



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
COORDENADORIA DE TRANSFERÊNCIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
DIRETORIA

Processo nº 23072.271514/2022-13

TERMO DE REFERÊNCIA – LEI 14.133/21

SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA – CONTRATAÇÃO DIRETA

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, “A” E “I” DA LEI N. 14.133/2021).

1.1. Contratação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI para realização de pagamento das Guias de Recolhimento da União para a prestação de serviços de proteção da propriedade industrial desenvolvida no âmbito da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contratação do INPI para prestação de serviços de proteção da propriedade intelectual desenvolvida no âmbito da UFMG	16225	1	350.262,00	350.262,00

1.2. O prazo de vigência da contratação é indeterminado, sendo o termo inicial a data de publicação da Inexigibilidade no Diário Oficial da União - DOU, na forma do artigo 109 da Lei nº 14.133/2021. A vigência contratual será condicionada a comprovação, a cada exercício financeiro, da existência de créditos orçamentários vinculados à contratação.

1.3. O serviço a ser contratado refere-se a registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos integrados, as concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia, sendo a vigência indeterminada mais vantajosa considerando que a Administração será usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio pelo INPI.

1.4. O custo estimado total da contratação é de R\$ 350.262,00 (trezentos e cinquenta mil, duzentos e sessenta e dois reais) para contratação de 12 (doze) meses.

1.5. O valor para cada exercício financeiro seguinte deverá ser atualizado e devidamente justificado e aprovado pela Administração.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA “B” DA LEI N. 14.133/2021).

2.1. A Fundamentação da Contratação e seus quantitativos encontram-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA “C”)

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA “D” DA LEI Nº 14.133/21)

4.1. Os requisitos da Contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas:

4.3.1. Cada tecnologia protegida é entendida como um fornecimento específico, de execução instantânea, não havendo desdobramento de obrigações futuras, ou seja, o pagamento da GRU é referente a um serviço específico solicitado pelo titular da tecnologia ao INPI, não tendo justificativa para exigir garantia do órgão a ser contratado.

5. VISTORIA

5.1. Não se aplica.

6. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (ARTS. 6º, XXIII, ALÍNEA “E” DA LEI N. 14.133/2021).

6.1. Os serviços serão prestados na modalidade online.

6.2. A execução contratual observará as rotinas abaixo:

6.2.1. Atores que participarão da gestão do contrato:

a) Diretor da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica;

b) Servidor vinculado à Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica.

6.2.2. Mecanismos de comunicação a serem estabelecidos entre UFMG e INPI:

a) A comunicação entre a UFMG e o INPI é realizada através do site do instituto por meio do “Fale conosco” ou diretamente no sistema de proteção das tecnologias.

6.2.3. A forma de aferição/medição do serviço para efeito de pagamento com base no resultado, conforme as seguintes diretrizes, no que couber:

a) A prestação de serviços solicitada ao INPI é caracterizada pela hipótese prevista no Inciso I do Art. 74 da Lei 14.133/2021. Portanto, cada tecnologia protegida é entendida como um fornecimento específico, de execução instantânea, não havendo desdobramento de obrigações futuras, ou seja, o pagamento da GRU é referente a um serviço específico solicitado pelo titular da tecnologia ao INPI de acordo com os serviços descritos na tabela.

6.2.4. O Controle dos serviços prestados pelo INPI é realizado por um servidor do Setor de Gestão da Propriedade Intelectual da CTIT através de leitura da revista do INPI, acompanhamento da gestão pelo Portal do INPI e pelo Software de acompanhamento utilizado pela CTIT que auxilia no gerenciamento dos ativos de propriedade industrial da UFMG.

6.2.5. O pagamento da GRU ocorre através do seguinte procedimento:

a) Emitida a GRU do serviço a ser prestado pelo INPI pela CTIT;

b) Encaminhamento via SEI da solicitação de pagamento da GRU para o DLO;

c) Pagamento da GRU pelo DLO;

d) Encaminhamento do comprovante para a CTIT;

e) Arquivamento do comprovante e acompanhamento pela CTIT se o serviço solicitado foi prestado pelo INPI.

7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.1. Não se aplica.

8. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

8.1. O pagamento da GRU será realizado de acordo com a demanda de proteção e manutenção das tecnologias, mediante a emissão das Guias, de acordo com a data de vencimento, emitidas pelo site do INPI pela CTIT.

9. MODELO DE GESTÃO DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA “F” DA LEI Nº 14.133/21)

9.1. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

9.1.1. Os serviços de depósito de pedido de patente, desenho industrial, marcas, programa de computador, indicação geográfica, pagamento de anuidade, pagamento de taxa de exigência, taxa de depósito, dentre outros serão executados dentro do site do INPI da seguinte forma:

9.1.1.1. Faz-se uma busca do tipo de serviço que se pretende realizar dentro do site;

9.1.1.2. Verifica-se se não há nada semelhante já protegido;

9.1.1.3. Não havendo nada semelhante, é emitida a GRU;

9.1.1.4. Após o pagamento da GRU o depósito ou registro é iniciado;

9.1.1.5. Feito o depósito ou registro, ao longo do processo de análise do INPI, o processo passará por diferentes etapas que poderão exigir da UFMG novos documentos, que serão informados no próprio site, em campo específico.

9.1.1.6. Concedido o pedido, para a manutenção do registro ou depósito é necessário que seja pago anuidades, cujo pagamento também é feito pelo próprio site após emissão de GRU.

9.2. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO

- 9.2.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
- a) O pagamento da GRU será realizado de acordo com a demanda de proteção e manutenção das tecnologias, mediante a emissão das Guias, de acordo com a data de vencimento, emitidas pelo site do INPI pela CTIT.
- b) Os valores a serem pagos pelo INPI estão determinados na tabela de retribuições prestados pelo INPI (disponíveis no site do INPI), que estão especificados para cada tipo de serviço e demanda, conforme elucidado no Estudo Técnico Preliminar.
- 9.3. DO RECEBIMENTO
- 9.3.1. O recebimento dos serviços prestados pelo INPI será acompanhado por um servidor do Setor de Gestão da Propriedade Intelectual da CTIT através de leitura da revista do INPI, gestão pelo Portal do INPI e pelo Software de acompanhamento utilizado pela CTIT que auxilia no gerenciamento dos ativos de propriedade industrial da UFMG.
- 10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR MEDIANTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**
- 10.1. O INPI será contrato por meio da realização de procedimento de inexigibilidade de licitação, na forma eletrônica, com fundamento na hipótese do art. 74, inciso I da Lei n.º 14.133/2021. As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos.
- 11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
- 11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.
- 11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:
- Gestão/Unidade: DLO / 153254
Fonte de Recursos: 81000000
Programa de Trabalho: 169687
Elemento de Despesa: 339139
Plano Interno: M20RKG0104N
- 11.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2022

PROFESSOR GILBERTO MEDEIROS RIBEIRO
Diretor da CTIT



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Medeiros Ribeiro, Diretor(a) de unidade**, em 03/02/2023, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2060522** e o código CRC **659448BE**.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
COORDENADORIA DE TRANSFERÊNCIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
DIRETORIA

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Referência: contratação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para a prestação de serviços de proteção da propriedade intelectual da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

A UFMG apresenta os presentes fundamentos jurídicos e institucionais para a contratação, com inexigibilidade de licitação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para a prestação de serviços de proteção da propriedade intelectual desenvolvida no âmbito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

I. DA CONTRATADA E DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

Cuida-se de contratação do INPI pela UFMG para a prestação de serviços referentes ao registro de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografia de circuitos integrados e ao depósito de patentes, bem como aos atos necessários para o respectivo acompanhamento e a manutenção das proteções da propriedade intelectual da UFMG.

Segundo a Lei nº 5.648/1970, art. 2º, o “INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial (...)”. Trata-se do responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia dos direitos de propriedade intelectual para a indústria.

Assim, o INPI é o ente da administração pública indireta que detém o múnus público e o monopólio de outorgar o privilégio temporário de proteção da propriedade industrial e de outros tipos de propriedade intelectual no Brasil. Isso significa que o INPI tem o poder-dever de decidir sobre a expedição de registros e de cartas-patentes, sendo a única instituição no Brasil com esse papel.

II. DA INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO IN CASU

Como mencionado acima, o INPI é a única instituição no Brasil, pública ou privada, em que empresas, pessoas e universidades, dentre outras instituições, podem pleitear a proteção da propriedade intelectual de tecnologias por elas desenvolvidas. A proteção desses ativos é extremamente importante, porquanto permite salvaguardar os interesses dessas instituições.

Também, a proteção permite o retorno sobre o investimento realizado em atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, ao não permitir que terceiros utilizem as tecnologias sem o consentimento de seu titular.

Mais que isso, em se tratando de instituições públicas, como é o caso da UFMG, a proteção da propriedade intelectual é uma forma de resguardar o erário, visto que os direitos de propriedade intelectual são bens públicos imateriais. Nesse sentido, a proteção da propriedade intelectual gerada nas instituições públicas são formas de evitar o perecimento de bens públicos.

Noutro giro, como as universidades não têm capacidade produtiva, é por meio da proteção da propriedade intelectual e de sua posterior transferência para empresas que se pode colocar as tecnologias desenvolvidas no ambiente acadêmico à serviço da sociedade.

Dessa forma, a proteção desses ativos imateriais serve para garantir os interesses públicos, ao possibilitar a disponibilização para a sociedade das tecnologias na forma de vacinas, diagnósticos, programas de computador, produtos e processos de engenharia, produtos para nutrição, dentre outras soluções criadas a partir das competências das universidades.

Para a realização dos procedimentos para a proteção de grande parte dos tipos de propriedade industrial, é necessário recorrer ao INPI, que detém o monopólio da atividade no Brasil. Válido mencionar que cada país possui o seu escritório de patentes com competências para outorgar proteção a direitos de propriedade intelectual, sendo o INPI o escritório brasileiro com essa competência.

Ao exposto, observa-se que há flagrante inviabilidade de competição no presente caso, porquanto o INPI é o único órgão brasileiro capaz de outorgar a concessão de patentes e o registro de outros ativos de propriedade intelectual. Essa questão será melhor demonstrada no próximo item.

III. DO ENQUADRAMENTO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO NA HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

À luz de todas as considerações anteriores, entende-se ser possível dar à pretendida contratação da INPI o enquadramento na hipótese de inexigibilidade de licitação, expressamente prevista no inciso I do artigo 74 da Lei nº 14.133/2021, *in verbis*:

“É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos(...)”.

Observa-se na presente contratação alguns requisitos que inviabilizam a competição: serviço técnico especializado, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado. No Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial é o único órgão que presta serviço técnico especializado em proteção da Propriedade Intelectual, serviço esse de notável singularidade, qual seja, a concessão de patentes e o registro de outros ativos de propriedade intelectual. Serviços dessa natureza, tem grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação. Adicionalmente, o INPI possui competência incontestável na sua área de atuação por ser o único ente brasileiro que possui a outorga de poderes para expedir registros e cartas-patente. Assim, o INPI possui idiossincrasias que o individualizam e fazem dele a única opção possível para a satisfação do objeto da contratação.

Por tudo o que se demonstrou, entende-se que a presente contratação é uma hipótese de inexigibilidade de licitação.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2023.

PROFESSOR GILBERTO MEDEIROS RIBEIRO
Diretor da CTIT

1 <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/sumula/%22sumula-ejuris-18819%22> 2 <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/sumula/%22sumula-ejuris-18265%22>



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Medeiros Ribeiro, Diretor(a) de unidade**, em 31/01/2023, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2052424** e o código CRC **10A2594C**.