



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

**PREGÃO N. 040/2013**

**PROTOCOLO N. 8.533/2013**

A empresa COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MÁQUINAS CALCULADORAS LTDA. apresentou, tempestivamente, pedido de esclarecimentos ao edital do Pregão n. 040/2013, cujo objeto consiste no Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de processamentos de dados, entre eles, cartuchos de toner.

Questiona a empresa três pontos do instrumento convocatório, assim sintetizados: a realização do certame sob as disposições do Decreto n. 7.174/2010; a ausência de exigência de Certificação de Originalidade e de Garantia de Procedência para os produtos cotados da marca Lexmark, e a ausência de exigência acerca da destinação adequada às carcaças dos suprimentos adquiridos, em face do disposto na Lei n. 12.305/2010 e Decreto n. 7.404/2010.

A fim de subsidiar suas considerações, colacionou regras editalícias de certames promovidos por outros órgãos e apresentou documentos que embasaram alteração de edital de licitação promovida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, bem como contrato de licenciamento de marca de comércio, firmado por Lexmark International, Inc. e Lexmark International do Brasil, e carta de esclarecimentos subscrita por esta última.

Com relação ao primeiro ponto questionado, a empresa assim manifestou-se:

*“a) Dadas as acima expostas determinações de conteúdo impositivo contidas no retro referido Decreto 7.174, de 12 de maio de 2010, este duto órgão não deveria incluir no instrumento editalício, que a empresa que se sagre vencedora, com condição para poder fornecer e sob pena de rescisão do contrato que tenha sido assinado, deva necessariamente apresentar comprovação hábil (i) da origem dos bens por ela importados e oferecidos, além (ii) da correspondente quitação dos tributos de importação a eles referentes?”*

Como se pode observar, da leitura do edital do pregão em referência, as disposições do Decreto n. 7.174/2010, que trata da contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, estão sendo seguidas, tendo sido prevista a possibilidade de exercício do direito de preferência (Item 7 do edital), também disciplinado no referido decreto, bem como a exigência determinada pelo art. 3º, inciso III, relativa à obrigação de comprovação da origem dos bens importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, consignada no subitem 13.1.2.1 do instrumento convocatório.



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

O segundo questionamento apresentado foi formulado da seguinte forma:

*“b) A Lexmark é a única empresa autorizada a importar e distribuir os produtos da marca Lexmark no Brasil, conforme atesta a cláusula 1.1 do Contrato de Licença averbado no INPI – ‘contrato’ (incluso no doc. 3). Assim, eventuais terceiros que estejam ofertando produtos importados da marca Lexmark, estarão praticando o crime tipificado no art. 195 da Lei n. 9.279/96 de importação paralela (vide carta da Lexmark em anexo – (doc. 3). Neste caso, ainda com o fito de garantir a procedência dos produtos ofertados, não dever-se-ia exigir no corpo do Edital, Certificação de Originalidade e Garantia de Procedência para aqueles que cotarem marca Lexmark, tal como fora feito pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, no item 14.4 de seu instrumento convocatório, Pregão Eletrônico N. 28/2012?”*

Sobre a situação relatada, cumpre, inicialmente, registrar que, do exame dos documentos encaminhados, não se verificou a apresentação de prova da averbação do contrato de licença no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, a qual conferiria validade de seus termos e condições perante terceiros (art. 140 da Lei n. 9.279/1996).

Ainda sobre o contrato referido, há que se registrar que, uma vez tendo sido averbado no órgão competente, suas disposições de proteção à marca afetam somente àqueles que, sem a devida autorização da empresa Licenciada, importem e distribuam no Brasil os produtos da marca em questão. Salvo melhor entendimento, suas disposições não impõem a este órgão o dever de verificar e fiscalizar o cumprimento da relação contratual privada, porquanto oponível apenas contra aqueles que pratiquem os atos lá atribuídos como exclusivos à Licenciada, estando este Tribunal apenas na condição de consumidor de produtos.

Acerca da observação relativa à importação paralela, por oportuno, colacionam-se excertos do artigo “A importação paralela e a licença de marca”, publicado pelo especialista em Direito das Novas Tecnologias, advogado Marcelo Lotze:

*“A importação paralela é legal do ponto de vista de direitos marcários, pois não há reprodução ou imitação ilícita de marca registrada. Embora não lhe restem sanções na esfera penal, por não estar configurado crime de violação de registro de marca, o prejudicado com a importação paralela poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.*

*[...]*

*Ao licenciado exclusivo restaria demonstrar que o importador paralelo se aproveita indevidamente de todo o investimento realizado na construção da rede autorizada de distribuição, comprometendo o sucesso da licença exclusiva. Colocada dessa forma, a conduta configuraria ato de concorrência desleal na modalidade de desvio de clientela, tipificado na Lei de Propriedade Industrial.” [Disponível em: [http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n\\_link=revista\\_artigos\\_leitura&artigo\\_id=3212](http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3212)]*



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Dessarte, em sendo verificado o descumprimento do contrato de licença suscitado, notadamente no que se refere à importação e distribuição não autorizadas, caberia à Licenciante e Licenciada adotarem as medidas judiciais cabíveis com vistas ao resguardo de seus direitos.

Há que se anotar, ainda, que a exigência contida no subitem 13.1.2.1 do edital do pregão em referência impõe aos licitantes a comprovação da origem do produto importado e da quitação dos tributos respectivos, restringindo, em atenção à determinação expressa do decreto regulamentador, a aquisição de produtos com importação irregular.

Por força do princípio constitucional da legalidade, este órgão somente pode agir dentro dos limites legais, ou seja, não havendo disposição expressa em lei determinando a fiscalização pretendida pela empresa, não pode este TRESA incluir tal exigência em seus editais de licitação, sob pena de ferir também os princípios que regem as licitações, em especial o da isonomia, restringindo o caráter competitivo do certame.

A última questão apresentada pela empresa trata do atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos e foi relatada nos seguintes termos:

*“É cediço que desde 2010 vigora a Política Nacional de Resíduos Sólidos (instituída pela Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010 e regulamentada pelo Decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010), a qual criou a responsabilidade compartilhada entre todos os entes da relação: fabricante, importador, distribuidor, comerciante e consumidor. É indene de dúvida que o TRE/SC, como destinatário final destes produtos, se equipara à condição de consumidor e, portanto, sujeita aos efeitos desta lei.*

*Deste modo, interroga-se:*

*Para assegurar o cumprimento da legislação supracitada, vosso Edital não deveria ser retificado para garantir que aquele licitante que venha a se sagrar vencedor dê uma destinação ambientalmente adequada às carcaças dos suprimentos que este colendo órgão vier a consumir?”*

Consultadas a Secretaria de Administração e Orçamento e a Coordenadoria de Contratações e Materiais deste órgão, restou decidida a necessidade de alteração do edital, a fim de serem observados os ditames da Lei n. 12.305/2010.

Dessa forma, decide esta Pregoeira receber o pedido de esclarecimentos apresentado como impugnação ao edital do Pregão n. 40/2013, a fim de dar-lhe provimento parcial, no tocante à questão referente à observância à Lei n. 12.305/2010, para adotar as providências devidas com vistas à alteração do instrumento convocatório.

Florianópolis, 16 de maio de 2013.



# Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Heloísa Helena Bastos Silva Lübke  
Pregoeira