



**AUDIN**

Auditoria Interna da UFSM

**Relatório de Auditoria nº  
2019.004**

**Área:  
Transferência de Tecnologia e Incubação de  
Empresas**

**Santa Maria, RS  
Março/2021**

**Universidade Federal de Santa Maria - UFSM**  
**Auditoria Interna**

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO**

Unidade Examinada: Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia - AGITTEC  
Ordem de Serviço: 004/2019

**Missão**

Agregar valor aos processos de gerenciamento de riscos, controles internos, integridade e governança da UFSM, por meio dos serviços de avaliação e consultoria baseados em risco.

**Auditoria Interna Governamental**

Atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização; busca auxiliar as organizações públicas a realizarem seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos.

## QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA AUDIN?

Este Relatório apresenta os resultados de auditoria realizada em processos de transferência de tecnologia e incubação de empresas, sendo avaliados os mecanismos de controle relativos aos contratos de licenciamento de tecnologia, firmados pela UFSM nos anos de 2018 e 2019, e incubação de empresas na Incubadora Tecnológica de Santa Maria (ITSM), no que se refere à efetividade e conformidade.

## POR QUE A AUDIN REALIZOU ESSE TRABALHO?

Esta ação foi incluída no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT- 2019, devido à avaliação de riscos.

## QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA AUDIN? QUAIS AS RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER ADOTADAS?

A Audin identificou que a política de inovação da UFSM está desatualizada e que o portfólio de tecnologias é constituído, majoritariamente, por ativos protegidos e não licenciados. Fragilidades foram detectadas na gestão e fiscalização dos termos de permissão de incubadas na ITSM, a exemplo de pendências no pagamento de taxas e ausência de cobrança a título de energia elétrica. Verificou-se, ademais, que no processo nº 23081.059946/2019-43 não restaram informações suficientes acerca dos critérios utilizados para definição do percentual de royalties disposto no Contrato nº 136/2019. Por outro lado, como pontos positivos, cumpre destacar que: a incubação de empresas no ambiente da ITSM é formalizada de acordo com os ditames legais; o processo de acompanhamento do desempenho das incubadas está devidamente estruturado; os requisitos da regularidade fiscal e capacidade técnico-econômica das futuras licenciadas são verificados previamente à celebração do contrato; o processo de licenciamento atende ao princípio constitucional da publicidade e aos preceitos da LAI.

Recomenda-se, portanto: a atualização da política de inovação da UFSM, à luz das alterações previstas pela Lei nº 13.243/2016 e pelo Decreto nº 9.283/2018, levando em consideração a política de patenteamento, entre outros aspectos; a adequação do vencimento das faturas das empresas incubadas na ITSM, conforme prazo disposto na cláusula sexta dos respectivos termos; a verificação da situação das faturas em aberto da incubada do Termo de Permissão nº 036/2019; a cobrança do consumo da energia elétrica, individualmente, de cada empresa incubada na ITSM; e a instrução dos processos destinados à celebração de contratos de licenciamento de tecnologia com a justificativa para o preço e a metodologia utilizada para sua definição.

## **LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS**

AGITTEC	Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia
AUDIN	Auditoria Interna
BI	<i>Business Intelligence</i>
CGU	Controladoria-Geral da União
COVID-19	<i>Coronavirus Disease 2019</i>
CT&I	Ciência, Tecnologia e Inovação
FATEC	Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência
ICT	Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação
INPC	Índice Nacional de Preços ao Consumidor
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
ITSM	Incubadora Tecnológica de Santa Maria
LAI	Lei de Acesso à Informação
MCTIC	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
MLCTI	Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação
MVP	<i>Minimum Viable Product</i>
NIT	Núcleo de Inovação Tecnológica
PAINT	Plano Anual de Auditoria Interna
PDI	Plano de Desenvolvimento Institucional
PI	Propriedade Intelectual
PROJUR	Procuradoria Jurídica da UFSM
SA	Solicitação de Auditoria
SICAF	Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
TCU	Tribunal de Contas da União
TOC	Taxa Operacional Comum
TT	Transferência de Tecnologia
UFBA	Universidade Federal da Bahia
UFMG	Universidade Federal de Minas Gerais
UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UFSM	Universidade Federal de Santa Maria

## **SUMÁRIO**

<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>7</b>
<b>RESULTADOS DOS EXAMES – ACHADOS DE AUDITORIA .....</b>	<b>8</b>
1. Política de inovação desatualizada.....	8
2. Taxa baixa de licenciamento/transferência de tecnologia.....	12
3. Falhas na gestão e fiscalização dos termos de permissão de empresas incubadas na ITSM .....	17
4. Informações insuficientes para justificar o preço e a metodologia utilizada para sua definição em processo de licenciamento para exploração de tecnologia .....	22
5. A ITSM possui um processo estruturado de acompanhamento do desempenho das incubadas.....	27
6. Permissão de uso das estruturas fornecidas pela ITSM ocorre em concordância com os ditames legais .....	31
7. Observância dos requisitos da regularidade fiscal e capacidade técnico-econômica das futuras licenciadas previamente à celebração de contrato de licenciamento para exploração de tecnologia.....	33
8. Processo de licenciamento atende ao princípio da publicidade e aos preceitos insculpidos na Lei de Acesso à Informação .....	34
<b>RECOMENDAÇÕES.....</b>	<b>37</b>
<b>CONCLUSÃO .....</b>	<b>37</b>
<b>ENCAMINHAMENTOS .....</b>	<b>38</b>
<b>ANEXOS .....</b>	<b>39</b>
<b>I – Manifestação da Unidade Auditada e análise da Auditoria Interna .....</b>	<b>39</b>

## INTRODUÇÃO

Em atendimento à ação nº 18 do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2019 e à Ordem de Serviço 004/2019, este relatório apresenta os resultados dos exames realizados pela Auditoria Interna nos processos de transferência de tecnologia<sup>1</sup> e incubação de empresas no âmbito da UFSM.

Nesse sentido, o escopo do trabalho consistiu em verificar os mecanismos de controle relativos aos processos de transferência de tecnologia e incubação de empresas na Incubadora Tecnológica de Santa Maria (ITSM) no que se refere à efetividade e conformidade.

A referida ação foi incluída no PAINT/2019 como uma ação essencial da Auditoria Interna em decorrência da avaliação de riscos, e desenvolvida com uma carga horária total de aproximadamente 370 horas, no período de 11/06/2019 a 01/03/2021, sendo a etapa de planejamento realizada no segundo semestre de 2019 e as etapas de execução e comunicação dos resultados, principalmente, no segundo semestre de 2020 e primeiro bimestre de 2021.

Destarte, o objetivo da auditoria foi avaliar a conformidade e a operacionalidade das atividades da AGITTEC<sup>2</sup> relacionadas à transferência de tecnologia e incubação de empresas com foco na efetividade e nos aspectos legais e regulamentares.

Por conseguinte, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- a) Verificar se a organização e a gestão dos processos que orientam a transferência de tecnologia, o empreendedorismo e a geração de inovação na UFSM são regulados por diretrizes formalmente instituídas;
- b) Realizar diagnóstico do portfólio de ativos de propriedade intelectual da instituição e verificar os critérios utilizados para pedido e manutenção da proteção junto ao INPI;
- c) Avaliar se o princípio da publicidade é observado no processo de transferência das tecnologias desenvolvidas no âmbito da UFSM para o setor privado;
- d) Examinar se ocorre verificação dos requisitos da regularidade fiscal e capacidade técnico-econômica dos interessados previamente à celebração do contrato para transferência de tecnologia;
- e) Averiguar a conformidade dos ganhos econômicos (royalties) obtidos pela UFSM com contratos de licenciamento para exploração de tecnologia em relação à legislação vigente e cláusulas contratuais;
- f) Conferir em que medida os contratos de outorga dos espaços físicos da ITSM são formalizados de acordo com os ditames legais;

---

<sup>1</sup> De acordo com DIAS e PORTO (2013), a transferência de tecnologia (TT) “pode ser entendida como o conjunto de etapas que descrevem a transferência formal de invenções resultantes das pesquisas científicas realizadas pelas universidades ao setor produtivo (...). Assim, a aquisição externa de tecnologia por meio de transferência permite que as empresas absorvam novas tecnologias sem a necessidade de participar dos estágios iniciais de pesquisa e desenvolvimento (P&D), que em geral são caros e arriscados, possibilitando o compartilhamento de riscos e custos com outras instituições.” Disponível em: [http://www.altec2013.org/programme\\_pdf/1488.pdf](http://www.altec2013.org/programme_pdf/1488.pdf). Acesso em: 14 dez. 2020.

<sup>2</sup> A Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia (AGITTEC) é um Órgão Executivo da Administração Superior da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM diretamente subordinado ao Gabinete do Reitor que tem por finalidade integrar em uma única estrutura administrativa a gestão da propriedade intelectual, do empreendedorismo, da transferência de tecnologia, promovendo a necessária sinergia dessas atividades e a disseminação da cultura empreendedora no âmbito da UFSM. (REGIMENTO INTERNO DA AGITTEC, ART. 1º)

- g) Aferir se o desenvolvimento das empresas incubadas é monitorado e avaliado pela Administração da Incubadora; e
- h) Apurar se o ressarcimento pelo uso da infraestrutura e dos serviços da ITSM guarda regularidade com o disposto nos termos de permissão e se há adequado controle quanto ao acompanhamento da execução.

Os exames foram realizados com estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal e à legislação que disciplina a matéria examinada, tendo sido utilizadas, dentre outras, as técnicas de análise documental, inspeção física e indagação oral e escrita.

Cumprе salientar ainda que a execução deste trabalho de auditoria foi impactada pela Pandemia de COVID-19, haja vista que as atividades acadêmicas e administrativas presenciais foram suspensas a partir de 17/03/2020, pela Portaria UFSM N° 97.935, de 16/03/2020, e continuam assim até a presente data.

Desta forma, as unidades tiveram que adaptar as suas rotinas de trabalho para a modalidade remota, salvo as atividades consideradas essenciais, e no que concerne aos trabalhos desta Audin não foi diferente, sendo aplicada dilação de prazo para resposta dos gestores às solicitações de auditoria e adiamento de inspeções físicas para momento mais oportunos, considerando a realidade dos setores e o sistema de distanciamento controlado do Estado do Rio Grande do Sul.

## **RESULTADOS DOS EXAMES – ACHADOS DE AUDITORIA**

### **1. Política de inovação desatualizada**

Considerando o dever da UFSM, como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT)<sup>3</sup> pública, de estabelecer sua política de inovação, ainda que se reconheça o pouco tempo em vigor do arcabouço legal (especialmente do Decreto nº 9.283/2018), a Audin se propôs a verificar se a Instituição dispõe de política de inovação formalmente instituída e se ela está em consonância com a Lei de Inovação Tecnológica<sup>4</sup> e com seu decreto regulamentador. Para tanto, procedeu-se à análise das manifestações da AGITTEC, além de consulta a sua página na internet.

#### **Critério**

A Lei de Inovação Tecnológica, alterada em 2016 por meio da Lei nº 13.243, estabelece a obrigatoriedade da política de inovação para as ICTs públicas, vejamos:

---

<sup>3</sup> Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT): órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos – Definição da Lei nº 10.973/2004, art. 2º, inciso V, com redação dada pela Lei nº 13.243/2016.

<sup>4</sup> Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004 - Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências.



**Art. 15-A. A ICT de direito público deverá instituir sua política de inovação, dispondo sobre a organização e a gestão dos processos que orientam a transferência de tecnologia e a geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância com as prioridades da política nacional de ciência, tecnologia e inovação e com a política industrial e tecnológica nacional.** (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

Parágrafo único. A política a que se refere o caput deverá estabelecer diretrizes e objetivos: (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

I - estratégicos de atuação institucional no ambiente produtivo local, regional ou nacional; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

II - de empreendedorismo, de gestão de incubadoras e de participação no capital social de empresas; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

III - para extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

IV - para compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital intelectual; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

V - de gestão da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

VI - para institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

VII - para orientação das ações institucionais de capacitação de recursos humanos em empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

VIII - para estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes, empresas e outras entidades. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) (grifo nosso)

Nesta vereda, o § 1º do artigo 14 do Decreto nº 9.283/2018, que regulamenta as Leis nº 10.973/2004 e 13.243/2016, dispõe que, afora os itens já citados no artigo 15-A da Lei de Inovação, a política de inovação deve também estabelecer as diretrizes e os objetivos para:

I - a participação, a remuneração, o afastamento e a licença de servidor ou empregado público nas atividades decorrentes das disposições deste Decreto;

II - a captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias decorrentes das disposições deste Decreto.

III - a qualificação e a avaliação do uso da adoção dos resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa; e

IV - o atendimento do inventor independente.

Outrossim, os §§ 2º e 3º, do art. 14 do Decreto 9.283/2018, determinam que:

§ 2º A concessão de recursos públicos considerará a implementação de políticas de inovação por parte das ICT públicas e privadas.

§ 3º A ICT pública publicará em seu sítio eletrônico oficial os documentos, as normas e os relatórios relacionados com a sua política de inovação.

Impende destacar que, com o objetivo de auxiliar os gestores das ICTs a adequarem suas normas internas ao Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI)<sup>5</sup>, o Ministério da

---

<sup>5</sup> Refere-se à recente reforma do arcabouço normativo que regulamentou as políticas públicas nos temas Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no Brasil. O MLCTI é formado por um conjunto de diplomas legais, com destaque para: Emenda Constitucional nº 85/2015; Lei nº 10.973/2004 e outras 8 leis alteradas por meio da Lei

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) lançou, em dezembro de 2019, o Guia de Orientação para Elaboração da Política de Inovação nas Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT).

O referido guia organiza em quatro eixos os temas que minimamente devem ser tratados na política de inovação, a saber: Diretrizes Gerais, Propriedade Intelectual, Diretrizes para Parcerias e Estímulo ao Empreendedorismo. Ainda, segundo o guia, esses eixos podem ser abordados em diferentes modelos, no entanto, são sugeridas duas direções: o modelo integrado, consolidando em um documento único as diretrizes e inclusive normas regulamentadoras de procedimentos; e o modelo fragmentado, no qual a política de inovação envolve um conjunto de instrumentos individuais, contando com a definição de prioridade e objetivos estratégicos a serem complementados por normativos específicos, que tratarão de forma separada cada matéria.

### Condição

Instada a se manifestar sobre a existência de diretrizes formalmente instituídas dispendo sobre a organização e a gestão dos processos que orientam a transferência de tecnologia, o empreendedorismo e a geração de inovação na UFSM, em atenção à SA 2019.004-01, a AGITTEC informou o que segue:

[...] a regulação das ações da AGITTEC se dão a partir das seguintes resoluções:

**Resolução UFSM nº 001/2015** – Aprova a criação da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM e dá outras providências.

**Resolução UFSM nº 016/2015** – Institui Regimento Interno da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM.

No caso da Transferência de Tecnologia a regulação se dá através das seguintes resoluções:

**Resolução UFSM nº 025/2012** – Dispõe sobre as diretrizes e normas relativas à prestação de serviços, por meio do desenvolvimento de atividades voltadas ao ensino, à pesquisa científica e tecnológica, à extensão universitária e a inovação.

**Resolução UFSM nº 024/2012** – Dispõe sobre as normas de concessão de bolsas de participação em projetos operacionalizados por Fundações de Apoio.

**Resolução UFSM nº 023/2012** – Instrui a formação de processos que visam à formalização de contratos e/ou convênios com fundação de apoio, para operacionalização de projetos.

No caso da geração de inovação, a regulação se dá através da seguinte resolução:

**Resolução UFSM nº 022/2016** – Institui o Regulamento Interno da Política de Proteção e Gestão da Propriedade Intelectual na UFSM.

No caso do empreendedorismo, há as resoluções que instituem a criação das incubadoras tecnológicas:

**Resolução UFSM nº 013/2018** – Aprova a criação da ITSM – Incubadora Tecnológica de Santa Maria e institui seu Regimento Interno.

**Resolução UFSM nº 024/2015** – Aprova a criação da Incubadora de Empresas Pulsar e institui seu Regimento Interno. (grifo nosso)

A partir da manifestação supracitada, identifica-se um rol de normativos internos, publicizados na página da AGITTEC na internet, que orientam a transferência de tecnologia,

---

nº 13.243/2016, que também tem dispositivos próprios; e Decreto nº 9.283/2018 (âmbito federal) – Definição do Guia de Orientação para Elaboração da Política de Inovação das ICTs, 2019.

o empreendedorismo e a geração de inovação na Instituição, ao encontro do modelo fragmentado de política de inovação sugerido pelo MCTIC.

Todavia, ao analisar as referidas resoluções, a Audin constatou que, com exceção da Resolução UFSM nº 013/2018, todas são anteriores à entrada em vigor da Lei nº 13.243/2016 e do Decreto nº 9.283/2018<sup>6</sup>.

Nesse sentido, tem-se uma política de inovação composta por normativas que tratam da criação de estruturas e suas atribuições, regulação de procedimentos com foco mais administrativo e proteção da propriedade intelectual, não estando contempladas, s.m.j., diretrizes acerca da organização e gestão dos processos de transferência de tecnologia, da participação da UFSM no capital social de empresas, da capacitação para inovação e empreendedorismo, do estímulo para o inventor independente, entre outras.

Em tempo, por ocasião da manifestação da AGITTEC em relação ao relatório preliminar, faz-se oportuno registrar que recentemente foi aprovada a Resolução UFSM N. 044, de 18 de fevereiro de 2021, a qual aprova a Política de Inovação da Universidade Federal de Santa Maria, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, bem como a criação do Conselho Superior da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia (CSA-AGITTEC).

Tal ato normativo traz diretrizes gerais de incentivo à inovação, ao empreendedorismo e à pesquisa científica e tecnológica e estabelece ainda a estrutura de governança e gestão da Política de Inovação da UFSM.

Nada obstante, com o cenário de uma política de inovação composta por várias normas, ainda há a necessidade de atualização e até criação de outros normativos, seja por meio de resoluções ou instruções normativas, de modo a contemplar o arcabouço normativo vigente e regulamentar procedimentos internos.

### **Causa**

- Texto original da Lei de Inovação não trazia orientações suficientes acerca da política de inovação;
- Destaque voltado para a proteção da propriedade intelectual;
- Priorização de procedimentos com enfoque mais administrativo.

### **Efeito**

- Descumprimento do Marco Legal de CT&I;
- Insegurança jurídica.

### **Conclusão**

Diante das informações levantadas pela Audin, restou evidenciada a necessidade de atualização da Política de Inovação da UFSM, no sentido amplo, de modo a incorporar e regulamentar todas as possibilidades trazidas pelo Marco Legal de CT&I.

Como vimos, há pouco tempo, foi aprovado e publicado o documento central da Política de Inovação da UFSM, com diretrizes estratégicas para a área, bem como definição da estrutura de governança e gestão. Contudo, para a efetiva aplicabilidade dos instrumentos previstos

---

<sup>6</sup> A Resolução UFSM nº 022/2016, de 19/05/2016, foi publicada após a edição da Lei nº 13.243/2016, mas não do Decreto nº 9.283/2018.

na legislação, torna-se fundamental criar e atualizar outros institutos normativos que compõem a indigitada política.

Além do requisito legal, esta atualização objetiva fornecer subsídios e segurança jurídica para fomentar o desenvolvimento de atividades relacionadas à inovação tecnológica na Universidade, assim como contribuir para o atingimento dos objetivos estratégicos relativos ao Desafio 4 (Inovação, geração de conhecimento e transferência de tecnologia) do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2016-2026.

## **2. Taxa baixa de licenciamento/transferência de tecnologia**

Neste item, a Audin buscou realizar um levantamento do portfólio de ativos de propriedade intelectual da Instituição, assim como identificar os critérios avaliados para a proteção de tecnologias e sua manutenção no portfólio da UFSM.

### **Critério**

De acordo com a previsão legal, a gestão da política de inovação é responsabilidade dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT)<sup>7</sup>, os quais, de forma geral, têm suas atividades situadas em dois polos: a proteção da propriedade intelectual e a transferência de tecnologia para o mercado e a sociedade.

Nesse sentido, a literatura especializada assinala que o equilíbrio entre essas duas atividades reflete no bom desempenho das ações do NIT. Conforme preconizado por Amarante Segundo (2018)<sup>8</sup>, “é sempre saudável lembrar que não faz sentido acumular ativos de propriedade intelectual que não vão ser explorados no mercado e essa exploração direta não será normalmente realizada pela ICT, com a exceção pontual de casos como o da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)”.

O modelo desenvolvido por Jorio e Crepalde (2018)<sup>9</sup> também vai ao encontro de uma correlação diretamente proporcional entre os pedidos de proteção de ativos de propriedade intelectual (PI) e os contratos de transferência de tecnologia (TT), a partir do qual poderia ser inferido o estágio de maturidade do NIT, consoante se observa no quadro abaixo:

---

<sup>7</sup> Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): estrutura instituída por uma ou mais ICTs, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão de política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas nesta Lei. (Redação pela Lei nº 13.243/2016)

<sup>8</sup> AMARANTE SEGUNDO, Gesil Sampaio. O papel dos Núcleos de Inovação Tecnológicas na Gestão da Política de Inovação e sua relação com as empresas 2018. In.: SOARES, Fabiana de Menezes & PRETE, Esther Kulkamp Eyng. Marco Regulatório em Ciência, Tecnologia e Inovação: Texto e Contexto da Lei nº 13.243/2016. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2018.

<sup>9</sup> JORIO, Ado & Juliana Crepalde. Estudo preliminar das etapas de desenvolvimento dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT): análise do equilíbrio entre a atividade de proteção de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Parcerias Estratégicas, v. 23, n. 47, pp. 49-62, jul-dez. Brasília, 2018.

Quadro 2 – Modelo PI-TT

Estágio	PI-TT	Descrição
Estágio nascente	PI no intervalo 1-100; TT no intervalo 1-10	NIT em fase de construção dos processos internos, com equipe insuficiente e sem estruturação para realizar licenciamentos
Estágio consolidado	PI no intervalo 10-1000; TT no intervalo 10-100	NIT com processos formalizados, equipes multidisciplinares, foco na estruturação de transferência de tecnologia, com mapeamento da produção científica e tecnológica da ICT sendo elaborado, e trabalho em andamento para o desenvolvimento da cultura de inovação na ICT
Estágio otimizado	PI no intervalo 100-10000; TT no intervalo 100-1000	NIT com sistema de prospecção tecnológica montado, foco na proteção intelectual e na transferência de tecnologia; cultura da inovação estabelecida na ICT, com amplo e crescente conjunto de atividades, programas e recursos que favorecem a colocação das tecnologias no mercado; PIs com potencial mercadológico e estratégias de proteção que asseguram a reserva de mercado para exploração comercial da tecnologia; proximidade com as empresas que se interessam pelas diversas linhas de pesquisa existentes; e programa estratégico de marketing para atuar junto às potências licenciadas
Evolução deficiente (desequilíbrio)	PI > ou = a 100; TT < 10	Em um sistema de evolução equilibrada, este quadrante deve permanecer vazio. NITs nessa condição devem envidar esforços para desenvolver seu potencial de transferência de tecnologia, pois apresentam um processo de evolução deficiente
Foco em TT (desequilíbrio)	TT > PI	Transferência da mesma tecnologia para diversas empresas ou para aplicações distintas.

Fonte: Controladoria-Geral da União (CGU), a partir de Jorio & Crepalde (2018).

No âmbito da UFSM, a Resolução N. 022/2016, que institui o Regulamento Interno da Política de Proteção e Gestão da Propriedade Intelectual, dispõe sobre o papel da AGITTEC na análise do interesse da Instituição na proteção da propriedade intelectual, vejamos:

**Art. 33** Caberá à UFSM, na medida de seu interesse, determinar a forma de proteção da propriedade intelectual e apoiar a transferência de tecnologias, para a obtenção de ganhos econômicos ou de quaisquer benefícios, obtidos diretamente ou por terceiros, decorrentes de seu licenciamento.

**§ 1º** A análise do interesse da UFSM na proteção da propriedade intelectual, realizada pela AGITTEC, deverá levar em conta a viabilidade técnica e econômica da exploração comercial da Criação.

**§ 2º** Quando a análise do interesse apontar para a não proteção ou comercialização da Criação, a UFSM se desobriga a requerer o respectivo registro.

**§ 3º** O parecer circunstanciado sobre a conveniência de proteção dos resultados de pesquisas desenvolvidas na UFSM deverá ser emitido pela AGITTEC e esta poderá ter assessoria de consultores ad hoc internos ou externos que emitirão seus pareceres sob sigilo e confidencialidade de todas as informações que tiveram acesso nos respectivos processos.

**§ 4º** Nos casos em que a AGITTEC não considerar conveniente a proteção dos resultados, sua titularidade poderá ser cedida ao(s) respectivo(s) Criador(es) para que ele(s) exerça(m) os direitos de Propriedade Intelectual em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade. (grifo nosso)

Pelo exposto, a análise do interesse da UFSM em proteger uma criação deve ser precedida pela análise da viabilidade técnica e econômica da exploração comercial de tal criação, não sendo pertinente o encaminhamento do processo de proteção intelectual junto ao órgão competente sem a exequibilidade técnica e econômica para a transferência da tecnologia ao mercado, haja vista as despesas incorridas com a proteção e sua manutenção e o próprio interesse público.

### **Condição**

Por ocasião da resposta à SA 2019.004-09, a AGITTEC informou que avalia os critérios exigidos pela Lei Nº 9.279/ 1996 - Lei da Propriedade Industrial (novidade, atividade inventiva, e aplicação industrial), e o grau de maturidade da tecnologia, a partir do comunicado de invenção recebido dos(as) inventores(as), para solicitação da proteção da tecnologia junto ao INPI. Destacou ainda que:

Atualmente, quando a AGITTEC é comunicada sobre o desenvolvimento de uma tecnologia potencialmente passível de proteção formal de Propriedade Industrial, são realizadas reuniões com os pesquisadores em que há participação conjunta da Coordenadoria de Propriedade Intelectual e da Coordenadoria de Transferência de Tecnologia da AGITTEC.

A primeira possui as atribuições regimentais de gerir os aspectos técnicos e administrativos do processo de proteção da tecnologia, enquanto a segunda participa do processo com a finalidade de identificar a melhor estratégia Institucional para aquela tecnologia, avaliando aspectos não-formais, como potencial de mercado, grau de maturidade e potencial para identificar possíveis parceiros para continuidade do desenvolvimento, a fim de buscar alcançar maior grau de maturidade tecnológica previamente à proteção, entre outros aspectos relacionados à efetividade prática de proteção formal junto ao INPI. (Memorando nº 001/2021 – AGITTEC)

Acerca do portfólio de tecnologias, a Audin levantou que a Instituição possuía, até o encerramento do exercício de 2019, 309 processos de ativos de propriedade intelectual depositados, dos quais 194 foram concedidos. Dentre essas 194 tecnologias protegidas, 5 foram licenciadas<sup>10</sup> (taxa média de licenciamento de 2,6% para o período) e 3 estão sendo efetivamente comercializadas.

Nesta senda, ao aplicar o modelo PI-TT de Jorio e Crepalde (2018), verifica-se que a UFSM está em um estágio que os autores classificam como “evolução deficiente”, devido aos números relativamente altos de registros de depósitos de propriedade intelectual e baixos de licenciamentos, demandando a implementação de ações para melhora da performance em TT.

---

<sup>10</sup> Os contratos de licenciamento 258/2008 – Exploração e Utilização de Programa de Computador intitulado "Sistema Informatizado de Gerenciamento de Irrigação - Sistema Irriga" e 023/2014 – Licença de Comercialização de Programa de Computador nº 023/2014 - Programa de Computador intitulado "Sistema de Informação para o Ensino" já foram objeto de auditoria desta Audin e do TCU, respectivamente, razão pela qual não foram analisados neste trabalho. Os demais contratos de licenciamento foram abordados no item 4 deste relatório.

A título de exemplo, conforme apontado em recente relatório da CGU, a UFBA também está em estágio de evolução deficiente, a UFRGS está no estágio consolidado, enquanto a UFMG se destaca no estágio otimizado<sup>11</sup>.

Diversas razões podem explicar este cenário, como os fatores enumerados pela própria AGITTEC no Memorando nº 001/2021, de 25/01/2021:

- **Defasagem tecnológica, tendo em vista que há tecnologias protegidas que já não solucionam problemas atuais.**
- **Baixo grau de maturidade, demandando elevado investimento para que sejam aplicadas.**
- Duração determinada, tendo em vista que a definição do prazo de proteção inicia no momento do registro, diminuindo os benefícios da exclusividade concedida pelo título.
- Incerto grau de escalabilidade, tendo em vista que tecnologias desenvolvidas por universidades são testadas em escala laboratorial, quando são testadas.
- **Desconexão com o mercado, tendo em vista que o conhecimento técnico pode gerar invenções, mas inovações somente ocorrem no ambiente produtivo, e a UFSM não possui conhecimento de mercado, por sua própria natureza.**
- Fragilidade de proteção, tendo em vista que os aspectos mais relevantes de proteção dependem da visão do mercado ou econômica.
- Falta de dados quanto aos custos de produção da tecnologia, pois ainda que seja tecnicamente nova, uma tecnologia precisa ser analisada quanto aos custos de implementação e comparação às soluções disponíveis no mercado.
- **Ineficácia de prospecção passiva, sendo necessário realizar prospecção ativa para identificar potenciais interessados.**
- **Falta de pessoal na UFSM para realizar a prospecção de potenciais interessados.**
- Falta de interesse por parte dos pesquisadores/inventores.
- **Cultura interna de proteger tecnologias apenas para finalidades acadêmicas, sem pretensão de que a sociedade seja beneficiada.**
- Falta de estudo prévio quanto aos aspectos práticos da realidade brasileira, regional ou local, que podem dificultar ou impossibilitar a produção de uma tecnologia protegida em virtude de aspectos culturais, econômicos, políticos etc.
- Burocracia, excesso de formalidade, rigor administrativo e prazos incompatíveis com o mercado.
- Excesso de mecanismos de controle, tais como auditorias internas e externas, causando insegurança jurídica à empresa.
- Ausência de cultura, em todas as esferas, quanto à finalidade e sobre a dinâmica de participação das universidades no processo de inovação. (grifos nossos)

Em face do exposto, nota-se a que a situação é complexa, envolvendo dificuldades que vão desde a questão cultural de proteger tecnologias unicamente para fins acadêmicos, até o distanciamento entre a Instituição e o ambiente produtivo, e a restrição de pessoal para prospecção de empresas potencialmente interessadas. Contudo, estes são desafios enfrentados por muitos NITs, inclusive aqueles vinculados ao MCTIC, como evidenciado pela CGU, no ano passado, ao realizar diagnóstico de implementação do Marco Legal de CT&I<sup>12</sup>. Ademais, considerando que a manutenção da proteção da tecnologia junto ao órgão competente também gera despesas, o trabalho buscou verificar se ocorre alguma espécie de reavaliação do portfólio de ativos de propriedade intelectual da Instituição, a exemplo de

<sup>11</sup> Disponível em: <https://auditoria.cgu.gov.br/download/14116.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2021.

<sup>12</sup> Disponível em: <https://auditoria.cgu.gov.br/download/14116.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2021.

prática adotada pela Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico da UFRGS (SEDETEC/UFRGS). Neste ponto, a política de inovação da UFRGS<sup>13</sup> estabelece que os ativos de propriedade intelectual mantidos com recursos da entidade e que não estejam licenciados a terceiros serão avaliados, pela SEDETEC com homologação do Conselho de Curadores, quanto à conveniência e oportunidade de sua manutenção, a partir do quinto ano de vigência do depósito ou registro.

A Audin identificou que esta prática não é adotada no âmbito da UFSM, conforme se observa em trecho extraído do Memorando nº 001/2021 – AGITTEC, de 25/01/2021:

[...]

Considerando a reflexão proposta nos parágrafos anteriores, esta AGITTEC informa que, embora salutar o levantamento do questionamento, não é realizada avaliação quanto à conveniência e oportunidade de manutenção da proteção de tecnologias ainda não licenciadas, em virtude da **falta de segurança jurídica** necessária para a tomada de uma decisão de tal repercussão. (grifo nosso)

Embora considere pertinente a proposição, a AGITTEC destaca a falta de segurança jurídica para a gestão deliberar pela manutenção ou abandono do ativo, levantando questionamentos sobre quais atores deveriam se envolver nesta decisão e quais parâmetros deveriam ser observados, o que reforça a necessidade de atualização da política de inovação da UFSM.

No entendimento desta Audin, o debate sobre esta questão, identificada como política de patenteamento, merece prosperar, haja vista o grande número de tecnologias protegidas e não licenciadas, que geram custos para a Instituição, e principalmente os pontos levantados pela AGITTEC acerca da defasagem tecnológica do portfólio (há tecnologias protegidas que já não solucionam problemas contemporâneos) e baixo grau de maturidade das tecnologias (demandando elevado grau de investimento para serem aplicadas).

#### **Causa**

- Priorização das atividades de PI;
- Ausência de uma política de patenteamento com a reavaliação periódica do portfólio de ativos de propriedade intelectual da UFSM;
- Carência de pessoal para a prospecção de empresas interessadas;
- Baixo grau de maturidade das tecnologias.

#### **Efeito**

- Desequilíbrio entre as atividades de PI e TT;
- Tecnologias não são convertidas em produtos ou serviços dos quais a sociedade possa se beneficiar;
- Custos com a manutenção de ativos defasados tecnologicamente.

#### **Conclusão**

Ante o exposto, aferiu-se que o portfólio de tecnologias da UFSM é composto, majoritariamente, por tecnologias protegidas e não licenciadas, demonstrando, portanto,

---

<sup>13</sup> Disponível em: <http://www.ufrgs.br/intranetea/oficios-normas-e-regulamentacoes-da-ufrgs/decisao-016-2019-consun-politica-de-inovacao-na-ufrgs/view>. Acesso em: 28 jan. 2021.



um foco maior nas atividades de PI, assim como outros NITs brasileiros fizeram ao longo dos anos.

Nesse sentido, por mais que as dificuldades sejam inúmeras, faz-se necessário envidar esforços para desenvolver o potencial de licenciamento de tecnologias, de modo que as tecnologias produzidas na UFSM alcancem a comunidade em geral.

Por oportuno, cabe trazer as palavras de Amarante Segundo (2018) a respeito das novas competências atribuídas aos NITs, por meio da Lei nº 13.243/2016: “fique clara a tarefa fundamental de realização da transferência de tecnologia, tarefa na qual a proteção da criação é uma etapa importante, mas não o objetivo principal. Esse correto posicionamento visa impedir o tratamento do NIT como mais uma instância burocrática ou essencialmente como um escritório de PI.”

Outrossim, constatou-se que a AGITTEC avalia, além dos aspectos formais (novidade, atividade inventiva, e aplicação industrial) questões relacionadas ao grau de maturidade da tecnologia, potencial mercadológico, entre outros, previamente ao registro do ativo junto ao INPI.

Todavia, apesar de 3 dos 5 contratos de licenciamento da UFSM até 31/12/2019 terem sido firmados nos dois últimos anos deste período e, portanto, após a criação da AGITTEC, os ativos de PI não licenciados são preponderantes no portfólio, como supramencionado, e a Instituição não dispõe de critérios formalmente instituídos para a reavaliação da manutenção da proteção desses ativos.

### **3. Falhas na gestão e fiscalização dos termos de permissão de empresas incubadas na ITSM**

Buscando verificar como se operacionalizam os controles relacionados ao acompanhamento da execução dos termos de permissão e apurar se o ressarcimento pelo uso da infraestrutura e serviços da ITSM guarda conformidade com o disposto nos referidos termos, a Audin avaliou relatórios de pagamentos das empresas incubadas na ITSM – termos de permissão nº 016/2019, 017/2019, 018/2019, 026/2019, 028/2019, 029/2019 e 036/2019, compreendendo o período de início da vigência de cada termo até o mês de maio/2020<sup>14</sup>.

#### **Critério**

No tocante aos normativos que disciplinam a execução dos contratos de permissão de uso do espaço físico da UFSM para a incubação de empresas, destacam-se a Resolução UFSM N. 016/2015, que institui o Regimento Interno da AGITTEC, e a Resolução UFSM N. 013/2018, a qual aprova a criação da ITSM e institui seu Regimento Interno.

A Resolução UFSM N. 016/2015, em seu art. 16, traz as competências do Núcleo de Fomento ao Empreendedorismo da Coordenadoria de Empreendedorismo da AGITTEC, destacando-se, entre elas, a supervisão da execução dos contratos de pré-incubação e incubação empresarial no âmbito da UFSM (inciso III).

No concernente aos preços dos serviços da ITSM, a Resolução UFSM N. 013/2018 assim dispõe:

---

<sup>14</sup> Em virtude da pandemia de COVID-19, as empresas incubadas tiveram suas atividades presenciais suspensas. Neste período de inatividade na ITSM, com amparo do DESPACHO n. 00081/2020/PROJUR/PFUFISM/PGF/AGU, não foram cobradas as taxas.

Art. 22 Os preços dos serviços da ITSM de Santa Maria estão assim constituídos:

I - o empreendimento residente na incubadora pagará mensalmente à UFSM, a título de uso do módulo, valor determinado em edital de seleção dos empreendimentos, para cada metro quadrado disponibilizado, o qual desde já o empreendimento tecnológico reconhece como valor líquido, certo e exigível;

II - a UFSM poderá ser remunerada pelos investimentos feitos nos empreendimentos na forma de royalties com participação nas vendas conforme edital de seleção de empreendimentos tecnológicos para a Incubadora Tecnológica de Santa Maria; e

III - para a modalidade de incubação Empresa Associada, será cobrado o equivalente a 5m2. No caso da incubação em Ambiente Coletivo, será cobrado o valor equivalente ao de 7m2.

Art. 23 Os serviços complementares e individualizados serão cobrados de acordo com a efetiva utilização, conforme valores a serem fixados em tabela anual de valores, do qual será dada ciência prévia aos empreendimentos residentes da ITSM.

Nesse aspecto, a Cláusula Sexta, item 6.5 de cada termo de permissão, estabelece que o valor previsto “será pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, mediante boleto bancário vinculado à conta bancária do projeto de gestão da Incubadora na FATEC, interveniente neste Termo e gestora financeira do projeto”.

Ademais, na referida Cláusula Sexta, também consta previsão de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo as demais sanções cabíveis, em caso de atraso no pagamento, bem como previsão de reajuste do valor da taxa operacional comum (TOC) a cada 12 (doze) meses, com base na variação do INPC.

Quanto à energia elétrica, o item 6.11 dos termos de permissão (Edital AGITTEC nº 01/2019) prevê que:

**6.11 O consumo de energia elétrica será cobrado, individualmente, de cada empresa,** sendo que o sistema de medição de consumo de energia deve ser instalado às expensas da própria empresa, seguindo orientação da Pró-Reitoria de Infraestrutura e da AGITTEC. Nos módulos em que não seja possível a instalação de sistema de medição individual por empresa poderá ser instalado um medidor para duas ou mais empresas que dividirão os custos de consumo entre si. (grifo nosso)

Ainda, os termos de permissão trazem um rol de situações que ensejam a extinção do referido ato contratual, a saber:

8.1 O presente Termo será considerado extinto, de pleno direito, independente de aviso ou notificação prévia quando:

a. Vencer o prazo de incubação previsto na cláusula 7.1.

b. Insolvência, deferimento de pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou de declaração de falência de qualquer uma das partes.

c. Desvio de objetivos ou dissolução da equipe de titulares e/ou participantes da INCUBADA.

d. Apresentar riscos à idoneidade da UFSM.

**e. Descumprimento, pela incubada, de qualquer das cláusulas deste Termo ou das normas internas da UFSM, que não seja sanado no prazo estipulado em notificação nesse sentido.**

f. O inadimplemento por mais de 30 dias da taxa operacional comum (TOC) conforme Cláusula Sexta do presente Termo.

g. A cessação/suspensão das atividades da atividade da INCUBADA, caracterizada pela não utilização do espaço individualizado e dos serviços da UFSM por mais de 30 dias consecutivos ou 90 dias alternados.

h. Quando a EMPRESA INCUBADA não houver cumprido o proposto pelo Programa de Incubação, e nem haja justificativa pelo descumprimento, aceita pela UFSM. (grifos nossos)

Além disso, é oportuno consignar que a execução de um contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes, conforme disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/1993.

Por fim, em auditorias de avaliação de controles internos, os critérios são essencialmente baseados em bom senso e boas práticas administrativas, segundo jurisprudência do Tribunal de Contas da União.<sup>15</sup>

## Condição

### 1.1 Pendências no pagamento de taxas relacionadas ao Termo de Permissão nº 036/2019

A Audin apurou se os valores pactuados nos termos de permissão estavam sendo adequadamente recolhidos e registrados. Assim, por ocasião das respostas às S.As 2019.004-02 e 2019.004-05, foram constatadas pendências no pagamento de TOCs do Termo de Permissão nº 036/2019.

Quadro 2 – Faturas emitidas/recebidas no período de 01/10/2019 a 30/06/2020

Número	Projeto	Pessoa	Emissão	Vencimento	Pagamento	Lanço	Situação	Valor	Base Cal	ISSQN	Retido	Valor Pagto
23363	6.01.0016 (100638)	27.254.398/0001-49	15/01/2020	21/01/2020			PEND	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23364	6.01.0016 (100638)	27.254.398/0001-49	15/01/2020	27/01/2020	05/02/2020	06/02/2020	LIQUI	516,60	0,00	0,00	0,00	527,44
23590	6.01.0016 (100638)	27.254.398/0001-49	04/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	LIQUI	516,60	0,00	0,00	0,00	516,60
23591	6.01.0016 (100638)	27.254.398/0001-49	04/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	LIQUI	516,60	0,00	0,00	0,00	516,60
23928	6.01.0016 (100638)	27.254.398/0001-49	03/03/2020	13/03/2020			ANUL	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23929	6.01.0016 (100638)	27.254.398/0001-49	03/03/2020	25/03/2020			PEND	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24332	6.01.0016 (100638)	27.254.398/0001-49	03/04/2020	10/04/2020			ANUL	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24946	6.01.0016 (100638)	27.254.398/0001-49	12/06/2020	19/06/2020			PEND	292,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:								3.908,94	0,00	0,00	0,00	1.560,64

Fonte: FATEC<sup>16</sup>

Como pode ser observado no quadro anterior, as notas fiscais 23363, 23929 e 24946, cujos prazos de vencimento são 21/01/2020, 25/03/2020 e 19/06/2020, respectivamente, estavam pendentes de pagamento até a data de emissão do relatório encaminhado pela FATEC.

Forçoso é perceber que se tem um inadimplemento superior a 200 (duzentos) dias no caso ora em análise, situação que vai ao encontro da cláusula oitava do termo de permissão, item 8.1, a qual assevera que o termo será considerado extinto, independente de aviso prévio ou notificação, quando houver o inadimplemento por mais de 30 (trinta) dias da TOC.

Além disso, as notas fiscais 23591 e 23929 são referentes ao mesmo serviço, qual seja, o uso das infraestruturas fornecidas pela Incubadora Tecnológica de Santa Maria – ITSM, de permanência temporária da Empresa Incubada, referente ao mês de janeiro de 2020.

<sup>15</sup> Acórdão 1162/2013 – Plenário

<sup>16</sup> Relatório emitido em 14/08/2020.

### 1.2 Prazo de vencimento da TOC difere do pactuado no termo de permissão

Foi observado nos relatórios de faturas emitidas/recebidas, do período de início da vigência dos termos de permissão nº 016/2019, 017/2019, 018/2019, 026/2019, 028/2019, 029/2019 e 036/2019 até o dia 30/06/2020, fornecidos pela FATEC (responsável pela arrecadação dos valores da TOC e pela gestão financeira dos termos), que o prazo de vencimento constante nas faturas está em desconformidade com o item 6.5 dos aludidos termos de permissão, que estabelece o 5º dia útil subsequente ao mês vencido como prazo de pagamento.

### 1.3 Ausência de cobrança a título de consumo de energia elétrica

Com o objetivo de identificar como ocorre a cobrança pelo consumo de energia elétrica das empresas incubadas na ITSM, esta Audin apresentou o devido questionamento à unidade auditada, obtendo a seguinte resposta:

A Agittec via memorando 186/2019 solicitou a instalação dos medidores individuais de consumo de energia elétrica para o setor responsável na Proinfra que, após vistoria no prédio, apontou uma série de adequações técnicas necessárias à instalação dos equipamentos, estes que, por sua vez, devem estar em conformidade com os requisitos estipulados pelo Programa de Eficiência Energética da UFSM conforme comunicado da Proinfra.

Com o advento da suspensão das atividades presenciais na UFSM em função da pandemia de covid-19 o processo de aquisição dos dispositivos medidores ficou pendente em decorrência de alguns pontos críticos como forma de aquisição e registro de preço. Após algumas reuniões com a Proinfra ficou estipulado, em reunião realizada no dia 1 de julho, que **o consumo será aferido por um único medidor de consumo instalado na rede ITSM, seu custo de aquisição rateado entre as empresas incubadas e o valor cobrado será baseado na área ocupada pelas mesmas**, conforme documento anexo (resposta à SA 2019.004-03, em 24/07/2020). (grifo nosso)

Posteriormente, em novo questionamento da Audin acerca da cobrança da energia elétrica, a AGITTEC informou, por meio do Memorando 115/2020, de 11/11/2020, que:

Após reunião da equipe da coordenadoria de empreendedorismo da Agittec com a Proinfra ficou determinada a instalação de um único medidor de consumo de energia que fará a medição do prédio por inteiro e o valor do custo da energia mensurado será dividido entre as empresas levando em consideração a metragem ocupada, conforme memorando 104/2020. **O processo encontra-se na fase de avaliação dos orçamentos na Fatec.** Por essa razão ainda não foram emitidas guias de cobrança pela Proinfra para as empresas incubadas. (grifo nosso)

Em 19/02/2021, por ocasião da manifestação em relação ao relatório preliminar, a Unidade Auditada informou que os medidores de energia elétrica já estavam instalados na ITSM e que as cobranças estavam sendo emitidas no mês de fevereiro.

### 1.4 Atraso na cobrança da TOC

Ao analisar os relatórios de pagamentos encaminhados pela FATEC, também foi possível verificar que em alguns contratos houve um intervalo de tempo entre o início da vigência do contrato e a cobrança da(s) TOC(s) e, posteriormente, cobrança de mais de uma fatura no mesmo mês.

Exemplo disto é o Termo de Permissão nº 018/2019, cuja assinatura ocorreu em 10/04/2019 e as primeiras cobranças foram realizadas no mês de setembro/2019, havendo 3 cobranças com vencimento em 04/09/2019 e duas com vencimento em 09/09/2019, ou seja, no mês de setembro/2019 foram realizadas cobranças retroativas aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto/2019, conforme esclarecimentos da FATEC.

Em resposta à SA 2019.004-05, a FATEC ainda informou que:

Como os contratos com as incubadas demoram a ser entregues na Fundação, normalmente **chegam com meses de atraso**. Assim que recebemos, entramos em contato com as empresas e com as Incubadoras (PULSAR e ITSM) para **emitir as cobranças em atraso**, se há concordância de todas as partes emitimos mais de uma nota fiscal por mês para cobrança desde assinatura do contrato. Em anexo as Notas fiscais que indicam o mês de utilização do espaço. (grifo nosso)

Nota-se, a partir do exposto acima, que geralmente há atraso no encaminhamento dos contratos para a parte responsável pela gestão financeira e arrecadação das taxas, por conseguinte, esta tem que acordar com as incubadas e a Administração da ITSM como vai realizar as cobranças em atraso.

Diante das constatações dispostas em subitens deste tópico, a Unidade de Auditoria pôde atribuí-las às seguintes prováveis causas e efeitos:

#### **Causa**

- 1 – Ineficiência dos controles de cobrança relativos aos termos de permissão da ITSM;
- 2 – Fragilidades na comunicação entre a FATEC e a gestão dos termos de permissão;
- 3 – Morosidade nos procedimentos administrativos para possibilitar a cobrança do consumo da energia elétrica das incubadas na ITSM.

#### **Efeito**

- 1 – Descumprimento de cláusulas pactuadas nos termos de permissão;
- 2 – Vulnerabilidade dos procedimentos relativos à arrecadação dos valores da TOC;
- 3 – As empresas incubadas não restituem a UFSM pelo uso da energia elétrica.

#### **Conclusão**

As situações constatadas na análise dos pagamentos das empresas incubadas na ITSM, como as falhas de controle das cobranças, caracterizam, além de falhas na gestão dos termos, fragilidades na fiscalização de tais instrumentos contratuais. Cabe salientar a situação de inadimplência do Termo de Permissão nº 036/2019, cuja pendência em uma das três cobranças em aberto é datada de 21/01/2020. Nesse particular, tem-se uma violação de obrigações previstas no ato contratual que restam por motivar a extinção do termo de permissão.

Por fim, no tocante à ausência de cobrança de energia elétrica das incubadas na ITSM, importa dizer que esta Audin é ciente de que tal situação está prestes a ser regularizada (medidores já instalados), no entanto, como não foram apresentados documentos comprobatórios das primeiras cobranças, entende-se que o processo não está concluso, permanecendo, assim, o registro e, por conseguinte, a recomendação.

#### **4. Informações insuficientes para justificar o preço e a metodologia utilizada para sua definição em processo de licenciamento para exploração de tecnologia**

Para consecução deste trabalho, a Audin buscou avaliar a conformidade dos ganhos econômicos auferidos com os contratos de licenciamento para exploração de tecnologia em relação à legislação vigente e às próprias cláusulas contratuais, bem como os controles internos adotados pela AGITTEC. Para tanto, foram avaliados os contratos de licenciamento de tecnologia firmados pela UFSM nos anos de 2018 e 2019, a saber:

- I) Contrato nº 001/2018 – Licenciamento para Exploração de Pedido de Patente de Invenção intitulado “Câmara de Fotoperíodos e Biorreator de Bancada”, assinado em 02/01/2018;
- II) Contrato nº 089/2019 – Licença para Exploração Comercial de Programa de Computador intitulado “Alimento de Origem”, assinado em 24/09/2019;
- III) Contrato nº 136/2019 – Licenciamento para Exploração de Pedido de Patente de Invenção intitulada “Plataforma de Tração Multidirecional para Videocirurgia Gasless”, assinado em 18/12/2019.

#### **Critério**

A Lei nº 10.973/2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, traz a seguinte definição para ganho econômico:

Art. 13 [...]

§ 2º Entende-se por ganho econômico toda forma de royalty ou de remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros da criação protegida, devendo ser deduzidos: (Redação pela Lei no 13.243, de 2016)

I - na exploração direta e por terceiros, as despesas, os encargos e as obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual; (Incluído pela Lei no 13.243, de 2016)

II - na exploração direta, os custos de produção da ICT. (Incluído pela Lei no 13.243, de 2016)

Ademais, de acordo com o art. 20 do Regimento Interno da AGITTEC, abaixo destacado, compete ao Núcleo de Transferência de Tecnologia, subunidade vinculada à Coordenadoria de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia da AGITTEC, a coordenação e monitoramento do recebimento e ganhos econômicos oriundos dos contratos de transferência de tecnologia.

Art. 20 O Núcleo de Transferência de Tecnologia está vinculado a Coordenadoria de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia e possui as seguintes competências:

I – elaborar e publicar os editais de licenciamento e de transferência de tecnologia;

II – organizar, categorizar e mapear as tecnologias da UFSM;

III – elaborar termos de sigilo, contratos de parceria para o desenvolvimento tecnológico e prestação de serviço em conjunto com outras instituições;

IV – elaborar pareceres conclusivos que deem suporte a decisões da Reitoria sobre exclusividade ou não de licenciamentos ou transferências de tecnologias;

III – manter registro dos projetos de transferência de tecnologia da UFSM;

**IV – coordenar e monitorar, junto a PRA – Pró-Reitoria de Administração, o recebimento e a distribuição dos ganhos econômicos resultantes dos contratos de transferência de tecnologia; e**

IX – executar outras tarefas não especificadas nos itens anteriores, desde que solicitadas pelo Diretor da AGITTEC. (grifo nosso)

Nos contratos analisados neste tópico, na cláusula relacionada aos royalties, consta a remuneração acordada entre as partes, a previsão de pagamentos trimestrais, até o 10º dia útil do mês subsequente ao final do período, mediante depósito em conta bancária específica, assim como previsão de juros moratórios e multa em caso de atraso no pagamento.

Especificamente quanto à remuneração decorrente da celebração de contratos de licenciamento de tecnologia por universidade, o Tribunal de Contas da União já realizou apontamento nos seguintes termos:

ACÓRDÃO 1.003/2017 - PLENÁRIO

[...]

9.5. determinar à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, órgão integrante do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP, que **proceda a estudos voltados à definição de parâmetros que permitam indicar a remuneração mais adequada às Instituições Científicas e Tecnológicas – ICTs, quando da celebração de contratos de licenciamento de tecnologia**, previstos na Lei 10.973/2004; (grifo nosso)

[...]

Outrossim, imperioso destaque merece excerto do voto da relatoria, conforme publicado em Boletim de Jurisprudência da Corte de Contas:

ACÓRDÃO 1003/2017 - PLENÁRIO (REPRESENTAÇÃO, RELATOR MINISTRO VITAL DO RÊGO)

[...]

Instada a se manifestar sobre essa questão, a Sefti também concluiu pela inexistência de irregularidade na adoção do percentual de 6%, ante a utilização, como parâmetro, de contratações similares e **a lacuna legislativa sobre o tema**. Assinalou, por outro lado, que isso não permite concluir pela adequação do percentual indicado. Fazendo menção a artigo acadêmico, registrou que o cálculo do adequado percentual de participação da UFRN no licenciamento dos sistemas SIG-UFRN deveria passar por uma **análise que levasse em conta fatores como potencial de mercado, tempo necessário para o desenvolvimento da tecnologia, custos de manufatura e distribuição em relação às tecnologias correntes, entre outros**.

[...]

Mesmo concordando com os pareceres, no sentido de acolher as justificativas oferecidas, não posso deixar de registrar minha preocupação com o **procedimento incipiente adotado para se estabelecer o percentual de remuneração à universidade**, baseado em contratos celebrados por outras instituições, **sem levar em conta as peculiaridades e o potencial do produto comercializado em cada caso**.

[...]

Por fim, em auditorias de avaliação de controles internos, os critérios são essencialmente baseados em bom senso e boas práticas administrativas, segundo jurisprudência do Tribunal de Contas da União.<sup>17</sup>

### Condição

Primeiramente, é relevante pontuar que a Administração Pública deve sempre balizar-se pelos princípios nomeados no art. 37, *caput*, da Constituição da República. Por isso, no desenvolvimento de suas atividades, a UFSM deve buscar implementar políticas e soluções eficientes e vantajosas, de modo que o interesse público seja evidenciado, observando, ainda, o ordenamento jurídico vigente.

Analisando os processos nº 23081.044072/2017-68, 23081.048058/2019-03 e 23081.059946/2019-43 que deram origem, respectivamente, à celebração dos contratos nº 001/2018, 089/2019 e 136/2019, constatou-se o trabalho de negociação das cláusulas contratuais entre a UFSM, representada no ato pela Coordenadoria de Transferência de Tecnologia, e as futuras licenciadas.

Tal negociação visa garantir a operacionalização da transferência de tecnologia, a continuidade do desenvolvimento da criação e a preservação do interesse público, com segurança técnica e jurídica para ambas as partes, considerando o ressarcimento à UFSM pelos recursos investidos no desenvolvimento da tecnologia e a situação/realidade da futura licenciada que terá que transformar a tecnologia protegida em um produto ou serviço apto para a efetiva comercialização.

Nesse sentido, foi possível identificar que o percentual de royalties a ser repassado para a Instituição nos aludidos contratos varia de 3% a 6% sobre a receita bruta de faturamento de cada produto/serviço, dependendo da fase do contrato e da titularidade da UFSM sobre a tecnologia (total ou parcial).

Não obstante, por mais que haja um histórico do processo de negociação nos supramencionados processos e que a cláusula relacionada aos royalties seja um dos principais pontos da negociação, não restaram evidenciados os fundamentos para a definição do percentual de royalties em todos os processos.

No processo nº 23081.044072/2017-68, houve recomendação da Procuradoria Jurídica da UFSM, ao apreciar a minuta do Contrato nº 001/2018, para justificar o preço e a metodologia utilizada, inclusive se estava de acordo com os parâmetros do mercado. Considerando esta recomendação, a AGITTEC manifestou-se nos seguintes termos:

[...] os aspectos negociais envolvidos no processo ora em pauta, conforme fls. 23/59, observaram os métodos modernamente sugeridos pela técnica negocial de transferência de tecnologia, observando-se como princípios basilares, dentre outros: **i) a projeção de receitas com a tecnologia objeto do licenciamento; ii) a realidade econômica e financeira informada pela futura licenciada; iii) o ressarcimento aos recursos públicos investidos no desenvolvimento da tecnologia; iv) as alternativas concorrenciais à contratação e; v) o comparativo de contraprestação devida em outros instrumentos celebrados pela Instituição.** (grifo nosso)  
[...]

---

<sup>17</sup> Acórdão 1162/2013 – Plenário



Outrossim, ao analisar a minuta do Contrato nº 089/2019, a PROJUR também solicitou a justificativa de preço e a metodologia utilizada, ao passo que a AGITTEC relatou o seguinte:

[...] para subsidiar a negociação desta tecnologia em questão, utilizou-se, de maneira parcial, a metodologia desenvolvida na dissertação de mestrado intitulada “Metodologia para Valoração Tecnológica em Universidades”, Lorenzoni (2019). Para desenvolver a metodologia, primeiramente definiram-se os aspectos relevantes para embasar a valoração, sendo eles maturidade tecnológica, potencial mercadológico e abordagem institucional. Posteriormente, verificou-se a melhor maneira de mensurar esses aspectos levantados e concluiu-se que o mais apropriado para avaliar o grau de maturidade tecnológica é a escala Technology Readiness Level (TRL), amplamente utilizada e reconhecida nos ambientes industriais. Por sua vez, para verificar o potencial mercadológico e a abordagem institucional, definiram-se questões objetivas para analisar esses aspectos. A partir da definição das questões, elaborou-se um instrumento de coleta para cada aspecto, que foi enviado aos especialistas de cada área no intuito de atribuir pesos e relevâncias das questões. Uma vez definidos, os instrumentos de coleta e o TRL servem de base para o desenvolvimento do método que utiliza a Lógica Fuzzy para mensurar os três aspectos relevantes, assim, conclui-se a primeira fase de análise tecnológica qualitativa.

[...]

O resultado da análise tecnológica qualitativa fundamenta a segunda fase de duas maneiras, a saber, com a sugestão do método quantitativo de valoração mais adequado, sendo eles, custos, mercado, fluxo de caixa descontado e teoria das opções reais. O resultado também permite mensurar o risco não sistemático, visto que é um dos pontos mais complexos na valoração, pois impacta na definição da taxa de desconto a ser aplicada na análise quantitativa.

[...]

Para o software "Alimento de Origem", o inventor preencheu o formulário de análise tecnológica, conforme páginas 22 a 25 deste processo, e posteriormente, a metodologia foi aplicada, de acordo com as páginas 26 e 27, gerando o seguinte resultado: [...]

De posse dessas informações, em tratativas com o pesquisador-principal e a ‘empresa’ co-titular, interessada em comercializar a tecnologia analisada, construíram-se em conjunto as previsões financeiras, uma vez que dependeriam do modelo de negócio que a empresa planejava com a tecnologia em questão, além de características individuais sobre os custos e despesas da empresa para implementação da tecnologia. (Processo nº 23081.048058/2019-03, fls. 57/62)

[...]

Já, em relação ao Contrato nº 136/2019, o mais recente deles, datado de 18/12/2019, não constam, no processo nº 23081.059946/2019-43, informações suficientes acerca da justificativa para a definição do preço pactuado e a metodologia que subsidiou tal decisão. Vale destacar que por mais que não haja previsão legal para esses aspectos negociais na Lei nº 10.973/2004 e no seu decreto regulamentador, a discricionariedade dos gestores da UFSM sob tais atos deve observar o princípio da transparência administrativa.

Ademais, a Audin buscou verificar os controles internos relacionados à operacionalização do recebimento dos royalties. Destarte, foram solicitados à AGITTEC comprovantes de pagamento dos royalties devidos à UFSM no âmbito dos contratos ora apreciados e cópia dos relatórios financeiros, conforme previsão contratual.

Por meio do Memorando nº 103/2020, de 29 de setembro de 2020, a Unidade Auditada informou que:

Quanto aos comprovantes de pagamentos informamos que, **dentre os três contratos citados, até a presente data somente houve a realização de pagamentos de royalties no âmbito do contrato 001/2018.** Os pagamentos ocorridos em decorrência do referido contrato foram realizados pela empresa licenciada, **a título de royalties mínimos**, na forma prevista pela cláusula sexta, conforme demonstrativo em anexo ao presente expediente, relativo às faturas liquidadas pela FATEC em nome da empresa no âmbito do contrato 044/2017, projeto “GESTÃO DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO DA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, EMPREENDEDORISMO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA”. (grifo nosso)

Tendo em vista a resposta da AGITTEC, evidenciou-se o recebimento de royalties mínimos no valor de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) ao final do primeiro e do segundo ano de vigência do Contrato nº 001/2018, mediante depósito em conta bancária do projeto supramencionado. Conforme a cláusula 6.8 do referido contrato, o valor, a título de royalties mínimos, será devido nos três primeiros anos da contratação.

Como não houve, até então, pagamento de royalties trimestrais, nos termos dos contratos analisados, ou seja, não houve aspectos financeiros a serem apresentados, também não se tornam exigíveis os relatórios financeiros.

Neste diapasão, a Agência também esclareceu que:

[...] a celebração de contratos de transferência de tecnologia, como os contratos citados, não implica automaticamente na imediata existência de um produto ou serviço finalizado e disponível no mercado, relativamente à tecnologia transferida. Significa dizer: os contratos deste tipo possuem como objeto a outorga dos direitos de exploração comercial de determinada tecnologia protegida, entretanto, a mera proteção da tecnologia não dispensa todas as questões inerentes ao lançamento de qualquer produto ou serviço por uma determinada empresa, especialmente quando se trata de uma tecnologia desenvolvida por uma universidade, que possui como eixos norteadores a realização de pesquisas, e sequer remotamente possui expertise relativa à industrialização de produtos ou fatores gerenciais para prestação de serviços por empresas.

Diante das informações trazidas à baila pela AGITTEC, é possível inferir que a celebração de um contrato de transferência de tecnologia não implica na imediata possibilidade de exploração comercial da tecnologia, pois é necessário transformar a tecnologia protegida em um produto/serviço acabado passível de ser adquirido pelo mercado consumidor e esse processo, assim como o desenvolvimento de outros produtos, passa por etapas e sofre a influência de diversos fatores.

Ademais, por ocasião da resposta da AGITTEC à SA 2019.004-09, em 25/01/2021, cumpre destacar a atuação da Agência no acompanhamento da comercialização relativa ao licenciamento do programa de computador “Alimento de Origem” (Contrato nº 089/2019), após o término da vigência do primeiro ano do contrato, ocasião na qual a licenciada apresentou relatório de atividades e fluxo financeiro de 2019/2020 para análise acerca da aceitação comercial no período e projeção de receitas e custos.

### **Causa**

1 - Falhas na instrução do processo nº 23081.059946/2019-43 no que concerne à insuficiência de informações acerca da justificativa para o percentual de royalties pactuado e metodologia utilizada.

### **Efeito**

1 - Falta de transparência dos critérios utilizados para definição do preço.

### **Conclusão**

O objetivo deste tópico foi avaliar questões atinentes aos ganhos econômicos decorrentes dos contratos de licenciamento de tecnologia nº 001/2018, 089/2019 e 136/2019.

Nesse contexto, o exame processual evidenciou o processo de negociação entre a Coordenadoria de Transferência de Tecnologia e as futuras licenciadas. Todavia, no processo nº 23081.059946/2019-43, não restaram informações suficientes acerca dos critérios utilizados para definição do percentual de royalties compactuado no Contrato nº 136/2019. Cumpre ressaltar que nos outros dois processos há manifestação da AGITTEC nesse sentido, após recomendação/orientação da Procuradoria Jurídica da UFSM para justificar o preço e a metodologia utilizada para sua definição.

Também foi possível constatar que as licenciadas estão em distintas fases de desenvolvimento dos produtos/serviços, não se aplicando, até o momento, a cláusula relativa ao pagamento de royalties sobre a receita bruta de faturamento de cada produto/serviço referente à tecnologia licenciada.

Observou-se, ademais, o pagamento a título de royalties mínimos anuais no valor de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) nos dois primeiros anos de vigência do Contrato nº 001/2018, em regularidade com o disposto no contrato.

Impende destacar que o estabelecimento de royalties mínimos pode ser considerado uma boa prática, visto que pode funcionar como uma espécie de pressão para que a licenciada disponibilize a tecnologia para a sociedade, cumprindo o papel do licenciamento, e a Universidade, por sua vez, já comece a usufruir desta receita, podendo financiar novas pesquisas e continuar contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico do país.

## **5. A ITSM possui um processo estruturado de acompanhamento do desempenho das incubadas**

### **Critério**

No âmbito do programa de incubação, a incubação passa por 4 (quatro) fases, como estabelece a Resolução UFSM N. 013/2018, em seu art. 18:

Art. 18 O período de permanência do empreendimento na ITSM, referido no Art. 17, compreende 4 (quatro) fases:

I - Implantação ou Pré-Incubação: tempo necessário para se obter a documentação legal e aprimorar o plano de negócios do empreendimento que é o documento que formaliza o planejamento empresarial do empreendimento, visando a redução de riscos na implementação do negócio, servindo, também, como instrumento de acompanhamento do desempenho da empresa no processo de residência na ITSM.

II - Crescimento: tempo necessário para o empreendimento se consolidar técnica e financeiramente;

III - Consolidação: fase em que o empreendimento deve se ater ao fortalecimento econômico da empresa, visando a sua transferência para instalações próprias definitivas; e

IV - Graduação: fase em que a empresa deve estar apta a transferir-se em definitivo para instalações próprias.

Com base no disposto nos termos de permissão, a fase de implantação pode se estender por até 6 (seis) meses, a fase de crescimento deve ser do sexto ao décimo oitavo mês, a fase de consolidação envolve o período do décimo oitavo ao trigésimo mês e a fase de graduação compreende o período do trigésimo ao trigésimo sexto mês. No decorrer desse período, a incubada pode progredir ou regredir de fase, após prévia deliberação e avaliação da ITSM. O acompanhamento da incubada ocorre por meio da análise do cumprimento do plano de negócio e do planejamento estratégico, conforme previsão da Cláusula Terceira, itens 3.3 e 3.4 dos termos de permissão, a seguir destacados:

3.3 O acompanhamento da INCUBADA, em cada fase, se fará por meio da análise do cumprimento do Plano de Negócio, do planejamento estratégico, a partir dos seguintes critérios:

- a) Desenvolvimento de produtos e/ou processos de inovador;
- b) Atividades de Marketing;
- c) Prospecção de clientes;
- d) Indicadores financeiros da empresa;
- e) Gestão Estratégica do negócio;
- f) Gestão do Conhecimento;
- g) Projetos de trabalho gerados; e
- h) Participação em editais de fomento.

3.4 Serão feitas reuniões de acompanhamento do Plano de Negócios e planejamento estratégico, sempre que forem solicitadas pela Administração ITSM INCUBADORA DA UFSM ou quando solicitadas pela própria INCUBADA, neste caso, observada a disponibilidade da ITSM INCUBADORA DA UFSM.

### **Condição**

A fim de verificar se o desenvolvimento das incubadas é constantemente monitorado e avaliado pela gestão da ITSM, a Audin solicitou à Incubadora informações acerca da fase em que cada uma das incubadas se encontrava e a documentação relacionada ao acompanhamento da evolução das empresas no programa de incubação. Em resposta à SA 2019.004-03, a Coordenadoria de Empreendedorismo relatou que:

**Para acompanhamento do processo de evolução das fases de incubação, a Coordenadoria de Empreendedorismo, por meio de sua equipe de gestão das Incubadoras, realiza as seguintes atividades de Planejamento e monitoramento, conforme descrito abaixo:**

- Planejamento: elaboração de um plano de desenvolvimento para cada empreendimento, nos primeiros seis meses em que está na incubadora, organizando metas e ações necessárias de serem atingidas dentro dos eixos empreendedor, tecnológico, mercado, capital e gestão, em um ou dois semestres.

Dessa forma, ao atingir requisitos mínimos estabelecidos, a empresa garante sua evolução no processo de incubação.

No momento da elaboração dos planos, as empresas são assessoradas, sob responsabilidade dos Administradores da Coordenadoria de Empreendedorismo. Atualmente, isso é feito em uma reunião com os sócios de cada empresa, onde é preenchida a planilha de Planejamento, conforme o modelo do link : Planejamento das empresas. Desta forma a **prática de planejamento é realizado de acordo com os seguintes passos:**

- 1. Criar Plano Anual de Planejamento.**
- 2. Analisar o Plano Anual.**
- 3. Revisar e adaptar ações.**
- 4. Marcar reuniões com empresas.**
- 5. Estruturar Planos.**
- 6. Armazenar os resultados.**
- 7. Alimentar planilha de métricas e atualizar Plano de Ação.**

- Monitoramento: atividade realizada com propósito de identificar, propor e corrigir melhorias para o desenvolvimento dos empreendimentos. A atividade ocorre por meio de reuniões semestrais com os administradores da Coordenadoria de Empreendedorismo, que visam identificar desvios das atividades planejadas e assim propor ajustes, se necessário, identificando se a empresa encontra-se apta para realizar a transição de níveis ou até mesmo alcançar a graduação.

**Monitora-se, atividade, a realização dos requisitos previstos para os cinco eixos do Nível que a empresa se encontra, bem como: o número de empregos (postos de trabalho, estágios, contratados e sócios) gerados pelas empresas; o faturamento total destas; o total de impostos gerados e o total de investimentos e investimentos anjo (investidores empresários, empreendedores ou executivos que alocam uma parte, normalmente, entre 5% a 10% do seu patrimônio, para investir em novas empresas) recebidos pelos empreendimentos.**

Os resultados dos monitoramentos de cada empresa devem ser registrados alimentando-se e atualizando-se a planilha preenchida inicialmente na prática Planejamento. Os gestores das Incubadoras definem, através do Monitoramento, o número (e percentual) de empreendimentos que não concluem o processo de incubação e o número (e percentual) de empreendimentos de “alto impacto”, ou seja, que geram algum tipo de impacto social, ambiental ou econômico.

[...]

**A atividade de Monitoramento é feita de acordo com os seguintes passos:**

- 1. Criar Plano Anual de Monitoramento.**
- 2. Acompanhar empresas.**
- 3. Analisar desempenho da empresa.**
- 4. Alimentar e atualizar planilhas de Planejamento.**
- 5. Alimentar planilha de métricas e atualizar Plano de Ação. (grifos nossos)**

A Coordenadoria de Empreendedorismo também detalhou os requisitos mínimos para a mudança de nível no programa de incubação, vejamos:

**De acordo com o que for previsto – e, consequentemente, realizado ou não realizado –, é gerado um percentual para identificar se a empresa está apta para evoluir de Nível. Esse percentual pode ser:**

- a) 25% - Insuficiente;**
- b) 50% - Razoável;**
- c) 75% - Bom;**
- d) 100% - Excelente;**

A partir deste resultado, identifica-se em qual dos seguintes cenários o empreendimento se encontra:

- a) **Graduação:** quando o empreendimento já possui maturidade suficiente para operar em espaço físico independente da incubadora. Nesta etapa, a empresa que encontrava-se em **Nível 4 atinge 75% (ou mais) dos requisitos definidos** para o respectivo semestre, tornando-se apta para graduar-se;
- b) **Incubação (Mudança de Nível):** quando o empreendimento que está no **Nível 1, 2, ou 3, atinge 75% (ou mais) dos requisitos definidos** para o respectivo semestre, evoluindo sua fase de desenvolvimento no processo de Incubação;
- c) **Incubação (Não mudança de Nível):** quando o empreendimento que está no **Nível 1, 2, 3, ou 4, não atinge 75% dos requisitos definidos** para o respectivo semestre, continuando na mesma fase de desenvolvimento no processo de incubação. Nesse caso, são concedidos mais seis meses para que a empresa realize os requisitos planejados inicialmente;
- d) **Descontinuação:** quando o empreendimento que está no **Nível 1, 2, 3, ou 4, não atinge 75% dos requisitos definidos para os respectivos semestres, no segundo monitoramento consecutivo** – ou seja, quando já é o segundo semestre em que a (s) atividade (s) é (são) prevista (s) e não realizada (s). Nesse caso, a empresa terá que passar por uma Banca de avaliação, que poderá decidir pela permanência (ou não permanência) desta no processo de incubação. Além do acompanhamento semestral, os empreendimentos podem ser descontinuados do processo de incubação quando (i) os empresários não tenham mais interesse em continuar na Incubadora – formalizando a decisão através de uma carta de desistência; ou (ii) caso venham a descumprir cláusulas do termo de permissão de uso. (resposta à SA 2019.004-03) (grifos nossos)

Por fim, com o acesso ao “Monitoramento dos dados do planejamento (Empresas Incubadas – 2019”, a Audin identificou os requisitos de cada um dos 4 níveis de amadurecimento (Nível 1: Problema e Solução; Nível 2: Modelo de Negócio e MVP; Nível 3: Consolidação; Nível 4: Amadurecimento e Scale Up). Nesse sentido, cabe às incubadas apresentar a cada semestre evidências que demonstrem a realização de cada ação/requisito previsto no último nível, sendo necessário, no mínimo, a realização de 75% dos requisitos previstos para a empresa ser considerada apta para evoluir de nível.

Também restou demonstrado que a AGITTEC faz uso de ferramenta *BI* para monitorar a evolução das empresas incubadas nas Incubadoras ITSM e Pulsar, sendo evidenciados gráficos dos requisitos realizados por cada empresa, desempenho em relação aos níveis e desempenho em relação aos eixos.

## Conclusão

Ante o exposto, a Audin pôde concluir que a ITSM possui um processo estruturado de acompanhamento da evolução das incubadas no programa de incubação, o qual envolve as atividades de planejamento, com a elaboração de um plano de desenvolvimento para cada empreendimento com ações e metas a serem atingidas; e monitoramento semestral, etapa na qual é verificada a realização dos requisitos mínimos de cada nível e propostas adequações, caso necessárias.

É oportuno destacar como boa prática o monitoramento do número de empregos gerados pelas empresas, o total de faturamento e impostos gerados, entre outros, que representam não só resultados da atuação da ITSM como fornecem subsídios para o alcance de objetivos estratégicos da própria Instituição.

## **6. Permissão de uso das estruturas fornecidas pela ITSM ocorre em concordância com os ditames legais**

### **Critério**

Os termos de permissão, assim como qualquer outro contrato, devem possuir cláusulas essenciais legais. A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu art. 55, prevê o seguinte acerca de tais cláusulas:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

- I - o objeto e seus elementos característicos;
- II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
- III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
- IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
- V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
- VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
- VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
- VIII - os casos de rescisão;
- IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
- X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
- XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
- XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
- XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Por se tratar de outorga de uso de espaço físico da União, também há condições que devem estar contempladas nos termos de permissão, vejamos:

#### **DECRETO Nº 3.725/2001**

- Art. 13. A cessão de que trata o artigo anterior será formalizada pelo chefe da repartição, estabelecimento ou serviço público federal a que tenha sido entregue o imóvel, desde que aprovada sua realização pelo Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, respectivos Ministros de Estado ou autoridades com competência equivalente nos Poderes Legislativo e Judiciário, conforme for o caso, observados os procedimentos licitatórios previstos em lei e as seguintes condições:
- I - disponibilidade de espaço físico, de forma que não venha a prejudicar a atividade-fim da repartição;
  - II - inexistência de qualquer ônus para a União, sobretudo no que diz respeito aos empregados da cessionária;
  - III - compatibilidade de horário de funcionamento da cessionária com o horário de funcionamento do órgão cedente;
  - IV - obediência às normas relacionadas com o funcionamento da atividade e às normas de utilização do imóvel;

- V - aprovação prévia do órgão cedente para realização de qualquer obra de adequação do espaço físico a ser utilizado pela cessionária;
- VI - precariedade da cessão, que poderá ser revogada a qualquer tempo, havendo interesse do serviço público, independentemente de indenização;
- VII - participação proporcional da cessionária no rateio das despesas com manutenção, conservação e vigilância do prédio;
- VIII - quando destinada a empreendimento de fins lucrativos, a cessão deverá ser sempre onerosa e sempre que houver condições de competitividade deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei; e
- IX - outras que venham a ser estabelecidas no termo de cessão, que será divulgado pela Secretaria do Patrimônio da União.

### **Condição**

Analisando os termos de permissão, restou evidenciado que os termos firmados em decorrência do Edital ITSM nº 07/2018 de Seleção de Empreendimentos para Incubação Interna (termos de permissão nº 016/2019, 017/2019 e 018/2019) não possuíam, entre as cláusulas aplicáveis aos mesmos, cláusula acerca da precariedade da cessão.

Todavia, os termos decorrentes do Edital AGITTEC nº 01/2019 de Seleção de Empreendimentos para Incubação Interna, para Incubação Coletiva e para Empresas Associadas (termos de permissão nº 026/2019, 028/2019, 029/2019 e 036/2019) contemplavam as supracitadas cláusulas, demonstrando que ocorreu um aprimoramento dos termos pelos gestores da AGITTEC.

Ademais, constatou-se que as minutas dos termos de permissão e de seus aditamentos, quando existentes, foram devidamente submetidas à apreciação da Procuradoria Jurídica da UFSM, bem como que para a contratação há exigência de negativas, para empresas já constituídas, a exemplo de certidões de débitos com as fazendas federal, estadual e municipal; certificado de regularidade com o FGTS; de protestos; cópia do CNPJ ou de sua solicitação; e cópia do contrato social da empresa.

Em visita à ITSM, no dia 03/11/2020, verificou-se a utilização das salas 13 e 23 pelas incubadas dos termos de permissão nº 028/2019 e 026/2019, respectivamente. Segundo informações dos administradores da ITSM, corroboradas pela respectiva documentação, a incubada do Termo de Permissão nº 016/2019 graduou-se, com rescisão a partir de 01/11/2020; a incubada do Termo de Permissão nº 017/2019 foi desligada da Incubadora a partir de 15/04/2020; e as demais empresas (termos de permissão nº 018/2019, 029/2019, 036/2019, 14/2020 e 19/2020) continuam participando do programa de incubação, operando presencialmente ou em regime de home office em decorrência das restrições impostas pela pandemia de coronavírus.

Vale destacar que os indigitados termos de permissão nº 14/2020 e 19/2020 estavam em processo de assinatura quando a equipe da Audin solicitou os relatórios das empresas incubadas na ITSM, razão pela qual as análises não envolveram esses termos.

### **Conclusão**

Assim sendo, a Audin observou que a incubação de empresas de base tecnológica no ambiente da ITSM é formalizada de acordo com os ditames legais, inexistindo ocupação de sala da Incubadora sem o respaldo de instrumento contratual.



## **7. Observância dos requisitos da regularidade fiscal e capacidade técnico-econômica das futuras licenciadas previamente à celebração de contrato de licenciamento para exploração de tecnologia**

### **Critério**

O decreto regulamentador da Lei nº 10.973/2004, em seu art. 12, dispõe o seguinte acerca do processo de licitação relacionado ao licenciamento para exploração de criação protegida:

#### **DECRETO Nº 9.283/2018**

Art. 12. A realização de licitação em contratação realizada por ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e **para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida é dispensável.**

§ 1º A contratação realizada com dispensa de licitação em que haja cláusula de exclusividade será precedida de publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT pública, na forma estabelecida em sua política de inovação.

§ 2º Na hipótese de não concessão de exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput poderão ser celebrados diretamente, para os fins de exploração de criação que deles seja objeto.

[...]

**§ 5º Os terceiros interessados na oferta tecnológica comprovarão:**

**I - a sua regularidade jurídica e fiscal; e**

**II - a sua qualificação técnica e econômica para a exploração da criação.** (grifo nosso)

[...]

Assim, a outorga dos direitos de exploração comercial de determinada tecnologia protegida ocorre através de contratação direta, devendo os interessados atestarem sua regularidade jurídica e fiscal e sua qualificação técnica e econômica para a exploração da criação.

### **Condição**

Da análise dos processos nº 23081.059946/2019-43, 23081.044072/2017-68 e 23081.048058/2019-03, foi possível identificar parecer técnico emitido pela AGITTEC; certidões válidas, com data de emissão anterior à contratação, a exemplo de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; e consultas realizadas a sistemas de órgãos públicos, como a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU e a Consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), das empresas interessadas/futuras licenciadas.

Cumprе ressaltar que a Procuradoria Jurídica da UFSM, ao apreciar esses processos, teceu orientações/recomendações para que a Administração da Agência juntasse aos autos documentos/certidões que atestassem alguns dos requisitos dispostos no § 5º, do art. 12, do Decreto nº 9.283/2018, quando os documentos existentes no processo se mostravam insuficientes para tal finalidade.

Desta forma, a regularidade jurídica e fiscal e a qualificação técnico-econômica das interessadas foram comprovadas previamente à celebração dos contratos de licenciamento de tecnologia, seja pela adequada instrução dos processos pela AGITTEC ou decorrente do assessoramento da PROJUR.

Além disso, para fins de corroborar a indigitada prática, cabe trazer trecho do Edital Geral de Oferta Tecnológica AGITTEC/UFSM Nº 03/2019, de 30 de abril de 2019:

8.5. O INTERESSADO deverá manter, de acordo com a legislação vigente:

a) Regularidade Jurídica e Fiscal;

b) Qualificação técnica e econômica para a exploração da tecnologia.

8.5.1. A regularidade jurídica consistirá, conforme o caso, em ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

8.5.2. A regularidade fiscal será verificada pela AGITTEC através dos mecanismos disponíveis para consulta online e/ou por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal (SICAF), se houver, devendo ser mantida durante o período da LICENÇA, como condição do ajuste contratual com a UFSM.

8.5.3. A qualificação técnica e econômica consistirá em:

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com a TECNOLOGIA e com este Edital;

b) Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a exploração comercial da TECNOLOGIA;

c) Declaração, acompanhada de documentação comprobatória, que demonstre a boa situação financeira e capacidade para disseminação da tecnologia.

Como pode ser observado, o item 8.5 do referido edital exhibe os requisitos analisados neste tópico e informações de como eles devem ser comprovados/verificados.

### **Conclusão**

Diante do exposto, a Audin constatou que houve transferência de tecnologia para empresas devidamente habilitadas, nos termos da legislação vigente, para a exploração da tecnologia (uso e comercialização) no mercado nacional. Outrossim, destaca-se que, ao publicar o Edital Geral de Oferta Tecnológica AGITTEC/UFSM Nº 03/2019, a AGITTEC trouxe informações claras de como os requisitos ora abordados devem ser comprovados pelo(s) interessado(s).

## **8. Processo de licenciamento atende ao princípio da publicidade e aos preceitos insculpidos na Lei de Acesso à Informação**

### **Critério**

A nova redação do art. 6º da Lei nº 10.973/2004, parágrafo 1º, dissipou possíveis dúvidas acerca da publicação de edital para a celebração de contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso e de exploração de criação com cláusula de exclusividade, assim como disciplinou, no parágrafo 2º, a hipótese de não concessão de exclusividade, vejamos:

Art. 6º É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

**§ 1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput, deve ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT, na forma estabelecida em sua política de inovação.** (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 1º-A. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

**§ 2º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput deste artigo poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto, na forma do regulamento.** (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) (grifos nossos)

Em relação ao extrato de oferta tecnológica, o Decreto nº 9.283/2018, art. 12, § 4º, prevê:

§ 4º O extrato de oferta tecnológica previsto no § 1º descreverá, no mínimo:

I - o tipo, o nome e a descrição resumida da criação a ser ofertada; e

II - a modalidade de oferta a ser adotada pela ICT pública.

Além disso, não se pode deixar de mencionar a necessidade de observância ao princípio constitucional da publicidade e à Lei 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI), no processo de transferência de tecnologia. Nesse sentido, o art. 8º da LAI preconiza:

**Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.**

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;

**II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;**

III - registros das despesas;

**IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;**

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, **sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).** (grifos nossos)

[...]

Destarte, pode-se inferir que a regra geral é a de divulgar, de modo ativo, independentemente de requerimentos, todas e quaisquer informações, dados e documentos de interesse da coletividade ou do público em geral (salvo situações de restrição de acesso à informação, devidamente justificadas), por meio de todos os canais de comunicação legitimamente ao alcance dos órgãos e entidades públicas.

### **Condição**

Os contratos nº 001/2018, 089/2019 e 136/2019 possuem como objeto a outorga dos direitos de exploração comercial de tecnologia de titularidade da UFSM registrada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em caráter não exclusivo, celebrados por meio de dispensa de licitação, com base no art. 24, inciso XXV, da Lei nº 8.666/1993, combinado com o art. 6º da Lei nº 10.973/2004.

No tocante ao princípio da publicidade e aos preceitos da LAI, faz-se necessário destacar que as tecnologias objeto dos indigitados contratos estão divulgadas no “Portfólio de Tecnologias da UFSM”<sup>18</sup>, espaço disponível no sítio oficial da AGITTEC destinado a apresentar as tecnologias, pertencentes à UFSM, disponíveis para licenciamento e transferência de tecnologia. Neste local, os ativos de propriedade intelectual estão classificados por área do conhecimento e apresentam informações relacionadas à descrição da tecnologia, oportunidades de mercado, aplicabilidade, diferenciais, assim como endereço de e-mail e telefone da AGITTEC para contato de potenciais interessados.

Neste diapasão, consta no portfólio informação sobre o licenciamento da Patente "Câmara de Fotoperíodos e Biorreator de Bancada" para a empresa CNPJ 47.010.566/0001-68 (Contrato nº 001/2018) e sobre o licenciamento do software "Alimento de Origem" para a licenciada CNPJ 19.157.984/0001-47 (Contrato nº 089/2019). Em relação à "Plataforma de Tração Multidirecional para Videocirurgia Gasless", há informação sobre a patente concedida, mas não existe referência ao licenciamento para a empresa CNPJ 73.297.509/0001-11, conforme disposto no Contrato nº 136/2019.

Ademais, identificou-se a publicação do Edital Geral de Oferta Tecnológica AGITTEC/UFSM Nº 03/2019, de 30/04/2019, para outorga do direito de uso e exploração de tecnologias da UFSM, em caráter exclusivo ou não-exclusivo, oneroso e com prazo determinado, a interessados devidamente habilitados, conforme condições e critérios estabelecidos.

Entre as tecnologias disponibilizadas para transferência pelo edital, estão algumas já licenciadas pela UFSM, como a "Câmara de Fotoperíodos e Biorreator de Bancada" e o "CIGIR- Sistema Informatizado de Gerenciamento de Irrigação".

De acordo com informações recentes da AGITTEC, não ocorreu demanda espontânea de interessados a partir do referido edital, mas a Agência planeja lançar novo edital neste exercício.

### **Conclusão**

De modo geral, evidenciou-se que a instituição vem atendendo aos requisitos da transparência exigidos pela LAI, divulgando informações relativas ao licenciamento das tecnologias mencionadas neste tópico e demais tecnologias da UFSM a possíveis interessados, tais como as condições de habilitação e técnicas a serem satisfeitas para obtenção do licenciamento e os contratos já firmados.

Nesse sentido, restou prestigiado o princípio constitucional da publicidade e foram dadas condições efetivas para que outras empresas se candidatassem ao licenciamento das criações objeto dos três contratos analisados neste trabalho, que não foi exclusivo às mencionadas licenciadas.

---

<sup>18</sup> Disponível em: <https://www.ufsm.br/orgaos-executivos/agittec/portfolio>. Acesso em 30 dez. 2020.

Por fim, sugere-se que o “Portfólio de Tecnologias da UFSM” seja atualizado no que concerne à patente "Plataforma de Tração Multidirecional para Videocirurgia Gasless", de forma a indicar o licenciamento da tecnologia para a empresa CNPJ 73.297.509/0001-11.

## **RECOMENDAÇÕES**

1 - Promover a atualização da política de inovação da Universidade Federal de Santa Maria, à luz das alterações previstas pela Lei nº 13.243/2016 e pelo Decreto nº 9.283/2018, levando em consideração a política de patenteamento, entre outros aspectos.

Achado nº 1 e 2

2 – Adotar medidas no sentido de adequar o vencimento das faturas das empresas incubadas na ITSM, conforme prazo disposto na cláusula sexta dos respectivos termos de permissão.

Achado nº 3

3 - Verificar a situação das faturas em aberto da incubada do Termo de Permissão nº 036/2019 e apresentar, conforme o caso, o termo de rescisão ao termo de permissão ou os comprovantes de quitação das parcelas em aberto, com acréscimo de juros e multa, consoante a previsão contratual.

Achado nº 3

4 - Realizar a cobrança do consumo da energia elétrica, individualmente, de cada empresa incubada na ITSM.

Achado nº 3

5 - Instruir os processos destinados à celebração de contratos de licenciamento de tecnologia com a justificativa para o preço e a metodologia utilizada para sua definição.

Achado nº 4

## **CONCLUSÃO**

Neste trabalho, a Audin se propôs a avaliar a conformidade e a operacionalidade das atividades da AGITTEC relacionadas à transferência de tecnologia e incubação de empresas com foco na efetividade e nos aspectos legais e regulamentares.

Sendo assim, foi possível identificar que a organização e a gestão dos processos que orientam a transferência de tecnologia, o empreendedorismo e a geração de inovação na UFSM são orientadas por um conjunto de resoluções internas, devidamente publicizadas no sítio da AGITTEC, ao encontro do modelo fragmentado de política de inovação sugerido pelo MCTIC. Entretanto, tais normativas não estavam em consonância com o Marco Legal de CT&I, situação que começou a ser alterada com a aprovação da Resolução UFSM N. 044/2021.

A Audin também constatou que o portfólio de ativos de propriedade intelectual é formado predominantemente por tecnologias protegidas e não licenciadas e que a AGITTEC busca,

além dos requisitos legais, avaliar critérios relacionados à maturidade da tecnologia para a tomada de decisão acerca do pedido de proteção junto ao INPI. Contudo, não se reavalia a conveniência e oportunidade de manter a proteção de tecnologias que não foram licenciadas a terceiros, a partir de determinado prazo de vigência de seu depósito ou registro.

Ademais, evidenciou-se que o princípio constitucional da publicidade e os requisitos da transparência exigidos pela LAI são devidamente observados pela Instituição nos processos concernentes à transferência de tecnologia, bem como os requisitos da regularidade fiscal e capacidade técnico-econômica.

Em relação aos ganhos econômicos decorrentes dos contratos de licenciamentos, identificou-se o recebimento a título de royalties mínimos anuais nos dois primeiros anos do Contrato 001/2018. Por outro lado, no aspecto processual, não restaram informações suficientes acerca dos critérios utilizados para definição do percentual de royalties estabelecido no Contrato nº 136/2019.

Quanto à incubação de empresas, a Audin verificou que a permissão de uso do espaço físico da ITSM é formalizada de acordo com os ditames legais e que há um processo estruturado de acompanhamento da evolução das empresas incubadas dentro do programa de incubação.

Não obstante, fragilidades foram encontradas na gestão e fiscalização dos termos de permissão, como deficiências nos controles internos relacionados à cobrança das TOCs e ausência de cobrança de energia elétrica das incubadas.

Por fim, conclui-se que, apesar dos pontos positivos identificados, as inconsistências apontadas são relevantes, de forma que é necessário implantar ações com o objetivo de atualizar a política de inovação – no sentido amplo, aperfeiçoar processos e controles internos. Espera-se, com tais medidas, agregar valor às atividades da Agência e reduzir possíveis riscos que possam dificultar ou impossibilitar o alcance de objetivos estratégicos da UFSM.

## **ENCAMINHAMENTOS**

Relatados os achados de auditoria, itens 1 a 8, encaminhe-se o presente relatório à AGITTEC para ciência e tomada de providências em relação às recomendações.

Santa Maria – RS, 01 de março de 2021.

**LITIELI TADIELLO BEDINOTO FARIAS**

Administradora – SIAPE 1963266

De acordo,

**IVAN HENRIQUE VEY**

Auditor-Chefe – SIAPE 2166747

Portaria nº 58/2021

## **ANEXOS**

### **I – Manifestação da Unidade Auditada e análise da Auditoria Interna**

Após ter conhecimento do Relatório Preliminar de Auditoria nº 2019.004, com as constatações e recomendações elaboradas pela Unidade de Auditoria, a AGITTEC encaminhou suas manifestações por meio do Memorando N. 019/2021 – AGITTEC, de 19/02/2021, conforme se destaca:

#### **Achados nº 1 e 2 – Recomendação 1**

##### **Manifestação da Unidade Auditada**

“Informamos que, em atenção à previsão do Art. 15-A da Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004 (“Lei de Inovação”), conforme redação dada pela Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016 (“Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação”), bem como o Decreto 9.283, de 07 de fevereiro de 2018 a UFSM no ano de 2020 elaborou e encaminhou processo n. 23081.034574/2020-86, o qual recebeu aprovação do Conselho Universitário de acordo com o Parecer N.014/2021.

A Resolução 044/2021 aprova a Política de Inovação da Universidade Federal de Santa Maria, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, bem como a criação do Conselho Superior da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia (CSA-AGITTEC).

Na referida resolução a UFSM procura estabelecer as diretrizes acerca da organização e gestão da política de inovação, da participação da UFSM no capital social de empresas, da capacitação para inovação e empreendedorismo, do estímulo para o inventor independente, entre outras.

Importante mencionar que compõe a Política de Inovação da UFSM, além da Resolução 044/2021, os seguintes documentos:

- o Plano de Desenvolvimento Institucional e seu Desafio 4 - Inovação, geração de conhecimento e transferência de tecnologia;
- Resolução UFSM nº 002/2020 – Aprova a criação do Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria (PICTUFSM), vinculado à estrutura organizacional da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia (AGITTEC).
- Resolução UFSM nº 013/2018 – Aprova a criação da ITSM – Incubadora Tecnológica de Santa Maria e institui seu Regimento Interno.
- Resolução UFSM nº 012/2017 – Normatiza a criação e organização das empresas juniores da UFSM;
- Resolução UFSM nº 022/2016 – Institui o Regulamento Interno da Política de Proteção e Gestão da Propriedade Intelectual na UFSM;
- Resolução UFSM nº 024/2015 – Aprova a criação da Incubadora de Empresas Pulsar e institui seu Regimento Interno;
- Resolução UFSM nº 016/2015 – Institui Regimento Interno da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM;
- Resolução UFSM nº 001/2015 – Aprova a criação da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM e dá outras providências;

- Resolução UFSM no 024/2012 – Dispõe sobre as normas de concessão de bolsas de participação em projetos operacionalizados por Fundações de Apoio.
- Resolução UFSM no 023/2012 – Instrui a formação de processos que visam à formalização de contratos e/ou convênios com fundação de apoio, para operacionalização de projetos.
- Resolução UFSM nº 025/2012 – Dispõe sobre as diretrizes e normas relativas à prestação de serviços, por meio do desenvolvimento de atividades voltadas ao ensino, à pesquisa científica e tecnológica, à extensão universitária e a inovação.

Por fim, salientamos também que estão sendo discutidas atualizações e criação de diversos institutos normativos que atualmente encontram-se desatualizados frente à legislação vigente ou que, por suas particularidades ou tecnicidades, necessitam de regulamentação própria e esparsa, tais como a atualização das normas de relacionamento da UFSM com sua(s) fundações de apoio (processo n. 23081.034776/2020-28).”

### **Manifestação da Auditoria Interna**

Diante da manifestação da Unidade Auditada, identificou-se, ao consultar o processo n. 23081.034574/2020-86, o encaminhamento de proposta de resolução para criação da Política de Inovação da UFSM, em setembro de 2020, durante a execução deste trabalho de auditoria. Percorridos todos os trâmites processuais, a minuta da resolução foi aprovada pelo Conselho Universitário em 12/02/2021 (data posterior ao encaminhamento do relatório preliminar para a Unidade Auditada) e entrou em vigor na data de hoje (01/03/2021).

A Resolução UFSM N. 044, de 18 de fevereiro de 2021, estabelece diretrizes gerais para a inovação e aborda aspectos de governança, com a criação do Conselho Superior da AGITTEC (CSA-AGITTEC), e orçamento para a inovação.

No artigo 4º da referida resolução, estão elencados 24 objetivos da Política de Inovação, sendo muitos deles relacionados a propor, nos moldes da legislação vigente, o estabelecimento de regulamentação/normas (para participação da UFSM em fundos mútuos de investimento e no capital social de empresas, para formalização dos contratos de transferência ou licenciamento de tecnologias e parcerias, entre outros), que se imagina serão tratados em normativas específicas, consoante o previsto no § 2º, abaixo destacado:

§ 2º Os objetivos previstos neste artigo poderão ser tratados em resoluções e/ou instruções normativas próprias, agrupadas ou isoladas, e que juntamente com esta Resolução, integrarão a Política de Inovação da UFSM.

Assim, no modelo fragmentado de política de inovação adotado pela UFSM, tem-se um documento central com foco estratégico e atualizado, restando a revisão dos demais documentos que compõem a supramencionada política, para que também atendam à legislação vigente, assim como a criação de normativas, visando oportunizar a aplicabilidade de alguns dispositivos legais.

Isto posto, nota-se que a AGITTEC está envidando esforços para incorporar e regulamentar as possibilidades trazidas pelo Marco Legal de CT&I, e, desta forma, propiciar segurança jurídica à tomada de decisão dos gestores, bem como fomentar o ambiente de inovação tecnológica na Instituição.

Além disso, ressalta-se que a política de patenteamento também deve ser discutida pela gestão, haja vista a grande quantidade de tecnologias protegidas e não licenciadas no portfólio da UFSM, advindas de uma cultura de proteger tecnologias para fins acadêmicos,



sem preocupação com a disponibilização das mesmas para a sociedade, estando hoje muitas delas até defasadas tecnologicamente e/ou com grau de maturidade baixo, demandando elevado investimento para se transformar em um produto apto a ser comercializado.

Tendo em vista o exposto e considerando que a temática está diretamente ligada ao Desafio 4 do PDI 2016-2026, mantém-se a recomendação ora abordada e modifica-se o achado para refletir o atual status da Política de Inovação da UFSM.

### **Achado nº 3 – Recomendações 2, 3 e 4**

#### **Manifestação da Unidade Auditada**

“A Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia é constituída por uma secretaria executiva e três coordenadorias. Atuando como elo, o setor financeiro, o qual compõe a secretaria, é responsável pela gestão das finanças de toda estrutura organizacional da Agittec, dentre as quais está a Coordenadoria de Empreendedorismo e consequentemente, as Incubadoras da UFSM. Em virtude dos apontamentos da auditoria interna da UFSM, a AGITTEC fará a atualização dos processos internos referente a gestão das informações sobre a cobrança das TOCs das empresas residentes, ficando estabelecido que o setor financeiro da AGITTEC deverá repassar mensalmente, até o dia 10 de cada mês, em formato de relatório a situação de inadimplência das empresas residentes nas Incubadoras da UFSM. Existindo inadimplência, a equipe de gestão informará à Fundação e executará, conforme explicitado, no termo de permissão de uso do espaço físico a cláusula sexta, itens 6.6 “O atraso no pagamento de quaisquer dos valores previstos nesta cláusula importará no acréscimo de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% ao mês, sem prejuízo as demais sanções cabíveis” e 6.7 “O inadimplemento por 02 meses consecutivos poderá ocasionar a rescisão direta do termo de permissão, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, ficando a exclusivo critério da UFSM a decisão.”

Considerando o exposto no documento da auditoria da UFSM, Achado Nº 3, no item 1.1 (Pendências no pagamento de taxas relacionadas ao Termo de Permissão nº 036/2019) e item 1.2 (Prazo de vencimento da TOC difere do pactuado no termo de permissão), a equipe de gestão das Incubadoras, realizará uma reunião com a empresa responsável pelo termo de permissão nº36/2019 e a FATEC, para que seja realizada uma negociação quanto a inadimplência corrente e assim a efetuação do pagamento da dívida. Ocorrendo o acordo a empresa ficará responsável pelo pagamento e, caso não cumpra o estabelecido, a mesma receberá uma notificação por escrito sobre o seu processo de desligamento da Incubadora. Ainda quanto ao Achado Nº 3, item 1.3: conforme e-mail (Anexo A), foi encaminhado à Pró-Reitoria de Infraestrutura (responsável pela leitura e cobrança do consumo de energia elétrica) comunicado acerca da instalação dos medidores de consumo de energia. Informa-se ainda que conforme foto anexada (Anexo B), os medidores já encontram-se instalados. Além disso, informamos que as cobranças do consumo de energia elétrica já estão sendo realizadas desde o mês de fevereiro.”

#### **Manifestação da Auditoria Interna**

Em relação às recomendações 2 e 3, verifica-se que a AGITTEC estabeleceu plano de ação com o objetivo de implementar providências para suprir as falhas apontadas.

Ainda, é mister esclarecer que a divergência entre a data de vencimento da TOC (prevista no instrumento contratual x praticada de fato) foi evidenciada em todos os termos de permissão analisados neste trabalho.

Em face disso, mantém-se as recomendações 2 e 3, até que as medidas sejam efetivamente implementadas.

Quanto à recomendação 4, a Unidade Auditada informou que os medidores de energia elétrica já foram instalados e que as cobranças estão sendo realizadas a partir deste mês. Sendo assim, o teor da recomendação permanece, devendo ser apresentados os comprovantes da cobrança de energia elétrica do primeiro período de medição, após a instalação dos medidores na ITSM, para o efetivo atendimento da recomendação.

#### **Achado nº 4 – Recomendações 5**

##### **Manifestação da Unidade Auditada**

“Os processos de negociação de tecnologias desenvolvidas no meio acadêmico são complexos e dependem de muitas variáveis. A metodologia utilizada pela AGITTEC, conforme demonstrado nos respectivos processos, serve de suporte para a AGITTEC, isso quer dizer que, durante a interação, outros fatores podem ser considerados, inclusive subjetivos, de acordo com a necessidade de cada processo de negociação.

A metodologia utilizada pela AGITTEC é capaz de fornecer esse suporte inicial à universidade, pois permite uma análise ágil quanto à perspectiva da tecnologia, fornecendo suporte tanto para avaliar a melhor forma de remuneração quanto para definir se a tecnologia possui potencial de transferência/mercado e se deve ser protegida ou não.

Neste contexto, definir e quantificar a melhor forma de remuneração nos contratos de licenciamento é uma parte importante no processo de transferência. E, conseqüentemente, a existência de diretrizes para o processo de valoração contribui para o sucesso da conversão dos resultados da pesquisa acadêmica em inovação.

Porém, sabe-se que o processo de transferência é complexo, conforme já citado, e necessita também da expertise das pessoas que trabalham nesse processo. Por esse motivo, a AGITTEC está constantemente em busca de melhorias no processo de valoração das tecnologias desenvolvidas na UFSM, através da qualificação da equipe, definição e estabelecimento de diretrizes internas e regulamentação, bem como pleiteando junto à Administração para que a equipe seja ampliada e capacitada.

Conforme página 23 do Relatório Preliminar de Auditoria nº 2019.004 – ACÓRDÃO 1003/2017 - PLENÁRIO, destaca-se que o ideal seria que a análise levasse em consideração fatores como potencial de mercado, tempo necessário para o desenvolvimento da tecnologia, custos de manufatura e distribuição em relação às tecnologias correntes, entre outros.

Temos ciência de tais recomendações e estamos também de pleno acordo quanto ao trecho citado, entretanto, salientamos que não é em todas as negociações que possuímos informações suficientes para realizar uma análise detalhada das projeções financeiras e do modelo de negócio pretendido com a tecnologia, nos termos e detalhamento referidos.

Isso ocorre porque tais premissas precisam partir da empresa, invariavelmente. Caso contrário, seria necessário que a AGITTEC tivesse stakeholders em cada uma das áreas de atuação da Universidade na transferência de tecnologia inseridos no mercado tecnológico

nessas áreas, o que obviamente não é uma realidade das agências de inovação ou NIT's das universidades brasileiras.

Significa dizer, enfaticamente, que não há NIT brasileiro que disponha de expertise de mercado em todas as áreas do conhecimento tecnológico e que seja capaz de prestar diretamente estas informações, de forma que tal avaliação pudesse ser realizada diretamente pela universidade.

Salientamos que, invariavelmente, as informações citadas (potencial de mercado, tempo necessário para o desenvolvimento da tecnologia, custos de manufatura e distribuição em relação às tecnologias correntes) não estão ao alcance dos qualquer NIT, inclusive desta AGITTEC, portanto, sendo necessária a contribuição de quem detém o conhecimento industrial e de mercado.

Desta forma, o levantamento de informações inerentes ao processo de industrialização e comercialização é também inerente à empresa interessada e em seu grau de maturidade e preparação para prestar tais informações.

Ou seja, se a empresa possuir maturidade suficiente para levantar estes dados é possível levá-los em consideração no processo de valoração. Por outro lado, caso se trate de uma empresa com menor grau de estruturação, ou de uma empresa que esteja iniciando suas atividades no mercado pertinente à tecnologia, é necessário levar em consideração outros critérios, na medida em que forem viáveis.

A alternativa, neste sentido, seria firmar contratos de transferência de tecnologia somente com empresas que tivessem capacidade de fornecer tais informações, circunstância que certamente agravaria um cenário que, por si só, já é bastante complexo e de elevada dificuldade, diminuindo ainda mais a expectativa de que tecnologias desenvolvidas pela Universidade alcancem a sociedade. Isso porque se estaria excluindo do processo a absoluta maioria de empresas nascentes e startups de base tecnológica, a título exemplificativo.

A metodologia utilizada pela AGITTEC não consegue superar essa fraqueza, mas ela fornece subsídios para a AGITTEC entender melhor a tecnologia e o seu potencial, fornecendo informações relevantes para a negociação com as possíveis empresas interessadas. Informações como o grau de maturidade tecnológica, potencial mercadológico, e abordagem institucional, que está intimamente ligado à confiança e à experiência tecnológica reconhecida do grupo de pesquisa,

Tais aspectos, neste caso sim, são inerentes à experiência tecnológica dos grupos de pesquisa da própria UFSM, bem como da equipe da AGITTEC no que lhe é atinente, sempre em aprimoramento conforme recursos disponibilizados e investidos pela própria Instituição. Por exemplo, no processo 23081.048058/2019-03, contrato 089/2019 com a ADMAU, constam informações mais detalhadas, pelo fato da empresa ter participado do desenvolvimento tecnológico e possuir as premissas para as projeções financeiras e para o plano de negócio que pretendia com a tecnologia. Pois é uma tecnologia em que já havia demanda no mercado. Dessa forma, foi possível apresentar uma justificativa mais robusta para a remuneração proposta.

De outra forma, no processo 23081.059946/2019-43, contrato 136/2019 com a Bhio Supply, a empresa não disponibilizou informações detalhadas para realizarmos a valoração sob o ponto de vista mercadológico, portanto, para negociarmos o licenciamento, buscamos o percentual de royalties usualmente utilizado a título de remuneração. Para elucidar de uma melhor forma, elencamos a seguir algumas variáveis desse processo de negociação:

- A empresa não participou do processo de desenvolvimento tecnológico.

- A tecnologia em questão não possui outra similar no mercado.
- Demanda inexistente no mercado, isso significa baixa assertividade das projeções mercadológicas e, conseqüentemente, financeiras.
- Como a empresa não dispõe de projeções financeiras, não se tem ao certo a margem de lucro e o tempo de retorno do investimento (ROI) necessário para a engenharia de produto e marketing que serão necessários para colocar o produto no mercado.
- Empresa atua diretamente na produção e desenvolvimento de instrumentais videolaparoscópicos de alta performance para cirurgias de humanos. Sendo que a tecnologia licenciada é uma aposta de entrada em outro nicho de mercado, o de cirurgia animal.
- Empresa aposta de uma forma otimista na tecnologia licenciada, com base no diferencial e benefícios do produto final.
- Inventor informou que já possuem profissionais com interesse na compra no produto final. Diante do exposto, entendemos que é necessário possuir uma metodologia semiestruturada para valoração tecnológica e, assim, minimizar o efeito elencado no achado nº 4 - falta de transparência dos critérios utilizados para definição do preço. Porém, a assertividade dependerá das informações obtidas no processo de valoração, da maturidade da tecnologia negociada, do grau de maturidade da empresa frente ao mercado, entre outros já elencados anteriormente. Sempre levando em consideração o quanto o comprador está disposto a pagar pela tecnologia, o quanto isso agrega de valor ao seu negócio, e de como a empresa irá melhorar sua posição competitiva relativa no mercado.”

#### **Manifestação da Auditoria Interna**

A Audin compreende o exposto pela AGITTEC, quanto às dificuldades do processo de valoração da tecnologia, principalmente quando inexistem informações detalhadas por parte da empresa interessada. Nesse prisma, destaca-se que a averiguação acerca da adequação do preço não fez parte do escopo deste trabalho, mas sim a presença, no contexto do processo administrativo, dos critérios utilizados para definição do preço, ou seja, a análise teve como foco a questão relativa à transparência dos procedimentos adotados para definição do percentual de remuneração à Universidade.

Também não é objetivo desta Audin trazer óbices para este processo, ainda mais quando é notório que a Instituição precisa melhorar o seu desempenho no que concerne à transferência de tecnologia.

Cabe ressaltar ainda que se notou uma evolução na metodologia utilizada pela AGITTEC para definição do preço do Contrato nº 001/2018 para o Contrato nº 089/2019, ou, pelo menos, constaram nos autos deste processo informações mais detalhadas acerca da valoração da tecnologia, muito em razão da empresa ter participado ativamente deste processo, conforme manifestação supra.

Por fim, o objetivo da recomendação é que o processo de transferência de tecnologia seja instruído com informações mais pormenorizadas sobre o preço e a metodologia utilizada para sua definição, ou a adequada justificativa quando uma metodologia mais robusta não puder ser utilizada.

Feitos esses esclarecimentos, mantém-se o teor da recomendação nº 5.