



Relatório Final de Auditoria Interna

nº 02/2025

Uso indevido de propriedade intelectual do Ifes por
terceiros

2025

SUMÁRIO

I PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA	3
1.1. Análise preliminar do objeto de auditoria	3
1.2. Objetivos e Escopo	4
1.2.1. Objetivos específicos	5
1.3. Técnicas de Auditoria	5
1.4. Legislação e normas aplicadas	6
1.5. Riscos significativos	7
1.6. Adequação e a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da Unidade Auditada.	10
1.7. Programa de trabalho	13
1.8. Coordenação e Alocação da equipe de trabalho	13
II. EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA	14
2.1 OBJETIVO 1	14
2.1.1 Da Base Normativa	14
2.1.2 Da Titularidade e da participação do Ifes no ganhos econômicos	18
2.1.3 Dos Controles Internos	19
2.2 OBJETIVO 2	28
2.2.1 Dos Registros e Monitoramento da Propriedade Intelectual	28
2.2.2 Da vinculação da Agifes no Organograma Institucional	34
III. COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA	35
3.1 Recomendações	36

I PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA

1.1. Análise preliminar do objeto de auditoria

O presente trabalho refere-se ao planejamento e à execução de auditoria interna com o objetivo de identificar e avaliar possíveis casos de uso indevido da propriedade intelectual do Ifes por terceiros. Trata-se da Ação de Auditoria nº 02 do exercício corrente, prevista no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT).

A escolha desse tema para compor o planejamento das ações de auditoria justifica-se por se tratar de matéria relacionada à atividade finalística do Instituto e pela relevância identificada a partir da análise de denúncia recebida por meio do sistema FalaBr, no ano de 2023. A denúncia indicava fragilidades nos controles internos da Agência de Inovação do Ifes (Agifes), responsável por atuar como Núcleo de Inovação Tecnológica da instituição.

Atualmente, o tema encontra-se regulamentado por um arcabouço normativo composto por legislações federais e normativas internas do Ifes. A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 denominada Lei da Propriedade Industrial que disciplina patentes, marcas, desenhos industriais e transferência de tecnologia, a Lei nº 10.973/2004, conhecida como Lei da Inovação, estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Complementando esse marco, a Emenda Constitucional nº 85/2015 alterou os artigos 23, 24, 37, 218 e 219 da Constituição Federal, ampliando as competências do Estado no fomento à inovação e fundamentando alterações subsequentes na legislação infraconstitucional.

No mesmo sentido, a Lei nº 13.243/2016, denominada Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), promoveu ajustes na Lei nº 10.973/2004 e em outros dispositivos legais, com o objetivo de permitir maior flexibilidade nas parcerias e na atuação dos pesquisadores. Essa legislação foi regulamentada no âmbito da Administração Pública Federal por meio do Decreto nº 9.283/2018. No plano institucional, destacam-se a Resolução CS/Ifes nº 53/2012, que estrutura a Política de Inovação Institucional do Ifes, a Resolução CS/Ifes nº 52/2012, que define a estrutura, competências e atribuições da Agência de Inovação do Ifes (Agifes), enquanto Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da instituição, e a Resolução CS nº 289/2024 que trata na nova Política de Inovação do Ifes.

A manutenção de registros de propriedade intelectual e o depósito de patentes em nome do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) é de elevada importância estratégica, tanto

sob a perspectiva econômica quanto institucional. Do ponto de vista financeiro, a titularidade sobre criações tecnológicas permite ao Ifes auferir receitas decorrentes de licenciamento, transferência de tecnologia e exploração comercial, contribuindo para a sustentabilidade e expansão das atividades de pesquisa e inovação. Além disso, fortalece a capacidade do Instituto em celebrar parcerias público-privadas e acessar editais de fomento que exigem contrapartidas tecnológicas consolidadas.

Sob a ótica do prestígio institucional, o registro de propriedade intelectual posiciona o Ifes como protagonista no cenário da ciência, tecnologia e inovação, ampliando seu reconhecimento nacional e internacional. Esse protagonismo reforça a imagem do Instituto como um centro de excelência, fortalece sua missão educacional e científica, e valoriza o trabalho de seus pesquisadores, docentes e discentes, promovendo a cultura da inovação no ambiente acadêmico e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico regional e nacional.

Dessa forma, estabelecer medidas eficazes de monitoramento e controle sobre as pesquisas e demais atividades potencialmente geradoras de inovação tecnológica passível de proteção por meio de propriedade intelectual revela-se fundamental para o cumprimento dos objetivos institucionais relacionados à Pesquisa e Inovação. A adoção de mecanismos sistemáticos para identificar, registrar e gerir essas criações não apenas assegura a proteção legal dos ativos intangíveis desenvolvidos no âmbito do Instituto, como também potencializa os benefícios decorrentes de sua exploração, reforçando a posição do Ifes como instituição de referência em ciência, tecnologia e inovação. Além disso, tais medidas contribuem para o fortalecimento da governança institucional, promovem maior eficiência na gestão da inovação e garantem que os resultados das pesquisas retornem à sociedade de forma estruturada e valorizada.

1.2. Objetivos e Escopo

Objetivo Geral: Identificar e avaliar possíveis casos de uso indevido da propriedade intelectual do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) por terceiros, com vistas à proteção dos direitos decorrentes dos registros de propriedade intelectual e patentes da instituição. Busca-se, ainda, propor medidas corretivas e preventivas que fortaleçam os mecanismos de controle e gestão desses ativos, prevenindo violações e contribuindo para a consolidação da política institucional de inovação.

1.2.1. Objetivos específicos

Objetivos Específicos:

Objetivo 1: Avaliar a estrutura e a efetividade dos controles internos implementados pelo Ifes, especialmente por meio da Agifes, no que se refere à identificação, registro, gestão e proteção da propriedade intelectual gerada no âmbito institucional.

Escopo: Análise dos processos e procedimentos adotados pela Agifes com foco nas ações voltadas à identificação e proteção da propriedade intelectual, bem como no acompanhamento de registros, licenciamento e eventual exploração comercial.

Objetivo 2: Apurar possíveis situações de uso indevido da propriedade intelectual do Ifes por terceiros, analisando casos concretos e propondo medidas corretivas e preventivas que visem mitigar riscos e salvaguardar os direitos institucionais.

Escopo:

- Avaliação da resposta institucional a denúncias ou indícios de uso indevido por terceiros, considerando o cumprimento das legislações pertinentes — como a Lei nº 10.973/2004, a Lei nº 13.243/2016, o Decreto nº 9.283/2018 — e das normativas internas vigentes, como as Resoluções CS/Ifes nº 52/2012, nº 53/2012 e nº 289/2024.
- Realização de uma amostragem composta por 200 docentes do Ifes, com regime de dedicação exclusiva e atuação como pesquisadores, para fins de verificação, junto à base de dados pública do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), da existência de registros de patentes em nome desses docentes sem a correspondente indicação da titularidade do Ifes.

1.3. Técnicas de Auditoria

Para a realização dos exames, foram aplicados procedimentos de rotina, também conhecidos como testes de auditoria, a fim de se obter resultados conclusivos sobre o objeto analisado. Segundo a Resolução nº 780/98, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), os testes de auditoria subdividem-se em duas espécies:

a) Testes de observância – têm por finalidade verificar a segurança dos controles internos estabelecidos, quanto ao seu efetivo funcionamento e a sua aderência às normas em vigor.

b) Testes substantivos – objetivam comprovar a suficiência, exatidão e validade das informações produzidas, seja em sua totalidade ou por amostragem.

1.4. Legislação e normas aplicadas

Os trabalhos serão realizados em conformidade com a legislação e as normas vigentes abaixo relacionadas:

- **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988** – Lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico;
- **Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994** – Dispõe sobre a relação entre as instituições federais de ensino e pesquisa e as fundações de apoio, com impacto na execução de projetos de inovação e parcerias com entes externos;
- **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996** – Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial (Lei da Propriedade Industrial), disciplinando patentes, marcas, desenhos industriais e transferência de tecnologia;
- **Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004** – Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e institui medidas de estímulo à participação das ICTs no processo de inovação. Fundamenta os direitos de titularidade, remuneração de inventores e a atuação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT);
- **Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008** – Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências;

- **Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012** - Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal e dá outras providências;
- **Resolução CS nº 52/2012** – Aprova o Regimento Interno da Agência de Inovação do Ifes (AGIFES), definindo sua estrutura e competências, inclusive em relação à propriedade intelectual;
- **Resolução CS nº 53/2012** – Estabelece a Política de Inovação anterior do Ifes, cuja eventual recepção ou revogação pela nova política deve ser esclarecida;
- **Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016** – Altera dispositivos da Lei nº 10.973/2004 e de outras normas para consolidar o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação;
- **IN CGU/MP nº 01/2016** – Dispõe sobre a gestão de riscos na administração pública federal;
- **Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018** – Regulamenta dispositivos da Lei nº 10.973/2004, tratando da gestão de propriedade intelectual, remuneração de inventor público, titularidade e instrumentos de parceria;
- **Resolução CS nº 20/2019** - Regimento Geral do Ifes;
- **Resolução CS nº 289/2024** – Dispõe sobre a Política de Inovação do Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes.

1.5. Riscos significativos

O objetivo da avaliação de riscos consiste em formar uma base prévia para o desenvolvimento de estratégias (resposta ao risco) e de como os mesmos serão administrados, de modo a diminuir a probabilidade de ocorrência e/ou a magnitude do impacto. A avaliação de riscos é feita por meio de análises qualitativas e quantitativas, ou da combinação de ambas.

1. Uso indevido do regime de DE para atividades privadas sem vínculo com o

Ifes;

2. Participação em pesquisas sem autorização formal, gerando risco disciplinar;
3. Conflito de interesses e má gestão de propriedade intelectual;
4. Eventuais prejuízos por ações não institucionalizadas.

Identificação de Eventos de Riscos		Análise dos Riscos			
Nº	EVENTO DE RISCO	PROBABILIDADE INERENTE	IMPACTO INERENTE	SEVERIDADE DO RISCO	MEDIDA DE RISCO INERENTE
01	Uso indevido do regime de DE para atividades privadas sem vínculo com o Ifes;	Pouco Provável	Grande	Risco Alto	Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos, ou ambos
02	Participação em pesquisas sem autorização formal, gerando risco disciplinar;	Pouco Provável	Grande	Risco Alto	Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos, ou ambos
03	Conflito de interesses e má gestão de propriedade intelectual;	Pouco Provável	Grande	Risco Alto	Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos, ou ambos
04	Eventuais prejuízos por ações não institucionalizadas.	Pouco Provável	Grande	Risco Alto	Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos, ou ambos

TABELA DE SEVERIDADE

MATRIZ DE RISCOS

IMPACTO	Catastrófico	5	10	15	20	25
	Grande	4	8	12	16	20
	Moderado	3	6	9	12	15
	Pequeno	2	4	6	8	10
	Insignificante	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Rara	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certa	
	< 10%	>=10% <= 30%	>=30% <= 50%	>=50% <= 90%	>90%	

PROBABILIDADE

Tabela de Severidade	
Níveis	Pontuação
RC - Risco Crítico	13 a 25
RA - Risco Alto	7 a 12
RM - Risco Moderado	4 a 6
RP - Risco Pequeno	1 a 3

TRATAMENTO DE RISCO

Nível de Risco	Descrição do Nível de Risco	Parâmetro de Análise para Adoção de Resposta	Tipo de Resposta	Ação de Controle
Risco Crítico	Indica que nenhuma opção de resposta foi identificada para reduzir a probabilidade e o impacto a nível aceitável	Custo desproporcional, capacidade limitada diante do risco identificado	Evitar	Promover ações que evitem/eliminem as causas e/ou consequências.
Risco Alto	Indica que o risco será reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos	Nem todos os riscos podem ser transferidos. Exemplo: Risco de Imagem, Risco de Reputação	Reduzir	Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos, ou ambos
Risco Moderado	Indica que o risco será reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos	Reduzir probabilidade ou impacto, ou ambos	Compartilhar ou Transferir	Reduzir a probabilidade ou impacto pela transferência ou compartilhamento de uma parte do risco. (seguro, transações de hedge ou terceirização da atividade).
Risco Pequeno	Indica que o risco inerente já está dentro da tolerância a risco	Verificar a possibilidade de retirar controles considerados desnecessários	Aceitar	Conviver com o evento de risco mantendo práticas e procedimentos existentes

1.6. Adequação e a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da Unidade Auditada.

Com relação ao Gerenciamento de Riscos, consta na IN conjunta CGU-MP nº 01/2016 que se trata do “processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização” bem como ao Decreto nº 9.203/2017 que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Quanto ao gerenciamento de riscos o Ifes possui, desde 2021, a Política de Gestão de Riscos instituída por meio da Resolução Consup nº 27/2021, e tem por objetivo estabelecer princípios, diretrizes, governança e responsabilidades a serem observadas no processo de gestão de riscos no Ifes. Como desdobramento da referida política, foi construída a Matriz de Risco de todas as Pró Reitorias e do Gabinete do Reitor, na qual foram traçados os principais riscos inerentes a cada setor e demais informações correlatas. Na Matriz de Risco da Diretoria de Extensão Tecnológica – Direx e da Agência de Inovação do Ifes – Agifes, constam dois riscos relacionados ao tema auditado, conforme imagens abaixo:

Prioridade 10  Uso indevido da PI do Ifes por terceiros (At. 42 Lei nº 9.279)		Causas e fatores  Se os processos para identificar e avaliar tecnologias inovadoras não forem eficientes, há o risco de perder oportunidades de proteger e comercializar essas inovações; Ausência de setor específico para monitoramento das PI desenvolvidas pelo Ifes;	
Informações de Suporte (contextualização do risco)  Outras entidades ou concorrentes podem usar indevidamente a propriedade intelectual desenvolvida pelo Ifes, resultando em perda de receitas. Esta situação pode ainda, comprometer parcerias também, pela ausência de um setor específico para o contato com os parceiros. Ademais, a ocorrência desse risco por ocasionar custos associados a litígios, ações judiciais podendo ainda, afetar negativamente a saúde financeira do erário.		Avaliação do Risco Probabilidade Provável que aconteça uma vez Impacto no negócio Critico  Tendência (próximo semestre) Crescente 	
Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades  Implementar sistemas de monitoramento para identificar prontamente qualquer atividade suspeita de terceiros que possa representar uma violação de patente.  Treinamento da atual equipe do NIT;  Busca de servidores capacitados no tema com respostas rápidas e eficazes para resguardar os direitos do Ifes.		 Data 31/08/2024	

Prioridade 14 ⚡ Baixo engajamento da comunidade acadêmica		Causas e fatores ➔ Falta de alinhamento estratégico entre a PROEX e a PRPPG, tanto na documentação interna daquela quando nos editais de pesquisa e pós-graduação; conflito de interesses entre pesquisadores/ICTs..	
Informações de Suporte (contextualização do risco) ⓘ Pesquisadores com atuação em outros projetos e atividades com outras ICTs, principalmente no que tange à PI; pesquisadores que se apresentam como de outras ICTs e não do IFES. Suas decisões podem ser influenciadas pelo potencial impacto financeiro ou benefício pessoal decorrente de acordos de transferência de tecnologia, etc.		Avaliação do Risco	Tendência (próximo semestre) Crescente 
Resposta ao Risco, Ações e Oportunidades ➔ Implementar políticas claras, promover uma cultura de transparência, educar os pesquisadores constantemente sobre ética na colaboração e, sobre direitos e deveres no âmbito da pesquisa e inovação e, nas relações com outras ICTs.		Probabilidade Possível: pode-se esperar que aconteça pelo menos uma vez	Impacto no negócio Crítico 
		Data 30/06/2024	

No tocante aos aspectos de governança, verifica-se no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), conforme página 87, que o aumento do número de depósitos e licenciamentos de patentes constitui uma das diretrizes estratégicas a serem alcançadas pelo Ifes. Tal diretriz insere-se no domínio da governança institucional, à luz dos princípios estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que compreendem o direcionamento estratégico, a definição de objetivos, a alocação de responsabilidades e o monitoramento de desempenho. Isso reforça a necessidade de que haja mecanismos estruturados de monitoramento e controle sobre a gestão de patentes, de forma a assegurar que a instituição esteja efetivamente avançando no cumprimento de seus objetivos estratégicos.

Em relação aos controles internos, os mesmos se mostram parcialmente adequados, uma vez que há diretrizes e procedimentos instituídos pela Unidade Auditada com o objetivo de orientar a formalização de parcerias e a gestão da propriedade intelectual. No entanto, constata-se fragilidades relevantes quanto à efetividade desses controles, especialmente no que se refere à ausência de cláusulas padronizadas que garantam, de forma antecipada, a titularidade institucional e a participação do Ifes nos ganhos econômicos oriundos de criações desenvolvidas em parceria. Além disso, não há mecanismos de monitoramento sistemático capazes de identificar, de forma proativa, registros de propriedade intelectual envolvendo docentes do Instituto que não indiquem o Ifes como cotitular. Tais lacunas comprometem a segurança jurídica, a transparência e o retorno institucional esperado, evidenciando a necessidade de aprimoramento dos controles internos atualmente adotados.

1.7. Programa de trabalho

Ressalta-se que os trabalhos de avaliação foram realizados em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal, cujas técnicas de auditoria foram:

- Análise documental;
- Exame dos registros;
- Indagação oral ou escrita (solicitações de auditoria – SAs, questionários);
- Correlação das informações obtidas;
- Consultas a sistemas informatizados: Site do Ifes, SIGRH, Gedoc, INPI;

1.8. Coordenação e Alocação da equipe de trabalho

A equipe de trabalho será composta da seguinte forma:

Nome	Formação	Função
Abdo Dias da Silva Neto	Direito	Supervisor
Cintia Petri	Direito	Auditora
Rafael Barbosa Mariano	Administração	Auditor
Candido Lovatti		Auxiliar Administrativo
Robson Schimidt Silva Pereira		Auxiliar Administrativo

Recursos humanos – 2 auditores e 2 auxiliares Tempo - 58 dias úteis

Total de horas trabalhadas – 840 horas

A coordenação dos trabalhos de auditoria foi designada a servidora Cintia Petri.

1.9 Papeis de trabalho

Os Papeis de Trabalho (PT's) constituem um registro permanente do trabalho efetuado pela equipe de auditoria e é composto por um conjunto de documentos probatórios, registro de exames e anotações de informações que compõem as evidências obtidas ao longo da execução dos trabalhos e que contribuiram para a formação da nossa opinião. Essa documentação que deu suporte ao trabalho obedeceu aos seguintes preceitos básicos: lógica, concisão, correção linguística e clareza. Os papeis de trabalho desta auditoria foram:

- Solicitação de Auditoria à Ouvidoria do Ifes, à Diretoria de Gestão de Pessoas, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, à Diretoria de Extensão Tecnológica e à Agência de Inovação (Agifes);
- Respostas às respectivas S/As.;
- Prints das telas de consulta ao site INPI;
- Planilhas contendo os testes de auditoria.

II. EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA

2.1 OBJETIVO 1

2.1.1 Da Base Normativa

Para a consecução do Objetivo 1, buscou-se avaliar se o Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes, por meio da atuação da Agência de Inovação do Ifes (Agifes), possui estrutura e mecanismos de controle interno adequados e efetivos para assegurar a identificação, o registro, a gestão e a proteção da propriedade intelectual gerada no âmbito institucional. Para tanto, foram analisados os procedimentos adotados pela Agifes, com foco na formalização de instrumentos jurídicos, na comunicação de invenções, na tramitação de pedidos de registro junto ao INPI e nas ações voltadas ao acompanhamento de licenciamento e exploração econômica das criações tecnológicas produzidas por servidores do Ifes.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que a atividade docente exercida em regime de dedicação exclusiva no serviço público federal está regulamentada pela Lei nº 12.772/2012, que, em seu art. 20, §2º, estabelece que esse regime implica impedimento ao exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, salvo as exceções previstas na própria legislação. Tal previsão visa assegurar que o docente concentre sua atuação nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica, com dedicação integral à instituição à qual está vinculado.

Entre as exceções legalmente admitidas a esse impedimento está a possibilidade de o docente exercer, de forma remunerada, atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, inclusive fora da instituição de origem, conforme disposto no art. 14-A da Lei nº 13.243/2016, conhecida como "Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação". Essa possibilidade, no entanto, está condicionada ao cumprimento de requisitos específicos: (i) a atividade deve estar vinculada à execução de projeto aprovado ou custeado com recursos

previstos na referida lei; (ii) deve haver conveniência para o órgão de origem do servidor; e (iii) deve ser assegurada a continuidade de suas atribuições funcionais junto à instituição.

É notório que projetos de pesquisa desenvolvidos por docentes podem resultar em criações passíveis de proteção por meio de depósito de patentes, as quais, por sua vez, podem gerar vantagens econômicas por meio de licenciamento ou exploração direta. Todavia, ainda que a legislação admita a realização de atividades de pesquisa fora do instituto, o tratamento legal e institucional a ser conferido aos pedidos de patente está sujeito a regras específicas, que buscam resguardar o interesse público e os direitos da instituição empregadora.

A Lei nº 9.279/1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, estabelece critérios claros de titularidade. O art. 6º, §3º determina que, em caso de invenção realizada em coautoria, a patente poderá ser requerida por qualquer dos inventores, desde que com a nomeação e qualificação dos demais, a fim de resguardar os respectivos direitos. O art. 88 dispõe que a invenção pertence ao empregador quando decorrer de contrato de trabalho cujo objeto seja a pesquisa ou atividade inventiva, ou quando estas decorrerem da natureza das funções do empregado. Ademais, o art. 93 estende esse entendimento às entidades da Administração Pública, determinando que, na hipótese do art. 88, deve-se assegurar ao inventor uma parcela nas vantagens auferidas, conforme previsto no estatuto ou regimento da entidade.

Complementarmente, o Decreto nº 9.283/2018, que regulamenta a Lei nº 10.973/2004, estabelece os procedimentos necessários para que uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) pública possa ceder seus direitos sobre determinada criação. O art. 13 determina que tal cessão somente pode ocorrer mediante manifestação expressa e motivada da instituição, nos termos definidos em sua política de inovação e conforme sua legislação interna. O procedimento exige que: (i) o criador encaminhe solicitação formal ao dirigente máximo da ICT; (ii) a solicitação seja submetida à análise do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT); e (iii) no caso de cessão a terceiros, haja ampla publicidade no sítio eletrônico oficial da instituição. O decreto também fixa o prazo de seis meses para decisão da ICT quanto à solicitação de cessão.

Ou seja, embora o regime de dedicação exclusiva imponha restrições à atuação remunerada externa dos docentes, a legislação admite exceções vinculadas à pesquisa e inovação, desde que atendidos requisitos legais e institucionais citados. A titularidade de eventuais patentes oriundas dessas atividades deve observar normas específicas que resguardam os direitos do servidor e da instituição pública ao qual ele está vinculado.

Concluída a análise dos marcos legais superiores, passa-se à verificação da Política de Inovação do Ifes, instituída pela Resolução CS nº 289/2024. A seguir, destacam-se os dispositivos mais relevantes para a compreensão da titularidade e da gestão das criações institucionais:

Art. 12. O Ifes é titular ou cotitular de qualquer criação configurada como propriedade intelectual com participação de integrantes da comunidade interna sempre que a criação tenha sido realizada nas instalações da instituição, ou com o emprego de seus recursos humanos, materiais, dados, conhecimentos e equipamentos ou como resultado de projetos de pesquisa, extensão, desenvolvimento científico e tecnológico aprovados pelos órgãos competentes da instituição.

Art. 13. O IFES poderá ceder, a título não oneroso, seus direitos de titularidade sobre a criação ao respectivo criador, mediante manifestação expressa e motivada, para que este exerça tais direitos em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos da legislação vigente. A manifestação deverá ser proferida pelo órgão competente, após consulta à Agifes.

Sendo assim, verifica-se que Resolução CS nº 289/2024 está em consonância com o Decreto nº 9.283/2018, uma vez que está estabelecido que a solicitação de cessão de direitos deve ser formalizada perante o dirigente máximo da ICT (Reitor, no caso do Ifes), após parecer do NIT (Agifes).

Recomendação 1 (cancelada): Recomenda-se que a Agifes, por meio da PROEX, encaminhe ao Conselho Superior do Ifes proposta de revisão do art. 15 da Resolução CS nº 289/2024, de forma a adequá-lo ao disposto no art. 13 do Decreto nº 9.283/2018, estabelecendo expressamente que:

- A solicitação de cessão de titularidade deve ser encaminhada ao dirigente máximo do Ifes;
- A Agifes (NIT) deverá emitir parecer técnico prévio;
- A decisão final cabe ao Reitor;
- Havendo cessão a terceiros, esta deve ser precedida de ampla publicidade no sítio eletrônico oficial do Ifes.

Ainda no contexto da nova Política de Inovação do Ifes, instituída pela Resolução CS nº 289/2024, verificou-se a ausência de dispositivos normativos que esclareçam, de forma expressa, a relação desta nova norma com a Resolução CS nº 53/2012 — que anteriormente também dispunha sobre a política de inovação no âmbito institucional. A Resolução nº 289 de 2024 não explicita se a Resolução nº 53 de 2012 foi integralmente revogada, parcialmente recepcionada ou se permanece vigente em algum aspecto específico. Tampouco define quais dispositivos foram preservados, atualizados ou superados, o que compromete a clareza normativa e a segurança jurídica sobre a estrutura normativa atualmente aplicável ao sistema de inovação do Ifes.

Essa omissão gera incertezas quanto à coexistência normativa, dificultando a interpretação jurídica segura e a correta aplicação das diretrizes institucionais relacionadas à inovação, especialmente no que se refere a competências, estrutura de governança, instâncias deliberativas e fluxos processuais. Tal fragilidade normativa pode comprometer o alinhamento entre os objetivos estratégicos institucionais e os mecanismos operacionais de gestão da propriedade intelectual.

Além disso, observou-se que a Resolução CS nº 289/2024, ao prever a criação do Comitê de Inovação Tecnológica do Ifes (CIT), não detalha, em seu texto principal, as competências, composição ou forma de funcionamento desse comitê, tampouco esclarece sua relação com o Comitê Assessor de Propriedade Intelectual (CAPI), previsto na Resolução CS nº 52/2012, que trata do Regimento Interno da Agifes. O CAPI é um órgão de natureza consultiva, responsável por assessorar tecnicamente a Agifes, e sua coexistência ou substituição pelo CIT não foi normativamente esclarecida.

Questionada formalmente por meio de Solicitação de Auditoria, a Direção da Agifes respondeu que:

“A nova Política de Inovação possui anexo específico ao Comitê de Inovação Tecnológica do Ifes (CIT), com o detalhamento das competências e composição dos membros. Por falha de comunicação o anexo aprovado não foi publicado à época da Resolução. Essa Diretoria de Extensão Tecnológica fez alguns diálogos acerca do tema com a Secretaria do CONSUP e espera que os anexos aprovados sejam publicados em breve.”

Entretanto, ao proceder à análise da Ata da 91ª Reunião Ordinária do Conselho Superior do Ifes, realizada em 18 de outubro de 2024 — ocasião em que a Resolução CS nº 289/2024 foi aprovada —, não foi identificada qualquer menção à existência, deliberação ou aprovação de anexo complementar à resolução que disponha sobre o CIT. A ausência de publicação, mesmo após quase um ano de vigência da norma, e a inexistência de registro

formal sobre sua apreciação, agravam a fragilidade normativa identificada. Essa situação compromete a legitimidade da atuação do comitê e pode afetar diretamente a governança e os controles institucionais relacionados à gestão da propriedade intelectual no Ifes, dada a indefinição quanto às instâncias competentes para análise, deliberação ou assessoramento técnico no âmbito da inovação.

Constatação 2: Constatou-se que a Resolução CS nº 289/2024, que institui a nova Política de Inovação do Ifes, não esclarece se revoga ou integra a Resolução CS nº 53/2012, tampouco define a relação entre o novo Comitê de Inovação Tecnológica (CIT) e o Comitê Assessor de Propriedade Intelectual (CAPI), previsto na Resolução CS nº 52/2012. A falta de clareza normativa compromete a segurança jurídica e a coerência da governança institucional da inovação.

Recomendação 2: Recomenda-se que a Agifes, por meio da PROEX, encaminhe ao Conselho Superior do Ifes proposta de alteração normativa ou inclusão de dispositivo que esclareça expressamente a relação entre a Resolução CS nº 289/2024 e os normativos anteriores (Resoluções CS nº 52/2012 e nº 53/2012), indicando se houve revogação integral, parcial ou recepção de dispositivos, e estabelecendo, de forma inequívoca, o status e a função atual dos comitês CAPI e CIT no modelo de governança da inovação do Instituto.

2.1.2 Da Titularidade e da participação do Ifes no ganhos econômicos

A Lei nº 10.973/2004, em seu artigo 9º, dispõe que é facultado às Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica, bem como de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo. Tais parcerias devem ser formalizadas por meio de instrumentos jurídicos, tais como: contratos, termos de parceria ou acordos de cooperação técnica, nos quais são definidos os direitos e obrigações das partes, assim como o percentual de participação nos ganhos econômicos decorrentes da inovação registrada.

O prévio estabelecimento desses percentuais é essencial para resguardar os direitos da ICT, prevenindo situações em que o Instituto contribua com recursos humanos e/ou estruturais para o desenvolvimento de novas tecnologias e, ainda assim, não receba uma contrapartida proporcional aos resultados alcançados. Entretanto, observa-se que a Resolução CS nº 289/2024 não define um percentual mínimo a ser atribuído ao Ifes nessas parcerias, o que abre margem para prejuízos institucionais.

Essa fragilidade foi constatada no âmbito desta auditoria, durante a apuração da denúncia registrada no sistema FalaBr sob o nº 23546.075292/2023-77. Verificou-se que foi desenvolvida, em parceria com uma empresa, uma tecnologia que gerou ganhos financeiros, sem que, no acordo firmado, fosse estipulada a Cotitularidade do Ifes e em consequência também não foi estabelecido o percentual devido ao Ifes, comprometendo a justa participação da instituição nos resultados da inovação.

Constatação 3: Fragilidades no normativo interno em assegurar os direitos de propriedade intelectual do Ifes e sua participação nos ganhos econômicos.

Recomendação 3 (alterada): Recomenda-se, que a Agifes, por intermédio da PROEX, encaminhe ao Conselho Superior do Ifes proposta de inclusão na Resolução CS nº 289/2024 de dispositivo que determine que, no âmbito das atividades decorrentes de termos, contratos, convênios ou quaisquer outros instrumentos jurídicos, envolvendo produtos, processos, inovações, tecnologias, criações ou quaisquer resultados passíveis de proteção por direitos de propriedade intelectual, seja assegurado percentual mínimo de participação do Ifes sobre a titularidade, bem como igual percentual sobre os eventuais ganhos econômicos auferidos, abrangendo, entre outros, valores provenientes de royalties, licenciamento, comercialização ou transferência de tecnologia.

2.1.3 Dos Controles Internos

Com o intuito de compreender a estrutura e o funcionamento dos controles internos implementados pelo Ifes no que se refere à gestão da propriedade intelectual, foram realizadas duas Solicitações de Auditoria dirigida à Agifes, contendo um conjunto de questionamentos específicos. Essas S.As. tiveram como objetivo coletar informações detalhadas sobre os procedimentos adotados para identificação, registro, acompanhamento e proteção das criações desenvolvidas no âmbito institucional, considerando o papel estratégico do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) nesse processo.

Assim, quanto ao processo de controle e gestão dos registros de propriedade intelectual e patentes no Ifes, o Diretor da Agifes informou que atualmente, o controle da gestão dos registros de propriedade intelectual e patentes no Ifes é realizado predominantemente por meio de planilhas eletrônicas, por vias manuais, mas neste ano de 2025, foi concluído o processo de contratação de um sistema informatizado, chamado de APOL, com o objetivo de efetuar a gestão e o acompanhamento dos prazos de vigência, manutenção e renovação dos títulos relacionados a patentes de inovação e modelos de utilidade. E ressaltou que o Sistema APOL permite o acompanhamento apenas de propriedade intelectual, não abrangendo os demais.

Ao consultar o processo eletrônico (23147.011244-2024-34) de contratação do Software APOL para gerenciamento dos ativos de propriedade intelectual do Ifes, verificou-se que a contratação se deu por inexigibilidade e foi emitida a Nota de Empenho nº 2025NE000337 em 09/07/2025 e encaminhado para que seja feito contato com o fornecedor beneficiário, de forma a iniciar a prestação do serviço.

No que se refere às planilhas atualmente utilizadas, foi realizado um teste de auditoria com o objetivo de verificar a efetividade dos controles nelas implementados. Inicialmente, constatou-se que a planilha de controle mantida pela Agifes contempla informações relevantes, como a data do depósito, número do processo, campus de origem e situação atual dos registros relacionados a Patentes, Desenhos Industriais e Marcas, abrangendo o período desde 2008.

Com o intuito de avaliar a atualização e a fidedignidade dos dados, foram selecionados 17 docentes que realizaram ao menos um pedido de patente entre os anos de 2012 e 2024. No total, foram identificados 36 pedidos de patente, cujos respectivos números de processo foram confrontados com os registros constantes na planilha de controle. **Verificou-se que todos os números de processo estavam devidamente cadastrados, o que evidencia que os controles estão atualizados e demonstram grau satisfatório de confiabilidade.**

Com relação aos controles realizados referentes aos docentes em regime de dedicação exclusiva que participam de projetos de inovação externos ao Ifes, foi questionado se há instrumentos jurídicos padronizados com cláusulas específicas que assegurem a proteção dos interesses institucionais do Ifes. A esse questionamento respondeu a direção da Agifes:

“SIM. Temos instrumentos jurídicos padronizados, com cláusulas específicas, que asseguram a proteção dos interesses institucionais do Ifes nesses casos, inclusive acompanhados por bolsista advogada com experiência em direito de propriedade intelectual atuando por 20h semanais no setor, bem como a utilização dos documentos padrões indicados pela Câmara Permanente da Ciência, Tecnologia e Inovação da Advocacia-Geral da União - AGU.

Por dispositivo legal, qualquer submissão de propriedade intelectual de docente em regime de dedicação exclusiva, derivada de qualquer tipo de projeto deve ser informada e gerida pela Agência de Inovação do Ifes. É responsabilidade do servidor do Ifes que participa de projetos de inovação, internos ou externos, comunicar à Agifes e ao Coordenador do Projeto não

apenas sobre a tecnologia desenvolvida (detalhes da invenção e seu desenvolvimento tecnológico), mas também sobre o histórico das relações que deram origem ao projeto (parcerias e desenvolvimento conjunto, pessoas físicas e jurídicas envolvidas), o que contribui para definir a cotitularidade, conforme a legislação vigente. Essa comunicação detalhada é crucial para garantir a adequada proteção dos ativos de propriedade intelectual do Ifes e a conformidade com as normativas aplicáveis.”

É interessante a colocação da direção da Agifes quanto à responsabilidade legal do servidor de informar a agência de inovação e ao coordenador do projeto sobre a tecnologia desenvolvida e também sobre o histórico das relações que deram origem ao projeto. Entretanto, ao informar que essa comunicação detalhada é crucial para garantir adequada proteção dos ativos de propriedade intelectual do Ifes e a conformidade com as normativas aplicáveis, coloca o Instituto numa posição muito passiva e frágil.

Embora o servidor tenha a obrigatoriedade legalmente imposta de informar/prestar contas sobre suas atividades, o NIT não deve ficar apenas na dependência da atitude proativa e do comprometimento ético do servidor participante de projetos, de forma a considerar como crucial tal comportamento para garantir a adequada proteção dos ativos de propriedade intelectual do Ifes. A ausência de mecanismos de controle pode resultar na perda do reconhecimento da titularidade do Instituto em patentes originadas em seu ambiente acadêmico, comprometendo não apenas o retorno financeiro, como também o prestígio institucional decorrente dessas inovações.

Conforme já mencionado anteriormente, essa falha nos controles internos teve como grave consequência a ausência de cotitularidade na patente tratada na denúncia Fala Br nº 23546.075292/2023-77. Naquela situação, embora a tecnologia tenha sido desenvolvida por um docente com dedicação exclusiva do Ifes em um acordo de parceria com outra instituição de ensino pública e uma empresa da iniciativa privada, o Ifes não teve sua participação formalmente reconhecida na titularidade da patente, tampouco assegurada sua parcela nos ganhos econômicos decorrentes da inovação.

Uma alternativa à atual prática institucional — que atribui exclusivamente ao servidor a responsabilidade de comunicar o desenvolvimento de novas tecnologias e solicitar o respectivo registro de patente — seria a implantação de um mecanismo de verificação ativa por parte do Ifes. Esse controle poderia ser realizado por meio de consultas periódicas ao site do INPI, utilizando como critério de busca os nomes dos docentes vinculados ao Instituto. Diante do número elevado de pesquisadores, sugere-se que tal verificação seja feita por

amostragem, de forma sistemática e contínua, com o objetivo de identificar eventuais registros de patentes que não mencionem o Ifes como titular ou cotitular.

Essa medida preventiva permitiria um monitoramento institucional mais eficaz sobre a proteção da propriedade intelectual desenvolvida no âmbito do Ifes, e pode ser estruturada com base em testes de auditoria, conforme o modelo descrito no item 2.2 deste relatório.

Ressalta-se que essa atividade de acompanhamento e monitoramento está alinhada com a resposta ao Risco 10 proposta pela AGIFES na Política de Gestão de Riscos (conforme imagem no item 1.6 deste relatório) e está alinhada com as competências legais atribuídas ao Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), conforme disposto no art. 16, §1º, inciso II da Lei nº 10.973/2004 (com redação dada pela Lei nº 13.243/2016), que estabelece:

“Art. 16. Para apoiar a gestão de sua política de inovação, a ICT pública deverá dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica, próprio ou em associação com outras ICTs.

§ 1º São competências do Núcleo de Inovação Tecnológica a que se refere o caput, entre outras:

I - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia;

II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei.”

Outra forma de assegurar o controle prévio e a proteção dos interesses institucionais do Ifes é por meio da elaboração de instrumentos jurídicos padronizados, contendo cláusulas específicas que garantam a titularidade institucional e a participação nos eventuais ganhos econômicos decorrentes de projetos de pesquisa. Por essa razão, solicitou-se o envio dos modelos desses instrumentos, com o objetivo de verificar se incluem cláusulas que atribuam expressamente a titularidade ao Ifes, bem como dispositivos que prevejam a divisão de benefícios econômicos oriundos de invenções desenvolvidas por servidores pesquisadores/inventores em parcerias com instituições públicas ou privadas. A análise quanto à existência das referidas cláusulas nos instrumentos segue nos itens abaixo.

A Agifes encaminhou um link do Google Drive com 11 modelos de instrumentos jurídicos atualmente utilizados pela instituição. No entanto, o modelo de procuração e os formulários denominados Plano de Trabalho — com ou sem repasse financeiro — não serão objeto de análise, uma vez que o foco desta verificação é a identificação das cláusulas

mencionadas anteriormente. Como é de se esperar, tanto a procuração quanto os formulários para cadastramento de planos de trabalho não contêm esse tipo de disposição.

Em suma, os principais pontos a serem verificados em cada instrumento são:

- **Titularidade da Propriedade Intelectual:** verificar se está atribuída exclusivamente ao Ifes ou prevista em regime de cotitularidade.
- **Percentual nos Ganhos Econômicos:** identificar se há cláusula que trate da partilha entre inventores, Ifes e eventuais instituições parceiras.
- **Momento da Celebração:** analisar se o instrumento é firmado antes do início do projeto (preventivo) ou posteriormente (reativo).

Segue o relatório consolidado das análises realizadas sobre os modelos de instrumentos jurídicos utilizados pela Agifes. As verificações foram organizadas individualmente por modelo, numeradas e sintetizadas em tópicos, com o objetivo de tornar a leitura mais didática e menos exaustiva. Ao final, será apresentada uma análise comparativa geral, acompanhada de uma recomendação única aplicável aos instrumentos que apresentaram lacunas.

1) Modelo de Contrato de Cotitularidade (2023)

- **Cláusulas de titularidade e ganhos econômicos:** Sim, contempla cláusulas claras sobre cotitularidade, percentuais definidos e gestão dos royalties.
- **Momento da formalização:** Após o desenvolvimento da tecnologia e depósito do pedido de patente.
- **Riscos:** Formalização tardia; ausência de proteção durante o desenvolvimento; possível comprometimento dos direitos do Ifes.
- **Conclusão:** Adequado em conteúdo, porém insuficiente quanto ao momento de celebração. Este contrato é posterior ao desenvolvimento da tecnologia. Ou seja, é um contrato de reconhecimento e regularização da cotitularidade após o fato consumado.

2) Acordo de Cooperação Técnica com Repasse de Recursos Financeiros

- **Cláusulas de titularidade e ganhos econômicos:** Apenas genéricas, dependem de termo aditivo para regulamentação. Ausência de percentual e titularidade explícita. O instrumento prevê genericamente que os direitos de propriedade intelectual

pertencentes às instituições partícipes deverão ser comunicados à Agifes e regulados por termo aditivo.

- **Momento da formalização:** Presumidamente prévio à execução, porém sem previsão expressa.
- **Riscos:** Vulnerabilidade por ausência das cláusulas obrigatórias sobre a titularidade e percentual de participação nos ganhos econômicos, previstas nos arts. 9º, § 2º e 13 da Lei nº 10.973/2004.
- **Conclusão:** Necessita de aprimoramento com cláusulas diretas e preventivas. Exige termo aditivo para tratar do tema, mas a ausência de cláusulas diretas sobre titularidade e repartição de ganhos representa risco jurídico relevante, pois o Ifes não assegura previamente seus direitos sobre eventuais resultados econômicos das pesquisas.

3) Acordo de Cooperação Técnica sem Repasse de Recursos Financeiros

- **Cláusulas de titularidade e ganhos econômicos:** Presentes apenas de forma genérica e sem definição de titularidade obrigatória para o Ifes. Prevê a exigência de termo aditivo para disciplinar a titularidade e a exploração econômica.
- **Momento da formalização:** Presumivelmente prévio, mas também sem menção clara.
- **Riscos:** Ausência de cláusulas obrigatórias sobre a titularidade e percentual de participação nos ganhos econômicos, previstas nos arts. 9º, § 2º e 13 da Lei nº 10.973/2004, o que representa riscos de disputa por titularidade e exploração indevida.
- **Conclusão:** Modelo frágil. Não assegura previamente a titularidade do Ifes, nem define percentuais sobre ganhos econômicos. Delega esses pontos a termo aditivo futuro, o que representa fragilidade jurídica, especialmente se esse aditivo não for formalizado antes da obtenção de resultados econômicos.

4) Contrato de Cotitularidade rev.2025

- **Cláusulas de titularidade e ganhos econômicos:** Completas, bem estruturadas e objetivas. O contrato contém cláusulas claras que atribuem a titularidade compartilhada da tecnologia ao Ifes e à instituição parceira, com percentuais definidos. Prevê expressamente o direito de recebimento proporcional de ganhos advindos do licenciamento, e estão previstas responsabilidades financeiras quanto ao custeio de registros e reembolsos.
- **Momento da formalização:** Posterior à pesquisa e ao depósito da patente.

- **Riscos:** A formalização da cotitularidade somente após o desenvolvimento da tecnologia compromete a segurança institucional do Ifes. A ausência de contrato prévio com cláusulas sobre titularidade e ganhos econômicos representa risco jurídico relevante, pois não assegura previamente os direitos da instituição sobre os resultados da pesquisa.
- **Conclusão:** Conteúdo adequado, porém celebração tardia. Recomendável criação de instrumento jurídico prévio.

5) Protocolo de Intenções

- **Cláusulas de titularidade e ganhos econômicos:** Genéricas e condicionadas a contratos futuros. Não há definição explícita da titularidade do Ifes, nem de percentual de ganhos econômicos (como royalties), tampouco menção à remuneração de inventores conforme arts. 9º, § 2º e 13 da Lei nº 10.973/2004.
- **Momento da formalização:** Prévio. Instrumento de intenção inicial, adequado nesse ponto.
- **Riscos:** Ausência de definição antecipada da titularidade e de garantias econômicas para o Ifes.
- **Conclusão:** Útil como documento preliminar, mas exige contratos complementares antes da execução (acordo de cotitularidade ou termo aditivo), deixando vulnerável a definição de titularidade e a garantia de participação do Ifes nos benefícios econômicos. Tal ausência pode gerar insegurança jurídica e risco de perda de direitos patrimoniais da instituição.

6) Termo de Colaboração

- **Cláusulas de titularidade e ganhos econômicos:** Não assegura participação prévia do Ifes. Não há cláusula que assegure a titularidade ou cotitularidade direta do Ifes, nem tampouco percentual definido de ganhos econômicos futuros.
O texto apenas determina que o tratamento será definido posteriormente, o que pode comprometer a segurança jurídica da Instituição quanto à titularidade e participação econômica nos resultados das pesquisas.
- **Momento da formalização:** Prévio, com base em plano de trabalho.
- **Riscos:** Insegurança jurídica por omissão de cláusulas objetivas e obrigatórias relacionadas à participação prévia do Ifes e inventores conforme arts. 9º, § 2º e 13 da Lei nº 10.973/2004.
- **Conclusão:** Parcialmente adequado. Necessita inclusão de cláusulas de cotitularidade e repartição de ganhos.

7) Termo de Convênio

- **Cláusulas de titularidade e ganhos econômicos:** Não há previsão expressa de titularidade ou cotitularidade do Ifes e também não está previsto percentual de participação em ganhos econômicos.
- **Momento da formalização:** celebrado previamente à execução das atividades, com base em plano de trabalho e cronograma acordado.
- **Riscos:** O modelo deixa em aberto a negociação da titularidade somente no futuro, por aditivo, o que gera insegurança jurídica e pode resultar em perda de participação do Ifes sobre resultados inovadores.
- **Conclusão:** Modelo incompleto quanto à proteção da titularidade e da exploração econômica da propriedade intelectual. Embora permita formalizações posteriores por meio de termo aditivo, isso é insuficiente para proteger preventivamente o interesse público.

8) Termo de Fomento

- **Cláusulas de titularidade e ganhos econômicos:** Inclui obrigações genéricas, mas não define titularidade ou cotitularidade automática nem percentual dos ganhos econômicos para o Ifes.
- **Momento da formalização:** celebrado antes da execução das atividades pactuadas, sendo vinculado a plano de trabalho previamente elaborado.
- **Riscos:** Ausência de cláusulas de proteção da PI. A titularidade, divisão de ganhos e remuneração dos inventores ficam indefinidas até eventual termo aditivo, o que representa risco institucional relevante.
- **Conclusão:** o modelo, embora traga boas práticas de controle e acompanhamento da execução, não assegura juridicamente a proteção plena da titularidade da PI nem garante os ganhos ao Ifes. Deixa-se a critério futuro a definição da titularidade e divisão econômica, o que compromete a efetividade da governança da inovação.

Análise Comparativa Geral

Modelo	Titularidade Definida	Percentual de Ganhos	Formalização Prévia	Classificação Geral
Contrato de Cotitularidade (2023)	Sim	Sim	Não	Parcialmente Adequado

Acordo c/ Repasse Financeiro	Não	Não	Sim	Inadequado
Acordo s/ Repasse Financeiro	Não	Não	Sim	Inadequado
Contrato de Cotitularidade rev.2025	Sim	Sim	Não	Parcialmente Adequado
Protocolo de Intenções	Não	Não	Sim	Parcialmente Adequado
Termo de Colaboração	Não	Não	Sim	Inadequado
Termo de Convênio	Não	Não	Sim	Inadequado
Termo de Fomento	Não	Não	Sim	Inadequado

Constatação 4: Fragilidade nos instrumentos jurídicos utilizados para formalização dos acordos/convênios/contratos e demais avenças em assegurar os direitos de propriedade intelectual do Ifes e sua participação nos ganhos econômicos.

Recomendação 4 (alterada): Recomenda-se que todos os modelos de instrumentos jurídicos que envolvam potencial geração de propriedade intelectual sejam revisados para incluir, de forma padronizada e obrigatória, cláusula expressa determinando que todo desenvolvimento tecnológico passível de proteção intelectual, em qualquer modalidade, proveniente da execução do referido instrumento, deverá ter a sua propriedade compartilhada entre os participantes, na mesma proporção em que cada um contribuiu com recursos economicamente mensuráveis (humanos, materiais, etc.).

Essa padronização é fundamental para proteger o interesse público, garantir segurança jurídica, promover a governança da inovação e assegurar retorno institucional sobre resultados tecnológicos desenvolvidos no âmbito do Ifes.

Nesse sentido, a título de **sugestão**, segue abaixo um exemplo de uma cláusula que poderá ser incluída nos modelos padronizados de instrumentos jurídicos, a serem celebrados previamente à execução das atividades de pesquisa.

“Cláusula XX – Da Propriedade Intelectual

Caso sejam gerados, no âmbito das atividades decorrentes deste Termo/Contrato/Convênio, produtos, processos, inovações, tecnologias, criações ou quaisquer resultados passíveis de proteção por direitos de propriedade intelectual, as partes reconhecem, desde já, que o Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes será cotitular dos respectivos direitos, com participação mínima de X% (por extenso) sobre a titularidade, bem como igual percentual sobre os eventuais ganhos econômicos auferidos, incluídos, mas não se limitando a, royalties, licenciamento, comercialização ou transferência de tecnologia.”

2.2 OBJETIVO 2

2.2.1 Dos Registros e Monitoramento da Propriedade Intelectual

Com o objetivo de identificar eventuais casos concretos de uso indevido de propriedade intelectual, conforme escopo do Objetivo 2, foi encaminhada uma Solicitação de Auditoria à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), requerendo o envio, em formato de planilha editável, da relação de projetos de pesquisa ativos, contendo o nome do projeto, o nome do coordenador e o campus de desenvolvimento. Solicitou-se, adicionalmente, a listagem dos projetos de pesquisa concluídos nos anos de 2023, 2024 e 2025, com as mesmas informações.

A partir das planilhas encaminhadas, foram listados 816 docentes que possuíam vínculo a projetos de pesquisa no período considerado. Para fins de análise, foi selecionada uma amostra de 200 docentes, adotando-se como critério de seleção os docentes com maior volume de produção acadêmica registrada no período selecionado. Dessa forma, para cada um dos 200 docentes da amostra, foi realizada uma busca nominal no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com o objetivo de verificar: (1) a existência de registro de patente em seu nome; e, (2) caso houvesse um ou mais registros de patente, se havia a menção ao Ifes como depositante, titular ou co-inventor nos respectivos processos.

O cruzamento das informações revelou que, dentre os 200 docentes analisados, 29 possuíam ao menos um registro de patente vinculado ao seu nome. Desses, 15 apresentavam ao menos uma patente registrada em que o Ifes não constava como titular, cotitular ou depositante. Este dado gerou alerta, uma vez que mais de 50% dos casos identificados indicavam a possibilidade de descumprimento dos normativos institucionais ou legais.

Contudo, diante da necessidade de uma análise mais precisa, considerou-se essencial verificar se os referidos registros de patente haviam sido efetuados antes da vinculação formal dos docentes ao Ifes. Isso porque caso a patente tenha sido registrada em data anterior à posse, não se configura eventual ilegalidade. Para tanto, foi encaminhada uma Solicitação de Auditoria à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), contendo a listagem dos 15 docentes e requerendo a informação da data de posse de cada um.

De posse dessas informações, procedeu-se a um novo cruzamento entre as datas de registro das patentes no INPI e as datas de ingresso dos docentes no serviço público federal. Como resultado, constatou-se que, dos 15 casos inicialmente identificados, 11 docentes registraram patentes após a data de sua posse no cargo público. Ou seja, dos 29 registros de patente identificados inicialmente, em 11 (37,93%) o Ifes não consta como titular, cotitular ou depositante. São eles:

Docente	Data registro patente	Posse Ifes (Dados DRGP)	Patente 1	Patente 2	Patente 3	Patente 4	Patente 5	Patente 6	Patente 7
Marcus Vinicius Sandoval Paixão	06/05/2017	16/06/1980	BR 10 2017 009590 8	-	-	-	-	-	-
Wanderson Romão	22/8/2024	22/05/2012	BR 13 2024 017187 9 (22/8/2024)	BR 10 2020 025105 8 (9/12/2020)	BR 10 2019 024371 6 (20/12/2019)	-	-	-	-
Raphael Magalhães Gomes Moreira	26/12/2023	30/01/2012	BR 10 2013 031650 4	MU 9002333-1	-	-	-	-	-
Armando Marques	09/02/2024	11/08/2005	PI 0605148-0 (16/05/2006)	PI 0605342-4 (18/10/2006)	MU 8602576-7 (24/11/2006)	PI 0605762-4 (19/12/2006)	PI 0806650-7 (16/06/2008)	BR 10 2019 005335 6 (19/03/2019)	BR 10 2019 016137 0 (05/08/2019)
João Paulo Barbosa	29/09/2010	15/08/2008	BR 11 2012 006952 7	-	-	-	-	-	-
Estefano Aparecido Vieira	20/09/2018	15/09/2005	BR 10 2018 069183 0	-	-	-	-	-	-
Roberto Pereira Santos	14/02/2008	29/01/2003	PI 0800497-8	-	-	-	-	-	-
Alexandre Vianna Bahiense	14/02/2014	01/03/2012	BR 10 2014 003490 0	-	-	-	-	-	-
Antonio Fernando De Souza	27/11/2023	29/09/2009	BR 10 2023 024729 6	-	-	-	-	-	-
Robson Prucoli Posse	30/07/2022	30/06/2010	BR 10 2020 015580 6	-	-	-	-	-	-
Kinglston Soares	13/02/2004	23/01/2003	PI 0400074-9	-	-	-	-	-	-

Após essa constatação, foi encaminhada nova Solicitação de Auditoria (S/A nº 10/2025) à Agifes, informando a identificação de registros de patentes em nome de docentes do Ifes com regime de dedicação exclusiva, sem que constasse o Instituto como depositante e/ou titular. Diante disso, foram solicitados esclarecimentos sobre a eventual aplicação do

Decreto nº 9.283/2018, que regulamenta os procedimentos para cessão de direitos sobre criações por parte de Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) públicas.

Nos termos do art. 13 do referido decreto, a cessão de direitos só é válida mediante o cumprimento de três requisitos: (i) solicitação formal do criador ao dirigente máximo da ICT; (ii) análise da solicitação pelo Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT); e (iii) ampla publicidade da cessão no sítio eletrônico oficial da instituição, nos casos em que houver transferência a terceiros. Assim, foi solicitado à Agifes o envio da documentação comprobatória dessas cessões, caso existam, ou a apresentação de justificativas que expliquem a ausência do Ifes nos registros de patente, conforme exigido pela legislação. A esses questionamentos respondeu a direção da Agifes:

Em atenção à solicitação referente ao *Relatório nº 02/2025 – Uso Indevido da Propriedade Intelectual do Ifes por Terceiros*, informamos que **não tivemos ciência prévia dos depósitos de pedidos de patente listados e não localizamos, até o momento, qualquer registro de comunicação formal por parte dos inventores ou das instituições depositantes à Agência de Inovação do Ifes (Agifes)**, conforme determina a legislação vigente.

Destacamos que, para uma análise mais precisa, **é necessário verificar a data de ingresso de cada docente no quadro do Ifes**, uma vez que **alguns dos registros podem estar vinculados a ocupações anteriores em outras instituições**, o que poderia justificar a ausência do Ifes como depositante ou cotitular.

Quanto aos casos de que temos conhecimento:

- Estefano Aparecido Vieira - O pedido de patente **BR 10 2018 069183 0**, que envolve quatro pesquisadores com vínculo ao Ifes, foi identificado por meio de pesquisa interna em meados de 2020. Desde então, **foram iniciadas tratativas com a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF)**, depositante do pedido, **para o reconhecimento formal do Ifes como cotitular junto ao INPI**. (Histórico de e-mails em anexo.)
- Wanderson Romão - Em relação ao pedido **BR 13 2024 017187 9**, trata-se de um **certificado de adição vinculado ao processo BR 10 2020 025105 8**, cujo depósito foi feito pela Petrobras e pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). O Ifes **teve ciência deste pedido apenas após a publicação de uma notícia institucional** no site do Ifes, referente à premiação de uma servidora do Instituto. A partir desse episódio, foram iniciadas **tratativas com a UFES** para esclarecimentos sobre a eventual participação do Ifes no desenvolvimento da invenção. [.<https://www.ifes.edu.br/noticias/20479-pesquisa-ganha-premio-inventor-da-petrobras>](https://www.ifes.edu.br/noticias/20479-pesquisa-ganha-premio-inventor-da-petrobras).

A resposta encaminhada pela direção da Agifes confirma, de forma expressa, que a unidade não teve ciência prévia dos depósitos dos pedidos de patente listados e que não localizou qualquer registro de comunicação formal por parte dos inventores ou das instituições depositantes, contrariando o que estabelece o art. 16, §1º, inciso II da Lei nº 10.973/2004 e os normativos internos da própria instituição. Esse fato evidencia uma falha estrutural nos controles internos da Agência quanto à rastreabilidade e ao acompanhamento da produção tecnológica dos servidores vinculados ao Ifes.

Além disso, a própria Agifes reconhece que, até o momento, não foi implementado qualquer mecanismo sistemático de verificação proativa — como o monitoramento periódico no site do INPI — que possibilite à unidade identificar registros de patentes que eventualmente envolvam servidores do Instituto sem a devida comunicação institucional. A ausência de tais mecanismos transfere integralmente aos pesquisadores a responsabilidade de informar voluntariamente a criação de ativos de propriedade intelectual, o que é insuficiente diante da função legal e estratégica que o Núcleo de Inovação Tecnológica deve desempenhar.

Dos dois casos que a direção da Agifes informou ter conhecimento, um deles refere-se ao pedido de patente nº BR 10 2020 025105 8, vinculado ao certificado de adição BR 13 2024 017187 9. Este processo já havia sido objeto de denúncia formalizada por meio do sistema FalaBR, em 2023, a qual foi respondida pela Auditoria Interna. A denúncia relatava possíveis fragilidades nos controles internos da Agifes, responsável por atuar como Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do Instituto, especialmente quanto à ausência do Ifes como cotitular da patente, apesar da participação de servidor(es) em seu desenvolvimento. A relevância do caso, somada à ausência de medidas corretivas estruturantes, foi um dos fatores que motivaram a inclusão deste tema como ação de auditoria específica no Plano Anual de Auditoria de 2025, com o objetivo de avaliar a eficácia da governança e dos mecanismos de proteção da propriedade intelectual institucional.

Nesse contexto, embora a Agifes tenha demonstrado, em sua resposta, que iniciou tratativas com outras instituições envolvidas nos casos citados, não foram apresentadas evidências documentais suficientes que demonstrem o pleno exercício das prerrogativas legais da ICT pública (no caso, o Ifes) sobre a proteção da propriedade intelectual, conforme preceitua o inciso IX, art. 36 do Regimento Geral do Ifes, o parágrafo único do art. 4º e art. 5º da Resolução CS nº 289/2024, Inciso I, art. 8º da Resolução CS nº 52/2012, e o § 1º do art. 16 da Lei nº 10.973/2004. Tampouco demonstrou ações de natureza preventiva e contínua que evitem novas ocorrências semelhantes.

Assim, diante da constatação de que 11 docentes registraram patentes após sua vinculação ao serviço público federal, sem que o Ifes constasse como titular, cotitular ou

depositante, recomenda-se que a Agifes realize levantamento detalhado dos recursos institucionais empregados no desenvolvimento das respectivas tecnologias. Esse levantamento deve incluir a apuração dos investimentos realizados pelo Ifes, tais como: (i) tempo de dedicação dos servidores liberados para pesquisa; (ii) utilização de infraestrutura institucional, como laboratórios, equipamentos, insumos e materiais; (iii) eventual uso da marca ou nome do Ifes nos trabalhos desenvolvidos; e (iv) apoio técnico ou administrativo prestado pela instituição. Além disso, a Agifes deve estimar as possíveis perdas financeiras decorrentes da ausência de titularidade do Ifes nas patentes, incluindo tanto prejuízos diretos — como participação em ganhos econômicos, royalties e licenças — quanto perdas indiretas, relacionadas à ausência de reconhecimento institucional, impacto à imagem do Ifes e redução de seu prestígio acadêmico e científico.

Ressalta-se que a omissão diante de situações concretas em que o gestor do NIT tenha ciência, ou deva tê-la no exercício de suas funções, bem como eventual comprovação de prejuízo ao erário, pode caracterizar descumprimento do dever funcional previsto no art. 116, I, da Lei nº 8.112/1990, relativo à obrigação de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.

Em resumo, a fragilidade desses controles compromete diretamente a capacidade institucional de garantir a titularidade sobre inovações geradas com recursos públicos e de resguardar o interesse público sobre ativos tecnológicos com potencial valor econômico.

Importante ressaltar ainda que a Resolução CS 289/2024 em seu art. 7º §2º estabelece que “será considerada infração ética e disciplinar grave à apropriação, divulgação, compartilhamento ou transferências indevidas, em especial se realizado à revelia do Ifes, de ativos de propriedade intelectual em que a instituição possua direito de participação ou titularidade”.

Fica assim demonstrada a gravidade dos achados de auditoria relatados, motivo pelo qual a listagem com os 11 docentes será encaminhada ao Gabinete do Reitor com indicação que o caso seja apurado pela corregedoria.

Constatação 5: Ausência, por parte da Agifes, de controle ou ciência prévia sobre registros de patentes realizados por docentes em regime de dedicação exclusiva e ausência de monitoramento sistêmico de identificação do uso de recursos institucionais no desenvolvimento das tecnologias.

Recomendação 5: Recomenda-se, em cumprimento do inciso IX do art. 36 do Regimento Geral do Ifes, do parágrafo único do art. 4º e art. 5º da Resolução CS nº 289/2024, do inciso I,

art. 8º da Resolução CS nº 52/2012, e do § 1º do art. 16 da Lei nº 10.973/2004, que a Agifes adote as seguintes providências, de forma estruturada e sistêmica:

- a)** Realize levantamento completo dos docentes que atuaram em projetos de pesquisa nos últimos anos e proceda à consulta no banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com base no nome dos pesquisadores, a fim de identificar todos os casos de registro de patentes que não incluam o Ifes como titular ou cotitular;
- b)** Nos casos em que for confirmada a ausência indevida do Ifes nos registros de patente, adote os devidos encaminhamentos para a regularização da titularidade institucional das propriedades intelectuais envolvidas;
- c)** Elabore levantamento detalhado dos recursos institucionais empregados no desenvolvimento das respectivas tecnologias, incluindo:
 - i.** Tempo de dedicação dos servidores liberados para atividades de pesquisa e inovação;
 - ii.** Utilização de infraestrutura institucional, como laboratórios, equipamentos, insumos e demais materiais;
 - iii.** Uso do nome ou marca institucional nos trabalhos desenvolvidos;
 - iv.** Apoio técnico, administrativo ou financeiro concedido pela instituição;
 - v.** Estimativa das perdas financeiras diretas (royalties, licenciamento, participação em ganhos econômicos) e indiretas (prestígio acadêmico, divulgação da marca institucional, perda de reconhecimento público) decorrentes da não inclusão do Ifes como titular ou cotitular das patentes;
- d)** Encaminhe as informações apuradas à Corregedoria do Ifes, com vistas à apuração das condutas dos servidores envolvidos, conforme dispõe o art. 7º, §2º, da Resolução CS nº 289/2024, que considera infração ética e disciplinar grave a apropriação indevida de ativos de propriedade intelectual de titularidade ou participação institucional.

Constatação 6: Ausência de controles internos da Agifes quanto à rastreabilidade e ao acompanhamento da produção tecnológica dos servidores vinculados ao Ifes.

Recomendação 6: Recomenda-se que a Agifes estabeleça procedimento institucional para o monitoramento periódico de registros de patentes junto ao INPI, por meio de consultas por amostragem com base no nome dos servidores vinculados ao Ifes, especialmente os envolvidos em atividades de pesquisa, extensão tecnológica e inovação. Tal ação deve ser

formalizada em norma interna, com definição clara de periodicidade, metodologia de seleção da amostra e forma de registro e resposta aos achados.

2.2.2 Da vinculação da Agifes no Organograma Institucional

Embora não estivesse no escopo original da auditoria, durante os trabalhos chamou a atenção da equipe a atual vinculação da Agência de Inovação do Ifes (Agifes) — responsável por atuar como Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) — à Pró-Reitoria de Extensão. Tal posicionamento organizacional pode impactar negativamente a efetividade das ações voltadas à proteção da propriedade intelectual no âmbito do Instituto.

As inovações tecnológicas, em regra, são produtos diretos de atividades de pesquisa científica e tecnológica. Dessa forma, a distância estrutural entre a Agifes e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação pode dificultar o acompanhamento sistêmico da produção científica e tecnológica, comprometendo a tempestiva identificação, avaliação e proteção dos ativos de propriedade intelectual gerados pelos servidores do Ifes. Tal fragilidade pode inclusive contribuir para a ocorrência de registros externos de patentes sem o devido reconhecimento institucional, como verificado ao longo desta auditoria.

Esse risco de desalinhamento é reforçado pela própria Matriz de Risco da Diretoria de Extensão Tecnológica e da Agifes, que registra como risco relevante o “baixo engajamento da comunidade acadêmica”, cujas causas incluem a “falta de alinhamento estratégico entre a Pró-Reitoria de Extensão e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação”, além de “conflitos de interesse entre pesquisadores e a instituição”.

Diante dessa constatação, realizou-se um levantamento nacional junto aos 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do Brasil, com o objetivo de identificar a vinculação institucional de seus respectivos Núcleos ou Diretorias de Inovação. A análise mostrou que, em 92% das instituições consultadas, a unidade responsável pela inovação está estruturada sob a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação ou estrutura equivalente.

Apenas duas instituições apresentaram exceções: o Instituto Federal do Paraná (IFPR) e o Instituto Federal Catarinense (IFC), que adotam um modelo integrando a inovação à uma Pró-Reitoria única de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, o que ainda assim garante alinhamento direto com as atividades de pesquisa.

A atual estrutura do Ifes, portanto, configura-se como uma exceção entre os Institutos Federais, sendo a única — segundo levantamento realizado — a manter sua agência de inovação vinculada exclusivamente à Pró-Reitoria de Extensão, sem conexão formal direta com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Essa situação merece análise crítica por parte da Alta Administração do Ifes, considerando que a eficiência da governança da inovação institucional depende do estreito alinhamento entre os setores de pesquisa, pós-graduação e propriedade intelectual, conforme previsto nos artigos 16 e 17 da Lei nº 10.973/2004, que tratam das competências do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) no âmbito das Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs).

Constatação 7: Posicionamento institucional atípico da Agência de Inovação do Ifes, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, em desconformidade com o padrão adotado pela maioria dos Institutos Federais, o que pode comprometer a integração entre pesquisa e inovação.

Recomendação 7: Recomenda-se à Alta Administração do Ifes (Reitor) que avalie a atual posição organizacional da Agência de Inovação no organograma institucional, considerando a possibilidade de sua vinculação à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ou estrutura correlata. Essa mudança visa fortalecer a integração entre as atividades de pesquisa e inovação, conforme previsto nos arts. 16 e 17 da Lei nº 10.973/2004, além de alinhar a governança interna do Ifes às melhores práticas observadas na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

III. COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA

A comunicação dos resultados dos trabalhos foi realizada por meio de reunião de busca conjunta com o Pró-Reitor de Extensão, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Agifes e demais partes interessadas. Após conhecimento do relatório preliminar, os destinatários acima mencionados puderam se manifestar caso houvesse alguma informação relevante que pudesse vir a alterar as constatações e/ou recomendações decorrentes dos levantamentos realizados pela equipe de auditoria.

A finalização deste trabalho, portanto se deu com a elaboração e encaminhamento do relatório final por esta Audin, que estará disponível aos órgãos de controle externo e à sociedade, conforme preceitua Instrução normativa nº 03/2017 do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle.

Embasamento de informações suficientes, confiáveis, relevantes e úteis

A obtenção de informações probatórias necessárias e suficientes à fundamentação objetiva de achados e conclusões de auditoria foi, em certa medida, adequada, pertinente e razoável, e se pautaram na aplicação de testes de auditoria, armazenados adequadamente nos papéis de trabalho, consideradas as circunstâncias que o envolveram.

Desempenho da unidade auditada quanto aos aspectos avaliados

O Desempenho do Ifes no que corresponde aos aspectos avaliados neste trabalho foi considerado insatisfatório pelas constatações apresentadas.

3.1 Recomendações

Recomendação 1 (cancelada): Recomenda-se que a Agifes, por meio da PROEX, encaminhe ao Conselho Superior do Ifes proposta de revisão do art. 15 da Resolução CS nº 289/2024, de forma a adequá-lo ao disposto no art. 13 do Decreto nº 9.283/2018, estabelecendo expressamente que:

- A solicitação de cessão de titularidade deve ser encaminhada ao dirigente máximo do Ifes;
- A Agifes (NIT) deverá emitir parecer técnico prévio;
- A decisão final cabe ao Reitor;
- Havendo cessão a terceiros, esta deve ser precedida de ampla publicidade no sítio eletrônico oficial do Ifes.

Manifestação da Agifes: [...] Ao analisarmos a da Lei da Propriedade Intelectual, no artigo 88 do Capítulo XIV, o texto diz que a “a invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador”, ou seja, o pesquisador do Ifes é o inventor/autor e o Instituto, o titular. Todavia, a lei não explicita que o inventor deve comunicar acerca da tecnologia criada, o que pode deixar uma brecha para interpretação dúbia. Contudo, o empregador somente saberá da tecnologia desenvolvida por seu empregado se este o comunicar, um raciocínio lógico ainda que seja algo subjetivo no texto. Visando sanar esse ponto, a nova política de inovação do Instituto deixa claro em seu Artigo 7º, Inciso III a obrigatoriedade do pesquisador comunicar suas criações à Agifes, determinando inclusive um prazo mínimo para isso.

[...]

A supracitada recomendação tem como fundamentação uma potencial divergência entre o art. 15 da Política de Inovação do Ifes (Resolução CS nº 289/2024) e o art. 13 do Decreto nº 9.283/2018, pois “enquanto o decreto determina que a solicitação de cessão de direitos deve ser formalizada perante o dirigente máximo da ICT (Reitor, no caso do Ifes), após parecer do NIT (Agifes), a política institucional delega diretamente à Agifes a decisão sobre o reconhecimento da titularidade individual”, o que extrapolaria as competências do NIT.

[...]

Em análise à Política de Inovação do IFES, percebe-se que a primeira situação (cessão direta para o criador) encontra-se disciplinada por meio de seu art. 13, que contém redação similar ao art. 11 da Lei 10.973/04:

Art. 13 O IFES poderá ceder, a título não oneroso, seus direitos de titularidade sobre a criação ao respectivo criador, mediante manifestação expressa e motivada, para que este exerça tais direitos em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos da legislação vigente. A manifestação deverá ser proferida pelo órgão competente, após consulta à Agifes.

Atenta-se ao fato de que a Resolução diz expressamente que a manifestação final será proferida pelo órgão competente, após parecer da AGIFES. Ou seja, não há, em nenhum momento, atribuição da decisão final de cessão ao NIT, como apontado no relatório.

Ademais, destaca-se a existência de [Instrução Normativa própria acerca de Transferência de Tecnologia](https://proex.ifes.edu.br/orientacoes-normativas), que é parte componente da Resolução nº 289/24, e se encontra devidamente publicizada no site da Pró-Reitoria de Extensão (<https://proex.ifes.edu.br/orientacoes-normativas>).

O art. 10 da Instrução disciplina, com mais detalhes, o procedimento necessário para cessão da criação aos criadores, e há previsão expressa de que a manifestação final será do Reitor do IFES.

Art. 10. O IFES poderá ceder seus direitos sobre a criação aos criadores, a título não oneroso, para que estes explorem economicamente em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos da legislação pertinente.

§ 1º A tramitação do pedido de cessão deverá obedecer às seguintes etapas, cumulativamente:

I O(s) criador(es) deverá(ão) encaminhar solicitação formal à Agifes, manifestando seu interesse na cessão;

II A Agifes deverá encaminhar a demanda para apreciação do CIT após a abertura de processo administrativo;

III O Reitor após receber parecer do CIT, e da Procuradoria Jurídica, deverá manifestar expressamente a concordância ou não da realização da cessão, devendo sua decisão ser fundamentada na análise de aspectos legais, técnicos, financeiros e comerciais, entre outros que possam ser aplicáveis ao caso; (...)

A cessão à terceiros, por sua vez, é disposta nos arts. 1 a 9 da Instrução, e nela, há a formalização de um instrumento contratual, que obrigatoriamente passa por análise da Procuradoria Jurídica do IFES e é assinada pela autoridade máxima da Instituição, qual seja, o Reitor.

Desse modo, observa-se que não existe qualquer tipo de conflito entre as normativas internas do IFES e a legislação federal, já que as decisões acerca da cessão de direitos de propriedade intelectual (seja ao criador, seja a terceiros) continuam como atribuição do Reitor.

Análise da Auditoria Interna: Recomendação 1 cancelada.

Recomendação 2: Recomenda-se que a Agifes, por meio da PROEX, encaminhe ao Conselho Superior do Ifes proposta de alteração normativa ou inclusão de dispositivo que esclareça expressamente a relação entre a Resolução CS nº 289/2024 e os normativos anteriores (Resoluções CS nº 52/2012 e nº 53/2012), indicando se houve revogação integral, parcial ou recepção de dispositivos, e estabelecendo, de forma inequívoca, o status e a função atual dos comitês CAPI e CIT no modelo de governança da inovação do Instituto.

Manifestação da Agifes: Sobre esta recomendação, entende-se aplicável a disposição do art. 2, §1 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, que dispõe que “a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.”

Portanto, considerando que a Resolução nº 289/2024 disciplinou inteiramente a matéria de que tratavam os atos normativos anteriores às Resoluções CS nº 52/2012 e nº 53/2012, o entendimento é que houve revogação tácita e integral destes, o que tornaria necessário uma menção expressa de revogação.

De qualquer forma, visando a cooperação, é possível o atendimento da referida sugestão, incluindo-se no final normativa um artigo que diga expressamente que houve revogação das Resoluções CS nº 52/2012 e nº 53/2012.

Informa-se ainda que foi publicado o Anexo I da Resolução CS nº 289/2024, com todo o detalhamento do CIT, conforme documento previamente disponível no Processo 23147.004495/2023-81 enviado com antecedência a todos os conselheiros e, conforme discutido, consta clara a aprovação em reunião de todos os anexos no citado processo, incluindo as Instruções Normativas e Regimento do CIT, de acordo com o registrado e disponível em vídeo público no perfil oficial do youtube do Ifes que registra o citado encontro.

A publicação do anexo segue no link abaixo:

https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_289_2024_-_Anexo_I_Pol%C3%ADtica_de_Inova%C3%A7%C3%A3o_do>Ifes.pdf

Reitera-se, conforme constante na gravação da reunião, que a Política de Inovação deve ser analisada em conjunto com as suas Instruções Normativas devidamente publicizadas no site

da Pró-Reitoria de Extensão (<https://proex.ifes.edu.br/orientacoes-normativas>). O formato de publicação das INs foi objeto de longa discussão na citada reunião.

Análise da Auditoria Interna: Não atendida. Mantém-se a recomendação até que seja implementada. Não obstante ser de conhecimento pleno desta Auditoria o art. 2º, §1 da LINDB, sentiu-se a necessidade de elaborar a recomendação em comento vez que a Resolução CS nº 289/2024 não regulou inteiramente a matéria contida na Resolução CS nº 52/2012 que trata do Regimento Interno da Agifes e da composição e competências do Comitê Assessor de Propriedade Intelectual – CAPI. Ademais, no momento da elaboração do Relatório Preliminar de Auditoria ainda não constava formalmente aprovado e publicado o Anexo I da Resolução CS nº 289/2024 que trata do Comitê de Inovação Tecnológica (CIT). Sendo assim, faz-se necessário esclarecer expressamente a relação entre a Resolução CS nº 289/2024 e os normativos anteriores (Resoluções CS nº 52/2012 e nº 53/2012), indicando se houve revogação integral, parcial ou recepção de dispositivos, e estabelecendo, de forma inequívoca, o status e a função atual dos comitês CAPI e CIT no modelo de governança da inovação do Instituto.

Recomendação 3 (alterada): Recomenda-se, que a Agifes, por intermédio da PROEX, encaminhe ao Conselho Superior do Ifes proposta de inclusão na Resolução CS nº 289/2024 de dispositivo que determine que, no âmbito das atividades decorrentes de termos, contratos, convênios ou quaisquer outros instrumentos jurídicos, envolvendo produtos, processos, inovações, tecnologias, criações ou quaisquer resultados passíveis de proteção por direitos de propriedade intelectual, seja assegurado percentual mínimo de participação do Ifes sobre a titularidade, bem como igual percentual sobre os eventuais ganhos econômicos auferidos, abrangendo, entre outros, valores provenientes de royalties, licenciamento, comercialização ou transferência de tecnologia.

Manifestação da Agifes: [...] Ultrapassado este ponto citado previamente à recomendação 3, o relatório aponta, ainda, que “a Resolução CS nº 289/2024 não define um percentual mínimo a ser atribuído ao Ifes nessas parcerias, o que abre margem para prejuízos institucionais”.

Neste ponto, imperativo ressaltar que a Política de Inovação, em seu art. 13, já traz a obrigatoriedade do Ifes figurar como cotitular “de qualquer criação configurada como propriedade intelectual com participação de integrantes da comunidade interna sempre que a criação tenha sido realizada nas instalações da instituição, ou com o emprego de seus recursos humanos, materiais, dados, conhecimentos e equipamentos ou como resultado de projetos de pesquisa, extensão, desenvolvimento científico e tecnológico aprovados pelos órgãos competentes da instituição.”.

Os instrumentos jurídicos utilizados pelo NIT no caso de parcerias que tenham a propriedade industrial como desdobramento, são adaptados de modelos padronizados formulados pela Advocacia Geral da União, contendo cláusulas expressas que resguardam a titularidade da Instituição, e passam por instrução processual específica que contém análise posterior pela Procuradoria Jurídica do IFES.

Acerca da definição de percentual mínimo a ser atribuído ao IFES, há de se ponderar sobre os prejuízos que isso pode trazer para a consecução de parcerias futuras.

Isso porque, atualmente, o principal foco das instituições públicas, principalmente nas parcerias que envolvem pesquisa aplicada, não é apenas ter a titularidade da tecnologia, até porque as ICTs, em sua maioria, não têm condições de, sozinhas, fazer a exploração comercial desses produtos, o que acaba criando mais ônus (com a gestão dos ativos) do que bônus (ganhos econômicos).

Por isso, a prioridade, nos últimos anos, tem sido a transferência da tecnologia para entes privados, principalmente para os que participaram como parceiros na pesquisa, pois, no caso de desenvolvimento conjunto, o procedimento legal para transferência é mais célere, pois dispensa a publicação do extrato de oferta tecnológica (art. 6 §1-A da Lei de Inovação).

Nessa perspectiva, a definição de um percentual mínimo, sem considerar os investimentos e as contribuições realizadas por cada uma das partes na pesquisa, pode ter o efeito reverso, no sentido de afastar prováveis parceiros da iniciativa privada, pois estes, em sua maioria, além de aportar mais

recursos financeiros do que a instituição, comumente têm interesse em ficar com a totalidade da propriedade das criações, o que dá margem para o NIT negociar contrapartidas financeiras mais vantajosas para a instituição (com liquidez imediata, já que não há garantia de que em todas as criações haja auferimento de ganhos econômicos, como royalties).

Além disso, há o risco do IFES ser preterido por outras instituições públicas do Estado (como a própria UFES, por exemplo), que não possuem esse tipo de rigidez em seus contratos.

Outra situação é se colocar um percentual aquém e, finalizando o projeto, constatar-se que a tecnologia tem maior potencial de valor no mercado.

Ainda que não seja objetivo final da instituição a exploração de ativos para ganho econômico, poderemos ser auditados e questionados por qual motivo pré-valoramos a tecnologia, baseados em que legislação ou modelo, entre outros questionamentos.

Análise da Auditoria Interna: Não atendida. Muito embora entenda-se o risco do Ifes ser preterido por outras instituições que não fixem percentuais mínimos de participação nos ganhos econômicos auferidos, constata-se também risco de prejuízo econômico para Ifes por ausência de estipulação prévia de percentual mínimo de participação, conforme ocorrido na denúncia apurada em 2023, onde o Ifes sequer figurou como titular da patente. Ressalta-se que o objetivo da recomendação não é engessar e sim apenas garantir um percentual mínimo ao Ifes. Percentual esse que poderá ser majorado ao final do processo de valoração da criação ao constatar-se que a participação do Ifes foi maior que a prevista inicialmente. Dessa forma, mantém-se a recomendação com modificação da redação da redação para melhor atendimento.

Recomendação 4 (alterada): Recomenda-se que todos os modelos de instrumentos jurídicos que envolvam potencial geração de propriedade intelectual sejam revisados para incluir, de forma padronizada e obrigatória, cláusula expressa determinando que todo desenvolvimento tecnológico passível de proteção intelectual, em qualquer modalidade, proveniente da execução do referido instrumento, deverá ter a sua propriedade compartilhada entre os participantes, na mesma proporção em que cada um contribuiu com recursos economicamente mensuráveis (humanos, materiais, etc.).

Manifestação da Agifes: É necessário, antes de adentrar nas nuances da recomendação exarada, entender os tipos de instrumentos jurídicos existentes e para quais finalidades eles são aplicados.

Para atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), as quais há a possibilidade de desdobramento de resultados registráveis ou patenteáveis, a AGIFES sempre orienta o uso dos [modelos de acordo padronizados da AGU](#), que contém as respectivas cláusulas de propriedade intelectual (acordo de PD&I no caso de parceiros particulares e convênio no caso de parceiros públicos). Cita-se, como exemplo, o Processo SIPAC nº 23183.001068/2025-77. Para os demais objetos que envolvam atividades de inovação, que não tem como escopo o desenvolvimento de pesquisa ou qualquer produto (ex: eventos, capacitações, etc), utilizam-se os demais instrumentos apontados no relatório, de acordo com o ente e a existência ou não de recursos aportados. Nesses casos, realmente não há necessidade de haver cláusulas específicas sobre propriedade intelectual, porque das atividades empreendidas na parceria não há como derivar alguma PI. São instrumentos residuais.

Acordo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I): tem como objeto atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Possibilidade de desdobramentos em PI. Contém cláusulas padronizadas de PI. Formalizado com parceiros particulares.

Convênio de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I): tem como objeto atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Possibilidade de desdobramentos em PI. Contém cláusulas padronizadas de PI. Formalizado com parceiros públicos.

Acordo de Cooperação Técnica com Repasse de Recursos Financeiros (ACT com repasse): tem como objeto atividades de inovação que não são pesquisa, desenvolvimento e inovação. Residual. Não tem desdobramentos em PI. Parceiro particular.

Acordo de Cooperação Técnica sem Repasse de Recursos Financeiros (ACT sem repasse): tem como objeto atividades de inovação que não são pesquisa, desenvolvimento e inovação. Residual. Não tem desdobramentos em PI. Parceiro particular.

Protocolo de Intenções: não constitui vínculo obrigacional, apenas manifesta intenção de parceria futura. Não há necessidade de cláusula de PI.

Termo de Colaboração e Fomento: para parcerias específicas com OSC, consecução de finalidades de interesse público e recíproco (nesse caso, geralmente atividades ligadas à área da OSC, que não são de pesquisa ou desenvolvimento de inovação). Disciplinados pela Lei nº 13.019/14.

A escolha do instrumento jurídico é feita a partir do caso concreto, analisando-se o objeto da parceria e o ente que está envolvido. No caso específico de PD&I, existe um procedimento previsto pela própria AGU, nos quais o NIT dá parecer prévio, já que existe a obrigatoriedade da manifestação por conta da possibilidade de desdobramento em PI. No caso dos demais acordos, em caso de submissão à análise da AGIFES, e caso se entenda necessário, recomendamos ao setor a adoção das mesmas cláusulas já existentes nos acordos de PD&I. No relativo ao contrato de cotitularidade, é necessário esclarecer que esse só é utilizado como última ratio, ou seja, como última alternativa, como “remédio” para os casos em que, por desconhecimento dos pesquisadores, estes acabem desenvolvendo pesquisas com parceiros sem se atentar a devida necessidade de formalização; ou no caso de pesquisas que se desdobraram além do acordo inicial. Ou seja, o contrato de cotitularidade não é regra; é uma exceção, é uma solução para regularizar as PIs antigas que acabaram não seguindo o procedimento padrão. Por fim, a não inclusão do percentual relativo aos ganhos dos pesquisadores do IFES no contrato advém do fato de que esse instrumento regula apenas a relação entre a instituição e o cotitular parceiro, enquanto a relação entre a Instituição e os criadores está institucionalizada na Política de Inovação, no art. 23, que reserva a estes 1/3 dos ganhos econômicos advindos da criação.

Análise da Auditoria Interna: Não atendida. Ao elaborar o relatório preliminar foi encaminhada a Solicitação de Auditoria (S/A nº 06/2025) contendo, dentre outros, os seguintes questionamentos, cujas respostas estão na sequência:

3. No que se refere aos docentes em regime de dedicação exclusiva que participam de projetos de inovação externos ao Ifes:

a) Há instrumentos jurídicos padronizados, com cláusulas específicas, que asseguram a proteção dos interesses institucionais do Ifes nesses casos?

Informa-se que a resposta para a questão é SIM. Temos instrumentos jurídicos padronizados, com cláusulas específicas, que asseguram a proteção dos interesses institucionais do Ifes nesses casos, inclusive acompanhados por bolsista advogada com experiência em direito de propriedade intelectual atuando por 20h semanais no setor, bem como a utilização dos documentos padrões indicados pela Câmara Permanente da Ciência, Tecnologia e Inovação da Advocacia-Geral da União - AGU.

Por dispositivo legal, qualquer submissão de propriedade intelectual de docente em regime de dedicação exclusiva, derivada de qualquer tipo de projeto deve ser informada e gerida pela Agência de Inovação do Ifes. É responsabilidade do servidor do Ifes que participa de projetos de inovação, internos ou externos, comunicar à Agifes e ao Coordenador do Projeto não apenas sobre a tecnologia desenvolvida (detalhes da invenção e seu desenvolvimento tecnológico), mas também sobre o histórico das relações que deram origem ao projeto (parcerias e desenvolvimento conjunto, pessoas físicas e jurídicas envolvidas), o que contribui para definir a cotitularidade, conforme a legislação vigente. Essa comunicação detalhada é crucial para garantir a adequada proteção dos ativos de propriedade intelectual do Ifes e a conformidade com as normativas aplicáveis.

b) Existe padronização quanto à definição da titularidade das criações, dos percentuais de participação nos ganhos econômicos e das obrigações dos docentes licenciados ou autorizados?

Sim. O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), por meio da Agência de Inovação (Agifes), adota instrumentos normativos e jurídicos padronizados que estabelecem critérios objetivos para a definição da titularidade das criações, a repartição dos ganhos econômicos e as obrigações dos docentes autorizados ou licenciados para atuar em projetos de inovação, inclusive externos à Instituição.

A Agifes adota como prática institucional a consulta ao pesquisador líder do projeto para definição dos percentuais de titularidade, considerando os aspectos técnicos e a contribuição efetiva de cada envolvido. Essa medida visa assegurar a equidade e a devida representação dos atores institucionais e externos, enquanto se providencia a formalização adequada dos instrumentos jurídicos.

Além disso, docentes em regime de dedicação exclusiva devem observar os procedimentos internos para autorização de participação em projetos externos, sendo obrigatória a comunicação à Agifes sobre eventuais criações, histórico do projeto e parcerias envolvidas. A atuação dos docentes deve estar respaldada em instrumento jurídico que defina suas obrigações, respeitando a legislação vigente e o regime de trabalho.

Todos os instrumentos contam com análise jurídica especializada, incluindo acompanhamento de bolsista advogada com formação em propriedade intelectual, e são elaborados com base em modelos orientados pela Advocacia-Geral da União (AGU).

A titularidade das criações segue as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação) e pela Política de Inovação do Ifes, qual seja a Res. Consup/Ifes nº 289, atualizada e publicada em 18 de outubro de 2024, respeitando a condição funcional dos docentes e o regime jurídico aplicável. Conforme previsto, os ativos intelectuais desenvolvidos com o uso de qualquer infraestrutura, recursos humanos, materiais ou financeiros da instituição, ainda que em colaboração externa, devem ter a titularidade compartilhada com o Ifes, salvo disposição contratual em contrário, devidamente analisada e aprovada pela Agifes e pela Procuradoria Federal junto ao Ifes.

Diante desta resposta foi encaminhada outra Solicitação de Auditoria (S/A nº 07/2025), solicitando o envio desses modelos de instrumentos contratuais utilizados.

Em resposta, a Agifes informou que os Instrumentos Jurídicos padronizados que utilizam foram elaborados a partir dos modelos disponibilizados pela AGU e se encontram no link:

https://drive.google.com/drive/folders/1So09zPJ1JLLHAO8BEuqxDGobh4QH1Ztu?usp=drive_link

Sendo assim, os modelos de instrumentos contratuais analisados pela Auditoria foram, exatamente, os fornecidos pela Agifes por meio de link do Google Drive para consulta, conforme evidencia-se no print abaixo:

Prezados, boa tarde!

Seguem as respostas ao pedido complementar:

1) Que nos informe qual o número do processo, no SIPAC, de contratação do sistema APOL.

23147.011244/2024-34

2) Envio dos modelos dos Instrumentos Jurídicos padronizados.

Os documentos foram elaborados a partir dos modelos disponibilizados pela AGU e se encontram no link: https://drive.google.com/drive/folders/1So09zPJ1JLLHAO8BEuqxDGobh4QH1Ztu?usp=drive_link

3) Envio das planilhas eletrônicas de controle da gestão dos registros de propriedade intelectual e patentes, mencionadas na resposta.

Planilha em anexo (*software* e *cultivar* estão em processo de atualização)

Atenciosamente,



Agência de Inovação do Ifes - Agifes

Diretoria de Extensão Tecnológica - Direx

Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão - Proex

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES

Compartilhados comigo > MODELOS INSTRUMENT... ▾

✓ ≡ ☰ ⓘ

Tipo ▾ Pessoas ▾ Modificado ▾ Fonte ▾

Nome ↑	Proprietário	Data da modificação	Tamanho do	Classificado
 [MODELO] CONTRATO COTITULARIDADE 👤	 picorellyfernanda	6 de jun. de 2024	82 KB	⋮
 Modelo de Acordo de Cooperação Técnica COM re... 👤	 picorellyfernanda	21 de mar. de 2023	28 KB	⋮
 Modelo de Acordo de Cooperação Técnica sem rep... 👤	 picorellyfernanda	12 de jul. de 2023	27 KB	⋮
 MODELO DE CONTRATO DE COTITULARIDADE rev. ... 👤	 paula	22 de jul.	282 KB	⋮
 Modelo procuração IFES - cotitular 👤	 picorellyfernanda	7 de jun. de 2024	2 KB	⋮
 MODELO PROTOCOLO DE INTENÇÕES COM CLÁUS... 👤	 picorellyfernanda	21 de mar. de 2023	79 KB	⋮
 MODELO TERMO DE COLABORAÇÃO 👤	 picorellyfernanda	21 de mar. de 2023	87 KB	⋮
 Modelo Termo de Convênio 👤	 picorellyfernanda	21 de mar. de 2023	79 KB	⋮
 MODELO TERMO DE FOMENTO 👤	 picorellyfernanda	21 de mar. de 2023	90 KB	⋮
 PT com repasse 👤	 picorellyfernanda	20 de jun. de 2023	179 KB	⋮

Entretanto, ao se manifestar acerca desta recomendação a Agifes informou outro link, desta vez um direto do site da AGU. Dessa forma, a realização da verificação por essa Auditoria foi prejudicada.

Pois bem, ao entrar no link fornecido verificou-se que constam diversos modelos de instrumentos jurídicos entre os quais destaca-se o Modelo de Convênio com aporte de recurso financeiro. Modelo este que contém na cláusula Sexta- Da propriedade intelectual e da criação protegida, a seguinte Nota Explicativa e cláusulas sugeridas:

CLÁUSULA SEXTA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA CRIAÇÃO PROTEGIDA

NOTA EXPLICATIVA: As cláusulas sobre propriedade intelectual dependem da política de inovação da instituição, uma vez que cada ente estabelece as regras, possibilidades, percentuais e formas de gerir seu patrimônio intelectual. Também dependerão dos termos do edital de chamamento público da CONCEDENTE (**em sendo o caso**). Dessa forma, as cláusulas a seguir

Minuta de convênio para PD&I

Objetivo: Formalização de convênio para PD&I com ICT PÚBLICA ou com ICT PRIVADA, sem intervenção de FUNDAÇÃO DE APOIO

Atualização: março de 2024

servem como sugestões de redação. Cabe à(s) instituição(ões) adequar(em) o texto à sua política de inovação.

6.1. Todos os dados, técnicas, tecnologia, know-how, marcas, patentes e quaisquer outros bens ou direitos de propriedade intelectual de um CONVENIADO que este venha a utilizar para execução do projeto continuarão a ser de sua propriedade exclusiva, não podendo o outro cedê-los, transferi-los, aliená-los, divulgá-los ou empregá-los em quaisquer outros projetos ou sob qualquer outra forma sem o prévio consentimento escrito do seu proprietário.

6.2. Todo desenvolvimento tecnológico passível de proteção intelectual, em qualquer modalidade, proveniente da execução deste convênio, deverá ter a sua propriedade compartilhada entre os CONVENIADOS, na mesma proporção em que cada um contribuiu com recursos economicamente mensuráveis (humanos, materiais, etc.), além do conhecimento pré-existente aplicado.

6.2.1. No caso de modificação ou aperfeiçoamentos em tecnologia pré-existente (como certificado de adição ou similar em âmbito internacional), a propriedade será integralmente do titular original, ressalvados os direitos de uso e exploração comercial, conforme definido em instrumento jurídico próprio.

6.3. A divisão da titularidade sobre a propriedade intelectual prevista na subcláusula 6.2 será definida por meio de instrumento próprio.

Com base no modelo disponibilizado no site da AGU, verifica-se que na nota explicativa consta que as cláusulas são a título de sugestão, vez que as mesmas devem ser adequadas de acordo com a política de inovação da instituição. Dessa forma, o encaminhamento de um modelo de documento disponibilizado pela AGU, que deve ser adaptado à política de inovação do Ifes, não atende ao disposto na recomendação.

Ao analisar a cláusula sétima do modelo de Termo de Convênio (fornecido pela Agifes no link do Google Drive), observa-se que os direitos de propriedade intelectual e a exploração econômica dos resultados ficam condicionados a posterior Termo Aditivo, o que fragiliza o processo e não assegura, desde o início, a proteção da (co)titularidade e a participação do Ifes nos ganhos econômicos.

A respeito dos documentos denominados como “residuais” e que cujas “atividades empreendidas na parceria não há como derivar alguma PI”, ressaltamos que a recomendação se restringe apenas àquelas que envolvam potencial geração de

propriedade intelectual. Dessa forma, mantém-se a recomendação com a alteração da redação.

Recomendação 5: Recomenda-se, em cumprimento do inciso IX do art. 36 do Regimento Geral do Ifes, do parágrafo único do art. 4º e art. 5º da Resolução CS nº 289/2024, do inciso I, art. 8º da Resolução CS nº 52/2012, e do § 1º do art. 16 da Lei nº 10.973/2004, que a Agifes adote as seguintes providências, de forma estruturada e sistêmica:

- a) Realize levantamento completo dos docentes que atuaram em projetos de pesquisa nos últimos anos e proceda à consulta no banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com base no nome dos pesquisadores, a fim de identificar todos os casos de registro de patentes que não incluam o Ifes como titular ou cotitular;
- b) Nos casos em que for confirmada a ausência indevida do Ifes nos registros de patente, adote os devidos encaminhamentos para a regularização da titularidade institucional das propriedades intelectuais envolvidas;
- c) Elabore levantamento detalhado dos recursos institucionais empregados no desenvolvimento das respectivas tecnologias, incluindo:
 - i. Tempo de dedicação dos servidores liberados para atividades de pesquisa e inovação;
 - ii. Utilização de infraestrutura institucional, como laboratórios, equipamentos, insumos e demais materiais;
 - iii. Uso do nome ou marca institucional nos trabalhos desenvolvidos;
 - iv. Apoio técnico, administrativo ou financeiro concedido pela instituição;
 - v. Estimativa das perdas financeiras diretas (royalties, licenciamento, participação em ganhos econômicos) e indiretas (prestígio acadêmico, divulgação da marca institucional, perda de reconhecimento público) decorrentes da não inclusão do Ifes como titular ou cotitular das patentes;
- d) Encaminhe as informações apuradas à Corregedoria do Ifes, com vistas à apuração das condutas dos servidores envolvidos, conforme dispõe o art. 7º, §2º, da Resolução CS nº 289/2024, que considera infração ética e disciplinar grave a apropriação indevida de ativos de propriedade intelectual de titularidade ou participação institucional.

Manifestação da Agifes: Para o atendimento a essa recomendação, solicita-se o apoio da Auditoria Interna no envio de notificação também à Diretoria de Pesquisa do Ifes, de modo a possibilitar um trabalho conjunto de caráter institucional. Sugere-se, ainda, a inclusão, na recomendação final, da criação de um Comitê, Comissão ou Grupo de Trabalho responsável

pelo desenvolvimento das ações propostas — especialmente no que se refere ao levantamento detalhado dos recursos institucionais empregados nas pesquisas em análise.

Ressalta-se que a execução desse trabalho depende fortemente da colaboração dos próprios pesquisadores, cujas respostas aos questionamentos da gestão são fundamentais para a obtenção de informações precisas. Por esse motivo, reitera-se a importância da formação de uma Comissão Conjunta, composta por representantes da Proex/Agifes, PRPPG e Auditoria Interna, com acompanhamento da Procuradoria Federal junto ao Ifes, conforme orientação informal já manifestada por esta última. Essa composição assegura maior legitimidade, transparência e respaldo jurídico à execução das atividades.

No que se refere ao levantamento completo dos servidores do Ifes — atuantes ou não em pesquisa —, registra-se que o Instituto conta, em números aproximados, com 3.000 servidores, sendo 1.500 docentes e 1.500 técnicos administrativos. Assim, é possível a realização do levantamento por essa Comissão, porém será necessário um prazo razoável para a checagem, ao menos uma vez, de cada um desses servidores.

Considera-se exequível um prazo de quatro meses para a investigação de aproximadamente 300 docentes ativos em pesquisas e 200 técnicos administrativos com maior participação na área, sem prejuízo ao trabalho de rotina da Agifes, que concentraria a maior parte das atividades. Já o acompanhamento completo dos 3.000 servidores — em sua maioria com baixo histórico de atividades de pesquisa — demandaria cerca de doze meses de atuação da Comissão. Dessa forma, dentro da rotina de uma Comissão Permanente, seria possível verificar todos os servidores do Ifes em ciclos de um a dois anos.

Por fim, reforça-se que a criação dessa Comissão atende ao princípio da legalidade, uma vez que a legislação vigente (Lei nº 13.243/2016) não estabelece como competência exclusiva do NIT a verificação ou investigação ativa e sistemática de registros de propriedade intelectual vinculados a servidores públicos. Assim, a atuação compartilhada entre as áreas evita a sobreposição de responsabilidades e confere maior segurança jurídica à execução das medidas propostas, em consonância com a orientação informal da Procuradoria Federal junto ao Ifes.

Análise da Auditoria Interna: Não atendida. Observa-se que a proposta de criação de uma comissão ou grupo de trabalho conjunto, embora possa contribuir para a execução operacional das medidas propostas, não altera a responsabilidade legal e institucional atribuída à própria Agência quanto à gestão da propriedade intelectual no âmbito do Ifes. Dessa forma, a Auditoria Interna manifesta-se no sentido de **manter integralmente a recomendação exarada**, uma vez que a responsabilidade pela execução das ações nela

previstas está expressamente atribuída à própria Agência, conforme o marco normativo institucional. De acordo com o art. 4º da Resolução CS nº 289/2024, a gestão da inovação e da propriedade intelectual no âmbito do Ifes deve ser coordenada e realizada pela Agifes, que cumpre a função de Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), sendo-lhe atribuídas atividades como a promoção, o assessoramento e o acompanhamento da inovação, bem como o processamento dos pedidos e registros de proteção da propriedade intelectual. O art. 5º da mesma norma reforça que cabe à Agifes “zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia”, “avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades de projetos de pesquisa para o atendimento das disposições nesta política de inovação” e “acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição”. Tais dispositivos são complementados pelo art. 8º do Regimento Interno da Agifes (Resolução CS nº 52/2012), que lhe confere a atribuição de “executar a política institucional de estímulo à inovação tecnológica, à proteção da propriedade intelectual e à transferência de tecnologia”, e pelo inciso XII do mesmo artigo, que determina à Agência “executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe tenham sido atribuídas”. Dessa forma, resta inequívoco que a competência para o levantamento, o monitoramento e a regularização das patentes vinculadas a servidores do Ifes é de responsabilidade direta da Agifes, podendo haver cooperação técnica de outros setores apenas de forma complementar, sem que isso implique transferência da obrigação legal e regimental que lhe cabe enquanto órgão gestor da propriedade intelectual institucional.

Recomendação 6: Recomenda-se que a Agifes estabeleça procedimento institucional para o monitoramento periódico de registros de patentes junto ao INPI, por meio de consultas por amostragem com base no nome dos servidores vinculados ao Ifes, especialmente os envolvidos em atividades de pesquisa, extensão tecnológica e inovação. Tal ação deve ser formalizada em norma interna, com definição clara de periodicidade, metodologia de seleção da amostra e forma de registro e resposta aos achados.

Manifestação da Agifes: Pelo princípio da legalidade, a Administração Pública deve atuar estritamente de acordo com a lei, ou seja, a atuação administrativa deve estar pautada em previsão legal.

Nesse contexto, um dos desdobramentos do princípio da legalidade é a taxatividade, ou seja, a lei deve ser clara, precisa e específica acerca das previsões dos deveres e competências dos órgãos e instituições públicas, o que impede a criação de normativas que deixem margem para que o Poder Público extrapole o âmbito de suas atribuições.

A Lei de Inovação previu, de forma taxativa, as competências dos Núcleos de Inovação Tecnológica em seu art. 16. Essas competências, por influir na esfera de particulares, não podem ser ampliadas por simples interpretação extensiva ou por normas institucionais. Apenas a Lei de Inovação poderia criar outros deveres e obrigações ao NIT.

[..]

1. Aspectos procedimentais e providências adotadas

Embora se reconheça a relevância do acompanhamento da produção científica e tecnológica dos servidores, é importante registrar que a verificação periódica e sistemática de registros de propriedade intelectual (PI) junto ao INPI e outros órgãos de proteção, por nome de inventor, apresenta limitações técnicas e operacionais.

O INPI não disponibiliza relatórios consolidados por instituição de vínculo, sendo necessário realizar buscas manuais, caso a caso, por nome do inventor. Tal procedimento é suscetível a homônimos e inconsistências e, considerando o número de servidores do Ifes, torna-se inviável operacionalmente para uma estrutura com a da Agifes, que atua de forma integrada em múltiplos programas institucionais.

Cabe ressaltar ainda que a Agifes realizou consulta aos NITs de alguns Institutos Federais que são referência na Rede Federal, tais como IFRN, IFSP, IFRJ, IFRS, IFC, IFSul, IFSudesteMG, IFGO, e todos eles indicaram que não realizam esse tipo de ação, por não se tratar de algo que está nas atribuições constantes na lei e também pela inviabilidade de tal ação face a todas as dificuldades já apresentadas acima. Ademais, o NIT ainda poderá ser questionado por conduta fora de sua competência legal.

Além disso, a Política de Inovação do Ifes (Resolução Consup 289/2024) estabelece responsabilidade direta do inventor pela comunicação de sua criação conforme Art. 7:

- Determina que o criador deve “comunicar à ICT à qual esteja vinculado a criação desenvolvida no exercício de suas funções”;
- Reforça que o inventor deve formalizar “solicitação ao dirigente máximo da ICT para que a instituição avalie o interesse na proteção”;
- Estabelece que a ICT (no caso, o Ifes/Agifes) atua após a comunicação, não possuindo competência legal para realizar busca ativa ou fiscalização direta de todos os servidores.

Assim, a omissão do pesquisador em comunicar a criação impede a atuação formal do NIT, uma vez que o dever de iniciativa parte do pesquisador.

2. Alternativas Institucionais e Medidas Mitigadoras

Ainda que a legislação não imponha ao NIT o dever de fiscalização, a Agifes mantém ações preventivas e educativas contínuas sobre a obrigatoriedade de comunicação prévia de invenções. Além disso, realiza buscas pontuais junto ao INPI em situações excepcionais, como auditorias ou denúncias.

A Agifes também utilizará como medida a médio prazo, o lançamento de Chamada Institucional para regularização e/ou informação de Propriedades Intelectuais, oferecendo

oportunidade para que pesquisadores informem ativos já registrados e ainda não comunicados.

3. Compatibilidade entre Datas de Depósito e Vínculo Institucional

A titularidade institucional de uma propriedade intelectual depende do vínculo formal do inventor com a ICT no momento da criação ou depósito. Se o depósito ocorreu antes da posse do pesquisador no Ifes, não há respaldo jurídico para incluir o Instituto como cotitular.

No entanto, a Agifes não possui acesso automático às informações funcionais de todos os servidores, o que inviabiliza uma verificação ampla e precisa quanto à data de ingresso e vínculos anteriores.

Para garantir segurança e transparência, a Comissão responsável poderá solicitar formalmente à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), quando houver necessidade, a confirmação específica do vínculo institucional de determinado inventor, limitando-se a essa verificação temporal e sem exposição de dados pessoais ou funcionais sensíveis.

4. Comunicação Individual e Abordagem Institucional

A eventual solicitação de esclarecimentos diretos aos inventores deve ser conduzida com cautela, evitando interpretações de constrangimento. Conforme os princípios da Lei nº 8.112/1990 (art. 116, II e III), o servidor deve cooperar com a administração pública, mas tal comunicação deve ocorrer de forma colaborativa e institucional, reforçando o papel da Agifes como órgão de orientação e não de fiscalização punitiva.

[...]

Análise da Auditoria Interna: Não atendida. A argumentação apresentada pela Agifes para afastar a obrigatoriedade de criação de um procedimento de monitoramento sistemático de registros de patentes junto ao INPI não se sustenta diante da interpretação sistemática da legislação e dos princípios que regem a Administração Pública. O art. 16, §1º, da Lei nº 10.973/2004 elenca as competências dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) “entre outras”, o que demonstra que o rol de atribuições é exemplificativo, e não taxativo, permitindo às ICTs o estabelecimento de práticas complementares de controle, prevenção e governança que assegurem a efetividade da política de inovação. Esse entendimento é reforçado pela Resolução CS nº 289/2024, que em seus arts. 4º e 5º atribui à Agifes a coordenação e execução das ações de gestão da inovação e da propriedade intelectual, incluindo o acompanhamento dos pedidos de proteção e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual do Ifes. O art. 8º do Regimento Interno da Agifes (Resolução CS nº 52/2012) também é inequívoco ao definir como suas atribuições “executar a política institucional de estímulo à inovação tecnológica, à proteção da propriedade intelectual e à transferência de tecnologia”, bem como, em seu inciso XII, “executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe tenham sido atribuídas”. Assim, a instituição de mecanismos de rastreabilidade e monitoramento proativo das produções tecnológicas não

extrapola suas competências, mas concretiza seus deveres institucionais. Ademais, o Decreto nº 9.203/2017, que dispõe sobre a Política de Governança da Administração Pública Federal, determina em seus arts. 4º, 5º e 6º que todos os órgãos devem adotar práticas de controles internos fundamentados na gestão de riscos que privilegiem a prevenção, sendo assim, o monitoramento contínuo se mostra como mecanismo de controle interno que proporcionará o acompanhamento e proteção da produção de propriedade intelectual, em conformidade com os princípios da eficiência e da accountability. Dessa forma, o monitoramento periódico sugerido pela auditoria não cria novas obrigações além da lei, mas concretiza princípios constitucionais e administrativos (art. 37, caput, da Constituição Federal), assegurando a efetividade da gestão pública e a proteção do patrimônio intelectual da instituição. Por tais fundamentos, a Auditoria Interna manifesta-se pela manutenção da Recomendação nº 6, considerando-a medida necessária à consolidação dos controles internos, à integridade institucional e ao fortalecimento da governança sobre a propriedade intelectual do Ifes.

Caso a Agência de Inovação do Ifes (Agifes) não implemente práticas de controle interno fundamentadas na gestão de riscos, com foco preventivo, especialmente por meio do monitoramento contínuo da produção intelectual institucional, situações como as constatadas neste relatório poderão se repetir — com servidores registrando patentes sem a devida inclusão do Ifes como titular ou cotitular. Na hipótese de serem identificados ganhos financeiros decorrentes dessas patentes, sem que o Instituto tenha sido contemplado, poderá haver responsabilização dos servidores envolvidos. A Resolução CS nº 289/2024, em seu § 3º, estabelece que caberá responsabilização dos servidores e demais envolvidos pelos prejuízos causados à administração pública, em virtude da inobservância das condições previstas na política institucional, especialmente quando houver recursos institucionais investidos no processo de criação intelectual, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Além disso, a Lei nº 8.112/1990, em seus arts. 116 e 121, determina como dever do servidor comunicar irregularidades das quais tenha ciência em razão do cargo, bem como prevê a responsabilização civil, penal e administrativa pelo exercício irregular de suas atribuições.

Recomendação 7: Recomenda-se à Alta Administração do Ifes (Reitor) que avalie a atual posição organizacional da Agência de Inovação no organograma institucional, considerando a possibilidade de sua vinculação à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ou estrutura correlata. Essa mudança visa fortalecer a integração entre as atividades de pesquisa e inovação, conforme previsto nos arts. 16 e 17 da Lei nº 10.973/2004, além de alinhar a governança interna do Ifes às melhores práticas observadas na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Manifestação da Alta Administração: Não houve manifestação.



Análise da Auditoria Interna: Não atendida. Mantém-se a recomendação.

A Equipe de Auditoria Interna agradece a atenção dispensada.

Vitória, 15 de Novembro de 2025.

Atenciosamente,

Cintia Petri
Auditora

Rafael Barbosa Mariano
Administrador - Auditor

Abdo Dias da Silva Neto
Auditor - Supervisor