo que impossibilita que terceiros utilizem dessa tecnologia.

A primeira reivindicação, deixa claro que os componentes da patente têm uma finalidade única, a geração de pulsos elétricos que criam um campo eletromagnético capaz de repelir aves, impedindo sua aproximação.

“**gerador de pulsos elétricos** alternados que é conectado eletricamente a uma malha (2) formada por um fio (21), sendo o dito fio (21) fixado a uma pluralidade de plugs (22) isoladores, caracterizado pelo fato da forma da malha (2) ser determinada pelo posicionamento dos plugs (22) isoladores fixados em uma edificação, sendo os plugs (22) isoladores fixados em uma pluralidade de locais de forma a poder proporcionar uma variedade de geometrias da malha (2), onde um **campo eletromagnético é gerado**, sendo que o campo eletromagnético gerado pela malha (2) é intensificado por meio do enrolamento do fio (21) em torno do corpo do plug (22) isolador formando uma bobina (4) **que induz o referido campo eletromagnético capaz de repelir as aves das proximidades da malha (2).**”

Ora, a simples análise da primeira reivindicação leva a conclusão lógica de que nenhum outro equipamento pode utilizar pulsos eletromagnéticos para repelência de aves, pois, se assim o fizer estará violando de maneira frontal a patente.

Repita-se para que não haja dúvidas, a reivindicação é o que limita a proteção da patente, isto é, para que terceiros possam participar desse certame sem violar a patente, **deverão provar que seu equipamento repele aves sem o uso de pulsos eletromagnéticos.**

Importante esclarecer, conforme consta em fls 6 e 7 da carta patente, há uma explicação científica das razões pelas quais o sistema somente funciona com pulsos eletromagnéticos, ou seja, porque deve ser realizado por pulsos eletromagnéticos.

**“Essa interação neurossensorial atua diretamente no sistema de navegação das aves. Logo, esse sistema de navegação permite que as aves viajem de um determinado ponto a outro com exímio grau de orientação. Ou seja, esse mecanismo biológico serve como uma bússola natural das aves, que orientam a direção de seus voos utilizando o campo magnético da terra. Esse mecanismo biológico é que guia as aves nos fluxos migratórios permitindo que as mesmas possam voar grandes distâncias sem se perderem. Assim, a maioria das aves tem a capacidade de perceber a polaridade ou a inclinação, direção, altitude ou localização do campo magnético da Terra. Logo a sua navegação ocorre por orientação magnética.”**

Ressalta-se que o edital é muito claro ao prever que a finalidade é *“Aquisição e manutenção de equipamentos para o controle de pombos domésticos por meio de sistema eletromagnético”*. Ora, o próprio edital limita que a empresa deve ter um equipamento que funcione para repelência de pombos através de sistema eletromagnético!

Nada obstante, as empresas licitantes além de terem que provar a não utilização de pulsos eletromagnéticos, terão o ônus de provar que não violam as outras 15 (quinze) reivindicações que tem ligação direta com a mecânica para que seja gerado de maneira eficiente os pulsos eletrônicos magnéticos.

De forma **EXEMPLIFICATIVA**, deverão provar que não utilizam:

1. Malha indutiva;
2. Malha ser formada por fita eletrolástica;
3. Plugs;
4. Isoladores fixados na pluralidade de locais;
5. Bobina;
6. isolador constituído de material isolante em formato cilíndrico ou prismático onde é enrolado o fio;
7. isoladores fixados em edificações onde um fio de material condutor é enrolado aos referidos plugs
8. Isolados que forma uma bobina;
9. Geometria da malha, ser em forma de um “C” ou de um “U” ou preferencialmente em forma fechada de acordo com as características da edificação;
10. Produzir sinal elétrico alternado na frequência de 100 a 150 Hz com tensão de 1.000 a 6.000 volts e de corrente  $0,001 \times 10^{-3}$  a  $0,01 \times 10^{-3}$ ;
11. fio fixado ao plug isolador por meio de um amarril;
12. Instalação da malha indutiva para serem alternativamente utilizadas uma ou mais molas ligadas.

Assim, a Municipalidade ao adquirir o sistema de empresa que não detém a patente para revender o produto está sendo conivente com crime contra a propriedade industrial, sendo nulo qualquer tipo de ato administrativo nesses termos.

Deste modo, requer-se o imediato acolhimento da presente impugnação. Não obstante, caso seja desacolhida a presente impugnação, as consequências legais serão abaixo delineadas.

Conforme dispõe o art. 183, II da Lei nº 9.279/96, utilizar meio para aquisição de produto patenteado, tendo ciência que o fornecedor não possui autorização do titular pode caracterizar crime contra patente.

Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - Fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou

II - Usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular.

Por fim, a jurisprudência deixa clara a possibilidade de indenização ao inventor por contrafação em virtude do Depósito, mesmo que ainda não concedida a Carta Patente, conforme v. Acórdão do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, abaixo:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Modo industrial - Perícia que constou a contrafação - Não a elide o fato de haver a autora, quatro meses antes do depósito junto ao I.N.P.I., utilizando o modelo patentado em processo licitatório, se a ré dele não se utilizou antes do depósito - Ilegalidade da utilização pela ré após o depósito patentado - Recurso provido - Perdas e danos devidos, além de pena de preceito. (Apelação Cível nº 62.605-4 - TJSP - 3ª Câmara de Direito Privado - Relator Des. Alfredo Migliore - J. 06/04/99 - V.U.

Nesse sentido, a Municipalidade ao dar sequência nesse pregão tendo ciência da presente impugnação, ou seja, tendo pleno conhecimento de que o objeto do pregão é patentado e que somente a requerente pode, dentro território nacional utilizar essa tecnologia, poderá ser considerada conivente com as empresas que utilizam a tecnologia ilegalmente, podendo os responsáveis incorrerem em crime, bem como, responderem administrativamente por improbidade na forma da lei 8.429/92.

## **II. Pedidos**

Pelos fatos e fundamentos expostos, requer-se o acolhimento da presente impugnação para que seja cancelado o certamente licitatório, em razão do objeto da licitação ser o produto, sobre o qual a requerente possui patente, logo, somente ela possui titularidade para dispor sobre a tecnologia de repelência de pombos através de pulsos eletromagnéticos.

Ressalte-se que a continuidade do processo licitatório poderá caracterizar crime contra patente previsto na lei nº 9.279/96, sem prejuízo da instauração de processo administrativo por improbidade na forma a Lei nº 8.429/92.

Caso o Município tenha interesse na contratação desse sistema exclusivo, pode declarar inexigível a licitação, pois, o sistema de repelência de aves só pode ser comercializado pela Robotx dentro do território nacional, em decorrência da patente concedida, provada sua exclusividade através da carta patente expedida pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial).

Nesses termos,

Pede acolhimento da impugnação.

Botucatu, 26 de novembro de 2021.

09.241.703/0001-86

ROBOTX ELETRÔNICOS LTDA

RUA: DR. JULIO PRESTES, 918  
BAIRRO ALTO - CEP:18.601.050  
BOTUCATU - SP

ROBOTX ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ nº 09.241.703/0001-86

Rodrigo da Cruz Garcia.

