

C564a Chwartzmann, Alexandre Elman

Avaliação de método de gerenciamento de riscos jurídicos referentes à titularidade de softwares em operações de mergers and acquisitions e venture capital no Brasil / Alexandre Elman Chwartzmann – Porto Alegre, 2025.
122 f. : il., color.

Orientador: Dr. Erik Schüler

Coorientador: Dr. Anderson R. Yanzer

Dissertação (mestrado) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Porto Alegre, Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, Porto Alegre, 2025.

1. Propriedade intelectual. 2. Transferência de tecnologia. 3. Software. 4. Riscos. 5. Venture capital. I. Schüler, Erik. II. Yanzer, Anderson R. III. Título.
CDU: 347.77

Elaborada por Filipe Xerxenesky da Silveira - CRB10/1497

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO SUL

CAMPUS PORTO ALEGRE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO

ALEXANDRE ELMAN CHWARTZMANN

**AVALIAÇÃO DE MÉTODO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS JURÍDICOS
REFERENTES À TITULARIDADE DE SOFTWARES EM OPERAÇÕES DE
*MERGERS AND ACQUISITIONS E VENTURE CAPITAL NO BRASIL***

Porto Alegre
2025

ALEXANDRE ELMAN CHWARTZMANN

**AVALIAÇÃO DE MÉTODO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS JURÍDICOS
REFERENTES À TITULARIDADE DE SOFTWARES EM OPERAÇÕES DE
*MERGERS AND ACQUISITIONS E VENTURE CAPITAL NO BRASIL***

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentada como requisito parcial
para obtenção do título de Mestre em
Programa de Pós-Graduação em
Propriedade Intelectual e
Transferência de Tecnologia para
Inovação – PROFNIT – Ponto Focal
IFRS

Orientador: Erik Schüller

Co-orientador: Anderson R. Yanzer C.

Porto Alegre
2025

ALEXANDRE ELMAN CHWARTZMANN

**AVALIAÇÃO DE MÉTODO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS JURÍDICOS
REFERENTES À TITULARIDADE DE SOFTWARES EM OPERAÇÕES DE
*MERGERS AND ACQUISITIONS E VENTURE CAPITAL NO BRASIL***

Dissertação apresentada como
requisito parcial para obtenção do
título de Mestre Programa de Pós-
Graduação em Propriedade Intelectual
e Transferência de Tecnologia para
Inovação - PROFNIT- Ponto Focal
IFRS

Aprovada em: 23/04/2025

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Erik Schöler
Instituto Federal do Rio Grande do Sul

Prof. Dr. João Ricardo Freire de Melo
Instituto Federal do Rio Grande do Sul

Prof. Dr. Fabiano Menke
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, gostaria de expressar minha profunda gratidão à minha esposa, Giovana, cujo amor, apoio incondicional e paciência foram fundamentais para a conclusão deste trabalho. Sua presença em minha vida foi um farol de inspiração e motivação, especialmente nos momentos mais desafiadores desta jornada.

Aos meus pais, Newton e Cintia, quero dedicar meus mais sinceros agradecimentos. Vocês sempre acreditaram em mim, oferecendo não apenas incentivo, mas também todo o suporte necessário para que eu pudesse alcançar meus objetivos. Seu amor e dedicação são a base de tudo o que conquistei até aqui.

Ao meu orientador, Professor Doutor Erik Schüller, meu profundo reconhecimento pela orientação acadêmica, pela sabedoria compartilhada e pela paciência ao longo deste processo. Suas críticas construtivas e insights foram essenciais para o desenvolvimento deste trabalho, e sou imensamente grato por sua disponibilidade e comprometimento.

Ao meu co-orientador, Professor Doutor Anderson R. Yanzer C., agradeço pela colaboração, pelo apoio técnico e pelas valiosas contribuições que enriqueceram esta pesquisa. Sua dedicação e expertise foram fundamentais para o sucesso deste projeto.

Aos profissionais que participaram como entrevistados, agradeço por terem dedicado seu tempo e compartilhado seu conhecimento. Sem vocês este trabalho não teria sido o mesmo.

Por fim, gostaria de agradecer a todos os amigos, colegas e familiares que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho. Cada palavra de incentivo, cada gesto de apoio e cada momento compartilhado fizeram parte desta conquista.

Este trabalho é o resultado de um esforço coletivo, e sou eternamente grato a todos que caminharam comigo nesta jornada.

Muito obrigado.

CHWARTZMANN, Alexandre Elman. **Avaliação de método de gerenciamento de riscos jurídicos referentes à titularidade de softwares em operações de *mergers and acquisitions* e *venture capital* no Brasil**. 2024. (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação). Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2024.

RESUMO

Um problema recorrente em operações de fusões e aquisições (*Mergers and Acquisitions* - M&A) e investimentos de risco (*Venture Capital* - VC) de empresas de tecnologia no Brasil, cujos principais ativos são os programas de computador, é a dificuldade para realizar uma avaliação jurídica assertiva sobre a titularidade destes programas antes da realização da operação de investimento ou da compra e venda. Dado este contexto, o objetivo geral deste estudo é identificar e avaliar a aplicação de um método para determinar os riscos jurídicos sobre a titularidade de softwares em operações de M&A e de VC. A metodologia consistiu nas seguintes etapas: (1) Realização de entrevistas sobre as práticas adotadas por empresas em operações de M&A e VC no Brasil; (2) Cruzamento e avaliação da literatura e dos resultados obtidos nas entrevistas da etapa anterior; (3) Análise da legislação e da jurisprudência relacionadas ao tema; e (4) Avaliação do método aplicado em operações de fusões, aquisições e investimentos no Brasil. O resultado final é um Relatório Técnico Conclusivo contendo uma matriz de riscos e elencando as principais constatações obtidas por meio da aplicação de um método para identificação dos principais riscos sobre a titularidade de softwares, mediante investigação das práticas adotadas pelas empresas envolvidas em operações de M&A e VC no Brasil e confrontação de tais práticas com a legislação e a jurisprudência sobre o tema.

Palavras-Chave: software; titularidade; riscos; M&A; *venture capital*; método.

CHWARTZMANN, Alexandre Elman. **Evaluation of a method for analyzing and managing legal risks related to software ownership in mergers and acquisitions and venture capital operations in Brazil.** 2024. (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação). Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2024.

ABSTRACT

A common challenge in Mergers and Acquisitions (M&A) and Venture Capital (VC) transactions involving technology companies in Brazil, in which the main assets usually are computer programs, is the difficulty in carrying out an assertive legal assessment of the ownership of these softwares prior to the investment or acquisition transaction. Given this context, this study aims to identify and evaluate the application of a method to determine the legal risks of software ownership in M&A and VC transactions. The methodology consisted of the following steps: (1) Conducting interviews on the practices adopted by companies in M&A and VC operations in Brazil; (2) Cross-referencing and evaluating the literature and the results obtained from the interviews in the previous stage; (3) Analysis of legislation and case law related to the topic; and (4) Evaluation of the method applied in M&A and VC transaction in Brazil. The final result is a Conclusive Technical Report containing a risk matrix and listing the main findings obtained through the application of a method for identifying the main risks to software ownership, by investigating the practices adopted by companies involved in M&A and VC transaction in Brazil and comparing these practices with the legislation and case law on the subject.

Keywords: software; ownership; risks; M&A; venture capital; method.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ART	Artigo
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
BACEN	Banco Central do Brasil
CADE	Conselho Administrativo de Defesa Econômica
ED.	Edição
GPL	General Public License
IIC	Invenções Implementadas em Computador
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IPO	Oferta Pública Inicial (Initial Public Offering)
LDA	Lei de Direitos Autorais n.º 9.610 de 1998
LPI	Lei da Propriedade Intelectual n.º 9.279 de 1996
M&A	Mergers & Acquisitions
MCTI	Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
MIT	Instituto de Tecnologia de Massachusetts
OSS	Open Source Software
P.	Página
PMBOK	Project Management Body of Knowledge
TJRS	Tribunal de Justiça do Rio Grande Sul
TJSP	Tribunal de Justiça de São Paulo
V.	Volume
VC	Venture Capital

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	09
2	INTRODUÇÃO	11
3	JUSTIFICATIVA	13
3.1	LACUNA PREENCHIDA PELO TRABALHO	13
3.2	ADERÊNCIA AO PROFNIT	16
3.3	IMPACTO	17
3.4	APLICABILIDADE	18
3.5	INOVAÇÃO	18
3.6	COMPLEXIDADE	20
4	OBJETIVOS	21
4.1	OBJETIVO GERAL	21
4.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	21
5	REFERENCIAL TEÓRICO	22
6	METODOLOGIA	35
6.1	LISTA DAS ETAPAS METODOLÓGICAS	35
6.2	DESCRIÇÃO DETALHADA DE CADA ETAPA METODOLÓGICA	35
7	RESULTADOS E DISCUSSÃO	41
7.1	ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA	41
7.2	RESULTADOS DAS ENTREVISTAS	50
7.3	CLASSIFICAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DOS RISCOS	58
7.3.1	Identificação e avaliação de riscos	59
7.3.2	Matriz de riscos.....	64
8	IMPACTOS	67
9	ENTREGÁVEIS DE ACORDO COM OS PRODUTOS DO TCC	69
10	CONCLUSÕES	70
11	PERSPECTIVAS FUTURAS	71
	REFERÊNCIAS	75
	APÊNDICE A – Matrix FOFA (SWOT)	80
	APÊNDICE B – Modelo de Negócio CANVAS	81
	ANEXO I - Modelo de Questionário para Entrevistas	82
	ANEXO II – Relatório Técnico Conclusivo	84
	ANEXO III – Artigo submetido	99

1 APRESENTAÇÃO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso incorporou os aspectos centrais do estudo desenvolvido, o qual se debruçou sobre a intersecção entre tecnologia, direito e negócios, explorando a gestão de riscos no contexto de operações de fusões e aquisições (*Mergers and Acquisitions* - M&A) e investimentos de capital de risco (*Venture Capital* - VC). O estudo se propôs a responder ao anseio da crescente relevância da propriedade intelectual e dos ativos intangíveis no atual cenário corporativo, uma vez que a titularidade de programas de computador é, senão o principal, um dos principais aspectos analisados em uma operação de M&A ou de VC envolvendo empresas de tecnologia. A metodologia proposta para atingir os objetivos deste trabalho abrange cinco etapas, cada uma concebida sobre a anterior para fornecer uma compreensão sistêmica e robusta dos desafios e oportunidades que envolvem a propriedade intelectual em um ambiente comercial em constante evolução.

A primeira etapa focou na revisão bibliográfica e em um levantamento de dados sobre as práticas atuais em operações de M&A e VC no Brasil. A segunda etapa consistiu em entrevistas com especialistas, incluindo gestores de fundos de investimento, advogados especializados em operações de M&A e VC e representantes de incubadoras e aceleradoras de startups. Essas conversas aprofundadas permitiram uma compreensão contextualizada das estratégias e desafios enfrentados pelas empresas em relação à propriedade intelectual quando inseridas nas operações objeto do estudo.

A terceira etapa compreendeu uma análise detalhada da legislação e da jurisprudência sobre o tema, comparando-as com as práticas e desafios identificados anteriormente. A quarta etapa se concentrou na identificação do método para gerenciamento dos riscos jurídicos relacionados à titularidade de softwares nas operações de M&A e VC, baseando-se em estudos de caso e análises documentais. Por fim, a quinta etapa culminou na elaboração de um Relatório Técnico Conclusivo, apresentando uma matriz de riscos e reunindo as constatações, análises e recomendações, apresentando uma visão abrangente do panorama de riscos jurídicos e estratégias de mitigação.

Ao abordar cada etapa de maneira sistemática e metodológica, este trabalho

visa aprofundar a compreensão dos riscos jurídicos enfrentados em transações comerciais de alta tecnologia, permitindo que empresas e profissionais tomem decisões informadas e promovam a conformidade legal e a inovação.

Ao final, foi apresentado um relatório técnico conclusivo com a sistematização dos resultados da pesquisa, por meio do qual estabeleceu-se uma matriz dos riscos identificados, seguindo o método de gerenciamento de riscos adotado.

2 INTRODUÇÃO

Este trabalho está ancorado em uma abordagem estruturada e abrangente para a identificação e avaliação dos riscos jurídicos relacionados à titularidade de softwares em operações de M&A e VC.

No seu cerne está uma abordagem metodológica que busca analisar os riscos inerentes à correta identificação da titularidade de softwares. Através da investigação da proteção legal dos contratos vigentes e das práticas de *due diligence*¹, o objetivo é lançar luz sobre a complexa interação de fatores subjacentes às operações bem-sucedidas de M&A e VC.

Os riscos em relação à titularidade de softwares referem-se, essencialmente, à determinação de quem detém os direitos sobre o software e se esses direitos são claros e inquestionáveis. Isso inclui verificar se o software contém bibliotecas de terceiros, que podem implicar em licenças ou direitos autorais de outros desenvolvedores, potencialmente gerando conflitos de propriedade intelectual. Além disso, é crucial garantir que todos os contratos de desenvolvimento, acordos de licença e documentos de transferência de direitos sejam revisados para evitar futuras disputas legais. A titularidade correta deve estar bem estabelecida para que a empresa adquirente ou o investidor não enfrente riscos inesperados que possam comprometer o valor e a funcionalidade do software após a conclusão da transação.

Ao identificarem-se os riscos e desafios relacionados à transferência de tecnologia, o estudo visa proporcionar uma compreensão das oportunidades e desafios apresentados por tais transações, especialmente quando relacionadas a empresas cujo principal ativo é o software.

Como o objetivo final das operações de M&A e de VC envolvendo software é a transferência de tecnologia, permitindo que a empresa adquirente ou investida tenha acesso a inovações e conhecimentos técnicos que podem ser cruciais para seu

¹ O conceito de *due diligence* será melhor explorado no capítulo 5.1(b). Pode-se conceituar como sendo o cuidado ou atenção a um assunto que seja suficiente para evitar responsabilidade, embora não necessariamente exaustivo. A *due diligence* também pode se referir à realização de uma investigação razoável em uma empresa antes de uma transação de fusão ou aquisição. O Corporate Finance Institute a descreve como o “processo de verificação, investigação ou auditoria de um potencial negócio ou oportunidade de investimento para confirmar todos os fatos relevantes e informações financeiras, e para verificar qualquer outra coisa que tenha sido levantada durante um acordo de fusão e aquisição ou processo de investimento.” (Legal information institute, 2024).

desenvolvimento estratégico, as empresas podem acelerar seus processos de inovação, melhorar seus produtos e serviços, e obter vantagens competitivas significativas. Ao tentar elucidar as complexidades legais, riscos potenciais e abordagens promissoras, espera-se capacitar empresas, profissionais do meio jurídico e partes interessadas a tomar decisões informadas. Dessa forma, é possível promover um ambiente mais seguro e favorável para a inovação e o desenvolvimento tecnológico, beneficiando tanto as empresas envolvidas quanto o ecossistema de negócios como um todo.

Ao final deste trabalho, o Relatório Técnico Conclusivo apresenta uma matriz de riscos e a análise do método identificado para gerenciar os riscos jurídicos sobre a titularidade de softwares nas operações de M&A e VC no Brasil.

3 JUSTIFICATIVA

A seguir será apresentada a importância da escolha deste tema de pesquisa.

3.1 LACUNA PREENCHIDA PELO TRABALHO

No contexto atual, onde as indústrias estão cada vez mais impulsionadas pela tecnologia, a lacuna que o presente trabalho visa preencher é a falta de um método sistemático e abrangente para avaliar os riscos jurídicos associados à falta de especificação quanto à titularidade de softwares durante operações de fusões e aquisições de empresas (M&A) e investimentos de capital de risco (VC).

Isso fica evidente a partir da análise de alguns números desse setor. A título de exemplo, apesar de apresentar valores mais baixos quando comparado ao mesmo período do ano de 2022, o panorama do *venture capital* no Brasil no primeiro semestre de 2023 revelou perspectivas otimistas. De acordo com o relatório divulgado pela revista Exame, os investimentos em startups brasileiras tiveram uma redução de 30% em relação ao mesmo período de 2022, enquanto os fundos de *venture capital* tiveram entradas de capital 20% menores na comparação anual entre 2021 e 2022 (Exame, 2023). Durante o primeiro semestre de 2023, as startups do Brasil conseguiram acumular um montante total de US\$778,1 milhões por meio de 199 rodadas de investimento (Startupi, 2023). Já no mercado de fusões e aquisições, foram contabilizados 2.167 casos de fusões e aquisições no setor de comércio digital durante o ano de 2022. Esse número apresenta uma redução de 9% em comparação com os registros históricos de 2021 (2.370), mas permanece consideravelmente superior aos 1.386 registrados em 2019 (Fusões & aquisições, 2023). Mesmo com a cautela dos investidores, as startups latino-americanas conseguiram levantar US\$315 milhões em 63 operações realizadas em janeiro de 2024, segundo levantamento realizado pela consultoria especializada Distrito (2024).

Esses números demonstram a relevância das startups no cenário de *venture capital* e fusões e aquisições, ressaltando a importância de garantir a clareza e a segurança jurídica quanto à titularidade dos softwares.

Uma startup é uma empresa projetada para crescer rapidamente, porém ser recém fundada não faz de uma empresa uma startup. A única coisa essencial para

que seja considerada uma startup é o crescimento e todo o resto que é associado às startups deriva do crescimento (Graham, 2012).

Para as startups, que frequentemente desenvolvem tecnologias inovadoras como seu principal ativo, é crucial para atrair investidores e concretizar transações assegurar que a propriedade intelectual esteja devidamente protegida e que não haja ambiguidades sobre quem detém os direitos sobre o software. A falta de clareza pode não apenas desencorajar investimentos, mas também resultar em litígios dispendiosos e potencialmente paralisantes. Portanto, em operações de VC e M&A, é fundamental realizar uma *due diligence* rigorosa para identificar e mitigar esses riscos, garantindo que os direitos sobre o software estejam claramente estabelecidos e documentados.

A dinâmica das transações M&A e VC frequentemente envolve a transferência de ativos intangíveis, de modo que temas relacionados à propriedade intelectual são abundantes nessa seara. No entanto, a complexidade jurídica sobre os direitos de propriedade, licenças e titularidade sobre os softwares pode levar a riscos substanciais para a negociação, como litígios por violação de direitos autorais ou conflitos sobre a propriedade do código-fonte.

Conforme Gouvêa, Pargendler e Levi-Minzi (2022), a área de fusões e aquisições apresenta um papel relevante na economia brasileira e no cenário jurídico nacional, em que pese a produção jurídica brasileira sobre a matéria ser ainda relativamente escassa.

Por *venture capital*, entende-se a atividade de gestão profissional de ativos que investe fundos arrecadados de investidores institucionais ou indivíduos de alto patrimônio em novos empreendimentos promissores com alto potencial de crescimento (Rin, hellmann & puri, 2013).

Em relação à fusões e aquisições, a diferença entre cada instituto não é tão simples. O termo fusão sugere duas empresas de tamanho e valor de mercado similares se unindo, enquanto aquisição implica uma grande empresa comprando um negócio menor. Ainda que coloquialmente essas definições reflitam o uso convencional e cotidiano na maioria das circunstâncias, esses termos têm mais a ver com a estrutura legal da transação do que com os tamanhos relativos das empresas envolvidas, sendo que aquisição é o termo genérico para uma transferência de

propriedade, enquanto fusão é um termo técnico para um procedimento legal específico que pode ou não seguir uma aquisição (Lajoux, 2019).

Um problema recorrente em operações de M&A e VC de tecnologia (principalmente de empresas cujo principal ativo é o programa de computador) é a dificuldade para avaliar os riscos jurídicos da tecnologia antes da realização da operação de investimento ou da compra e venda. Do lado da empresa que detém o software e deseja receber investimento ou ser adquirida, falta conhecimento para identificar corretamente os riscos sobre a titularidade do software e as formas de mitigá-los. Do lado do investidor ou do comprador, falta conhecimento para entender os riscos envolvidos na titularidade do software e o que é necessário para se adequar e proteger a tecnologia que será adquirida/investida.

Como os contratos de M&A são infalivelmente incompletos, seja em razão do silêncio voluntário dos agentes econômicos por uma decisão estratégica, de um excesso de confiança ou de simples impossibilidade negocial e porque a interpretação de contratos de fusões e aquisições exige mais do que apenas o básico de direito contratual ou societário (Gouvêa; Pargendler; e Levi-minzi, 2022), os escritórios especializados em operações de M&A e VC atuam cada um à sua maneira, normalmente se utilizando de questionários de *due diligence* previamente à operação, sendo que muitas vezes os documentos analisados e as respostas a estes questionários são insuficientes para mapear adequadamente os riscos atrelados à titularidade do software.

É possível, assim, reduzir os custos de transações dessa natureza aplicando-se uma ferramenta de gestão de riscos para identificar os riscos sobre a titularidade do software e mapear as soluções para sua mitigação.

Esse trabalho propõe uma abordagem para identificar e avaliar esses riscos, buscando preencher a carência de diretrizes claras nesse âmbito. A análise se estenderá à titularidade dos softwares, incluindo suas formas de proteção, licenças, contratos e acordos associados. O Relatório Técnico Conclusivo contendo a avaliação de um método proporcionará às partes envolvidas em transações M&A e VC e àqueles que assessoram tais empresas uma avaliação precisa dos riscos legais e potenciais desafios, permitindo que tomem decisões informadas para mitigar tais riscos.

3.2 ADERÊNCIA AO PROFNIT

A proposta deste trabalho de identificação e avaliação de riscos jurídicos relacionados à titularidade de softwares em operações de M&A e VC se alinha de maneira direta e substantiva aos temas centrais abordados pelo PROFNIT - Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. A natureza complexa e em constante evolução das transações M&A e VC requer uma compreensão profunda da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia, justificando a aderência deste estudo aos princípios fundamentais do programa.

A partir da análise da Portaria MCTI n. 5.109/2021, que define as prioridades, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, no que se refere a projetos de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologias e inovações, para o período 2021 a 2023, é possível perceber que no art. 3º, III, o setor Cibernético é contemplado dentro da área de Tecnologias Estratégicas, e no art. 9º, III consta o intuito de promoção da interlocução com atores que apresentam interface com as ações de ciência, tecnologia e inovações nos setores das áreas definidas como prioritárias nos artigos 3º a 8º, para o alinhamento de prioridades, estratégias e ações, com vista ao fortalecimento da governança pública (Brasil, MCTI, 2021).

Primeiramente, ao abordar a titularidade de softwares, o estudo ressalta a importância da propriedade intelectual como um ativo estratégico das empresas. A propriedade intelectual, especialmente no contexto de tecnologia, desempenha um papel crucial na valorização de empresas e na diferenciação competitiva. A análise minuciosa das implicações legais e dos riscos envolvidos sobre a identificação e comprovação da titularidade dos softwares não só protege os direitos dos detentores, mas também fomenta um ambiente propício para inovação e criação, temas centrais do PROFNIT.

Além disso, a transferência de tecnologia é um elemento essencial nas operações de M&A e VC, onde a integração de sistemas e conhecimentos é frequentemente necessária para alcançar sinergias e maximizar o valor das transações. O estudo, ao identificar riscos e desafios relacionados à transferência de tecnologia embutida nos softwares, contribui diretamente para a compreensão e mitigação dos obstáculos que podem surgir durante esses processos, apoiando o desenvolvimento de estratégias de transferência eficazes e sustentáveis. Isso também se verifica a partir da própria instituição do marco legal das startups e do empreendedorismo inovador, visando apresentar medidas de fomento ao ambiente

de negócios e ao aumento da oferta de capital para investimento em empreendedorismo inovador (Brasil, 2021).

Em última análise, a aderência deste trabalho aos temas do PROFNIT reside na sua capacidade de fortalecer a capacidade das empresas de gerenciar seus ativos intangíveis, promovendo um ambiente mais seguro e inovador para as transações comerciais. Ao abordar a interseção entre propriedade intelectual, tecnologia e inovação, o estudo se alinha à missão do PROFNIT de promover o avanço do conhecimento, a transferência de tecnologia e a inovação, com benefícios tangíveis tanto para as empresas quanto para a sociedade em geral.

3.3 IMPACTO

O trabalho atende à demanda proveniente de empresas envolvidas em operações M&A e VC, com foco em tecnologia, no Brasil. Essas empresas buscam um método eficaz para avaliar os riscos relacionados à titularidade de softwares. Além disso, gestores de fundos de investimento, aceleradoras e incubadoras de startups, bem como escritórios de advocacia especializados nesse tema, podem demonstrar interesse na pesquisa.

Os resultados apresentados neste trabalho impactam diversas áreas, incluindo a econômica, jurídica e de inovação tecnológica. Economicamente, a facilitação das operações de M&A e o aumento da segurança jurídica podem estimular o investimento em empresas de tecnologia, promovendo o crescimento do setor e contribuindo para o desenvolvimento econômico do país. Juridicamente, a identificação e análise de um método apresentado em um Relatório Técnico Conclusivo fornece diretrizes claras para a avaliação da titularidade de softwares, ajudando a evitar litígios e controvérsias legais nesse campo. Além disso, no âmbito da inovação tecnológica, ao oferecer uma estrutura para avaliação de riscos, o trabalho promove um ambiente mais favorável ao empreendedorismo e ao investimento em startups de tecnologia, incentivando o desenvolvimento de novas soluções e impulsionando a competitividade do setor.

3.4 APLICABILIDADE

O Relatório Técnico Conclusivo possui uma aplicabilidade significativa, pois

pode ser empregado em ambientes de inovação composto por empresas de tecnologia cujo principal ativo seja o software. A abrangência realizada é ampla, uma vez que o estudo envolve uma diversidade de empreendedores que compõem o ecossistema de inovação, garantindo resultados que consideram as especificidades dos fundos de investimento, incubadoras, aceleradoras de startups e escritórios de advocacia especializados em operações de M&A e VC.

Além disso, o estudo tem uma abrangência potencial elevada, pois seus resultados podem ser utilizados como referência por todos os *players* desse ecossistema de inovação. O método de avaliação de riscos sobre a titularidade de softwares para fins de transferência de tecnologia em operações de M&A e VC, abordado no relatório, é de interesse direto para essas entidades, tornando-o uma ferramenta valiosa e relevante para o setor.

Quanto à replicabilidade, o estudo demonstra ser altamente replicável, uma vez que o método de avaliação de riscos pode ser facilmente adotado e aplicado por outras empresas, instituições de pesquisa e profissionais do ramo jurídico e tecnológico que enfrentem desafios semelhantes em relação à propriedade intelectual de softwares. Essa capacidade de replicação amplia ainda mais a aplicabilidade do relatório, tornando-o uma contribuição valiosa para o campo da inovação tecnológica e investimento em startups.

3.5 INOVAÇÃO

O estudo aborda a análise de riscos relacionados às operações de fusões e aquisições e investimento de capital de risco, com um foco específico na titularidade de softwares envolvidos nessas transações. Embora existam estudos e métodos consagrados para a avaliação de riscos nessas áreas, a abordagem específica da titularidade de softwares é inédita na literatura existente.

Não foram identificados pedidos de patente ou registros de software com descrição voltada ao tema do presente estudo em uma busca realizada na base de dados do INPI² e no repositório do ESPACENET³, a partir das *strings* de busca e filtros

² No INPI em pesquisa avançada, no campo “Todas as palavras”, no campo “título”, realizou-se a busca a partir da string (análise and risco* and software*).

³ O Espacenet é um serviço online gratuito para pesquisar patentes e pedidos de patentes desenvolvido pelo Escritório Europeu de Patentes em conjunto com os estados membros da Organização Europeia

selecionados.

Foi identificado um software registrado no INPI com o título “SOFTWARE DE SUPORTE NA ANÁLISE DE RISCOS JURÍDICOS EM CONTRATOS EMPRESARIAIS” (n. BR 51 2023 001721 3) como o que mais se aproximou do objeto de estudo. Também foram localizados softwares no mercado voltados para o segmento de M&A e VC, com soluções que visam auxiliar a realização de *due diligences*, automatizando análises de certidões, por exemplo Intralinks⁴, Deallink⁵ e Datasite⁶.

Por outro lado, foram localizadas patentes e pedidos de patente propondo soluções para análise de riscos de forma geral em *due diligences* e outras para avaliação de ativos de propriedade intelectual. Da mesma forma que as demais soluções apontadas anteriormente, nenhuma patente identificada pretende solucionar especificamente o problema objeto deste estudo.

Dessa forma, a produção possui um teor inovativo médio alto, pois irá integrar conhecimentos prévios sobre análise de riscos em operações de M&A e VC, bem como conceitos sobre a titularidade de programas de computador e métodos de avaliação de riscos. Ao considerar e combinar esses conhecimentos, o estudo trouxe uma contribuição inovadora para a aplicação prática da análise de riscos sobre a titularidade de softwares em operações de M&A e VC.

A pesquisa, conduzida com base na percepção e experiência de gestores de fundos de investimento, aceleradoras, incubadoras de startups e empreendedores, buscando identificar e avaliar os riscos associados à titularidade de softwares, promoveu uma abordagem prática e relevante para as necessidades do ambiente de inovação e investimento em tecnologia.

3.6 COMPLEXIDADE

Para o desenvolvimento do produto tecnológico, foi necessário envolver diversos atores dos ambientes de inovação, incluindo gestores de fundos de

de Patentes. ESPACENET. Base de dados de Patentes do Escritório de Patentes (EPO). [S.], [20--?]. Disponível em: <https://worldwide.espacenet.com/>. Acesso em: 13 agosto 2023. No ESPACENET busca avançada utilizou-se a string de busca (nftxt = "computer" AND nftxt = "program" AND nftxt = "risk" AND nftxt = "analysis" AND nftxt = "due diligence" AND nftxt = "intellectual property").

⁴ Disponível em: <https://www.intralinks.com/>. Acesso em: 22 dezembro 2024.

⁵ Disponível em: <https://deallink.com.br/>. Acesso em: 22 dezembro 2024.

⁶ Disponível em: <https://www.datasite.com/>. Acesso em: 22 dezembro 2024.

investimento, aceleradoras, incubadoras de startups e escritórios advocatícios especializados em operações de M&A e VC. A colaboração desses diferentes *players* proporcionou uma sinergia de conhecimentos e a interação de múltiplos atores, resultando em um desenvolvimento complexo.

Surgiram dados de natureza variada durante o processo, os quais foram quantificados e analisados individual e conjuntamente por meio do método escolhido para a gestão de riscos. Essa abordagem exigiu a consideração de diversas perspectivas e a resolução de potenciais conflitos cognitivos entre os participantes. Portanto, é evidente que a produção possui um alto teor de complexidade, dada a diversidade de atores, relações e conhecimentos envolvidos em todas as etapas do processo de desenvolvimento do produto tecnológico.

4 OBJETIVOS

A seguir serão apresentados os objetivos geral e específicos da pesquisa.

4.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste estudo é identificar e avaliar a aplicação de um método para gerenciar os riscos jurídicos sobre a titularidade de softwares em operações de M&A e VC no Brasil.

A pesquisa visa fornecer uma solução prática para um problema previamente identificado no mercado brasileiro de tecnologia. Ao identificar e analisar um método para avaliar os riscos de titularidade de softwares, espera-se facilitar as operações de M&A e VC, promovendo uma maior segurança jurídica para as empresas envolvidas. Além disso, pretende-se fornecer às aceleradoras, incubadoras e fundos de investimento uma ferramenta que lhes permita tomar decisões mais seguras e mitigar os riscos associados ao investimento em startups de tecnologia.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Investigar as práticas adotadas pelas empresas envolvidas em operações de M&A e VC no Brasil;
- b) Identificar na literatura os principais riscos jurídicos enfrentados em relação à titularidade de softwares, em especial nestas modalidades de negócio;
- c) Analisar a legislação e a jurisprudência sobre o tema e confrontar a análise com o resultado da investigação anterior;
- d) Identificar e avaliar a aplicação de um método para gerenciamento de riscos em operações de M&A e VC no Brasil.
- e) Elaborar um Relatório Técnico Conclusivo com as principais constatações obtidas.

5 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico está dividido nos seguintes tópicos: a) Proteção jurídica do software no Brasil; b) Principais considerações sobre operações de M&A e VC; b.1) *Due diligence* em operações de M&A e VC; b.2) Análise de riscos em M&A e VC; c) Métodos para gestão de riscos.

O referencial teórico deste estudo abrange uma série de tópicos que fornecem a base conceitual para a análise dos riscos jurídicos associados à titularidade de softwares em operações de M&A e VC no Brasil.

a) Proteção jurídica do software no Brasil

Essa seção aborda conceitos fundamentais relacionados a software e programa de computador, incluindo definições técnicas, características distintivas e a importância crescente desses ativos no mundo empresarial.

Duas leis dão suporte à proteção do software por direito autoral: a Lei n. 9.609 e a Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Enquanto a primeira trata especificamente do registro envolvendo o programa de computador, a segunda trata dos registros de direito autoral como um todo. A Lei n. 9.609/98 dispõe, em seu artigo 2º, que “O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos [...]”, tendo como pré-requisito para a proteção a originalidade que se alcança, também em face da combinação dos elementos e da estruturação dos programas (Brasil, 1998). Assim, uma vez que o software, independentemente de sua função, seja descrito em uma linguagem natural ou codificada, essa descrição passa a gozar de proteção por direito autoral, excluídos os direitos morais (Pierozan; Islabão; Schuler, 2023).

A definição de programa de computador pode ser encontrada no art. 1º da Lei nº 9.609 (Brasil, 1998), na qual dispõe:

Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

Do ponto de vista técnico, uma distinção conceitual tem sido estabelecida entre os termos “programa de computador” e “software”. O termo “programa de computador” faria referência especificamente ao conjunto de instruções destinadas ao computador. Por outro lado, o termo “software” abrangeria não apenas o programa de computador em si, mas também a metodologia operacional, a documentação abrangente e, em alguns casos, outros componentes associados ao programa de computador. Um exemplo disso é a definição de “software” nas Disposições Tipo formuladas pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual na década de 1970, que abrangia os seguintes elementos: o próprio programa, a descrição do programa e a documentação de suporte ou material auxiliar (Santos, 2008).

No presente trabalho foi dada preferência ao termo software, ainda que o termo programa de computador seja utilizado ocasionalmente, com o mesmo sentido e sem distinção entre eles para fins do estudo proposto.

A questão da proteção do software traz consigo um dilema. Por um lado, o código do software possui elementos literários que são protegidos por direitos autorais. Por outro lado, o software desempenha uma função utilitária ao executar tarefas ou solucionar problemas técnicos, o que o torna elegível para proteção por meio de patentes de invenção (REF. PORTARIA 411 INPI). Isso abre a possibilidade de uma proteção dupla, o que pode resultar na sobreposição de direitos. Embora essa dualidade contribua para o avanço da indústria de software, também pode resultar em consequências indesejáveis. Segundo Wachowicz (2019), isso ocorre porque a legislação e as disposições legais ainda não evoluíram suficientemente para lidar com essa situação, o que pode levar a resultados incompatíveis com o sistema de propriedade intelectual. Para o autor, se esta dicotomia entre expressão e ideia é facilmente compreensível do ponto de vista teórico, a sua aplicação na prática se mostra praticamente impossível de ser realizada quando analisado o software, sendo nesse aspecto encontrada a dificuldade em proteger tecnologias híbridas pelas espécies tradicionais de direito da propriedade intelectual (Medeiros; Wachowicz, 2019).

Embora a Lei 9.279/96 estabeleça que o software não é protegido por meio de patentes (conforme o artigo 10, inciso V), é possível que ele seja considerado patenteável caso satisfaça os critérios de patenteabilidade estipulados na legislação

(ou seja, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, conforme previsto no artigo 8º da Lei 9.279). Nesse cenário, o software poderá então ser elegível para receber proteção por meio de uma patente (Kretschmann, 2023).

As Invenções Implementadas em Computador (“IICs”), diferentemente da proteção autoral dada ao código fonte do software, têm como viés a proteção ao processo (ou método) que resolve determinado problema técnico, ainda que a solução desse problema não necessariamente precisaria ser resolvida por um software. Possui, portanto, uma abrangência mais ampla do que aquela realizada estritamente por direito autoral, pois independentemente da linguagem de programação utilizada, esse processo não poderá ser reproduzido por terceiros, sem a autorização do titular (Pierozan; Islabão; Schuler, 2023).

Ressalta-se que as IICs não são objeto do presente estudo, uma vez que optou-se por delimitar a pesquisa aos riscos jurídicos sobre a titularidade dos softwares e que em invenções patenteadas a titularidade é determinada pelo depositante do pedido perante o INPI.

Como visto, o software pode se beneficiar, em princípio, de três formas de proteção distintas e não excludentes: direito autoral, patente de invenção e desenho industrial (Pierozan; Islabão; Schuler, 2023), o que por si só já traz consigo uma dificuldade para identificar precisamente quem é o titular e de qual direito a ele é atribuído. A salvaguarda dos direitos de propriedade intelectual, em suas diversas modalidades, sempre esteve condicionada a estímulos de natureza econômica e decisões políticas dominantes em cada era e o âmbito da propriedade intelectual engloba uma série de tópicos interligados que resultam em efeitos diversos (Proner, 2007).

Há, ainda, que se considerar que no Brasil o registro de software é pouco usual, como se percebe dos dados disponibilizados pelo próprio INPI sobre a quantidade de depósitos de pedidos ao longo dos anos. Em 2021, por exemplo, foram realizados somente 3.259 depósitos de pedido de registro de programa de computador, enquanto 6.711 de desenho industrial e 24.238 de patentes (INPI, 2021). Como o registro do software não é atributivo de direitos e sim declaratório (por se tratar de direito autoral) e abrange somente o código-fonte e não a funcionalidade desenvolvida, as empresas desenvolvedoras de software optam por proteger-se por meio de contratos. O software como objeto de contratos encontra nos artigos 7º e 8º da Lei nº 9.609 previsões

especialmente desenhadas sobre as garantias aos usuários, determinando, primeiramente, que seja especificado nele o prazo de validade técnica da versão comercializada e depois, a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do programa por aquele que comercializá-lo (seja o titular originário ou outro) (Medeiros; Wachowicz, 2019).

De modo geral, o uso do software será objeto de contrato de licença e, na sua ausência, lhe dará respaldo de licença o documento fiscal comprobatório da sua aquisição ou licenciamento (MOREIRA, 2001). Há, ainda, a previsão legal em favor do empregador ou do contratante dos serviços sobre a titularidade do *software* desenvolvido em função e durante o vínculo contratual e desde que não seja estabelecido em contrário no instrumento contratual (MOREIRA, 2001).

b) Principais considerações sobre as operações de M&A e VC

A transferência de tecnologia foi introduzida no art. 219, parágrafo único, da Constituição Federal (Brasil, 1998), como um dever do Estado:

Art. 219 (...) Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia.

Ao estabelecer que o Estado é responsável pela promoção e estímulo ao avanço científico, à pesquisa, ao aprimoramento científico e tecnológico, bem como à inovação, a Constituição também conferiu legitimidade às iniciativas de transferência de conhecimento e tecnologia. Essas ações são voltadas para abordar as questões enfrentadas pelo Brasil e para impulsionar o crescimento dos setores produtivos em âmbito nacional e regional. Além disso, a Constituição reconheceu o papel vital da investigação científica e tecnológica na promoção do progresso econômico do país e no bem-estar social (Brasil, 2023).

Pelo viés da iniciativa privada, também em linha com a promoção e estímulo ao avanço científico e tecnológico, startups inovadoras e com potencial de crescimento vem chamando a atenção de empresas maiores, que, buscando adquirir conhecimento tecnológico, recursos humanos capacitados e soluções disruptivas, se

valem de transações que envolvem a transferência de tecnologia. Exemplo dessas operações são as fusões e aquisições e os investimentos de alto risco.

A operação de fusão e aquisição de uma empresa é uma das transações comerciais mais desafiadoras que se pode realizar. Uma transação dessa natureza não só atravessa inúmeras leis de valores mobiliários e tributários, regras contábeis e exigências regulatórias, mas também tem o potencial de reforçar ou desestabilizar completamente as bases culturais do comprador ou do vendedor (Lajoux, 2019).

Uma aquisição corporativa é o processo pelo qual as ações ou ativos de uma corporação passam a ser de propriedade de um comprador. A transação pode assumir a forma de compra de ações ou de compra de ativos. Uma fusão é um processo legal em que uma corporação é combinada e desaparece dentro de outra corporação. Neste processo, a corporação que deixa de existir entrega seus certificados de ações, que são trocados pelos certificados de ações da corporação sobrevivente. Todas as fusões são consideradas fusões estatutárias, pois seguem transações formais de acordo com as leis dos estados onde as corporações estão incorporadas, apesar de raramente haver grandes diferenças entre esses estados (Lajoux, 2019).

Segundo Lajoux (2019), O termo fusão não tem relação com a forma como as empresas combinadas serão operadas no futuro ou qual equipe de gestão estará no controle e seria incorreto sugerir que fusões implicam uma parceria igualitária entre os grupos envolvidos, pois, legalmente, uma corporação é absorvida e controlada pela outra, a menos que os acionistas acordem o contrário.

A indústria de capital de risco fornece capital para empresas que oferecem alto potencial de retorno. Os investidores de capital de risco são tipicamente investidores ativos que tentam agregar valor através de um envolvimento contínuo a longo prazo com o desenvolvimento contínuo do negócio e os investidores de capital de risco geralmente fornecem financiamento em etapas correspondentes a desenvolvimentos significativos na vida do empreendimento, por exemplo: a formulação de um plano de negócios, a primeira produção e assim por diante (Barry; Muscarella; Peavy; Vetsuypens, 1990).

O capital de risco pode ser visto como um modelo alternativo para organizar investimentos de capital. Assim como as corporações, as firmas de capital de risco levantam dinheiro para investir em projetos. Muitos desses projetos financiados por

investidores de capital de risco (por exemplo, o desenvolvimento de um novo periférico de hardware de computador) são semelhantes aos projetos financiados por corporações tradicionais. A diferença é que os sistemas de governança utilizados pelas organizações de capital de risco e pelas corporações tradicionais são diferentes. (Sahlman, 1990).

No financiamento de *startups*, os empreendedores possuem todas as informações sobre as tecnologias, a inovação, a operação comercial, a concorrência e as perspectivas da *startup*. Se os bancos quiserem emprestar dinheiro para as *startups*, eles serão a parte desinformada que enfrentará sérios problemas de assimetria de informações na triagem de *startups* e não terão meios tradicionais de reduzir os riscos de inadimplência em comparação com os empréstimos realizados para empresas já estabelecidas. No modelo de financiamento de VC, os investidores informados têm todas as informações e os investidores desinformados, incluindo indivíduos e instituições, não têm nenhuma (Nguyen; Hille, 2018).

A indústria de capital de risco desenvolveu procedimentos operacionais e práticas de contratação que são bem adaptados a ambientes caracterizados pela incerteza e assimetrias de informação entre principais e agentes. Os investidores de capital de risco estão ativamente envolvidos na gestão dos empreendimentos que financiam, geralmente tornando-se membros do conselho de administração e mantendo importantes direitos econômicos além de seus direitos de propriedade. A forma organizacional predominante na indústria é a parceria limitada, com os investidores de capital de risco atuando como sócios gerais e os investidores externos como sócios limitados. As parcerias de capital de risco celebram contratos tanto com os investidores externos que fornecem seus fundos quanto com os empreendimentos nos quais investem (Sahlman, 1990).

Neste contexto dinâmico, a interseção entre negócios e tecnologia se tornou cada vez mais essencial, dando origem à crescente relevância da propriedade intelectual e ativos intangíveis nessas transações. Este tema explora a complexa interação entre aspectos legais, comerciais e tecnológicos, enfatizando a necessidade de uma abordagem sistêmica para compreender e otimizar essas operações vitais para o cenário empresarial contemporâneo.

Em operações dessa natureza, a autonomia privada permite que as partes negociem cláusulas específicas para mitigar riscos diversos, como garantias de

propriedade intelectual e cláusulas de indenização, pois surge como autorregulação de interesses específicos de comprador e vendedor (Pires, 2023).

b.1) Due diligence em operações de M&A e VC

O termo *due diligence* tem sido aplicado originalmente para descrever o conjunto de regras, requisitos e boas práticas aplicadas por todas as partes envolvidas na assinatura de contratos de seguro nos Estados Unidos (Kutera e Anysz, 2016). Conforme discutido por Cebriá (2008) apud Sanz-prieto; De-la-fuente-valentín; Ríos-aguilar, 2021), a revisão jurídica (*due diligence*) ganhou destaque nas práticas de direito comercial para descrever um processo de verificação técnica que é desenvolvido com atividades de pesquisa e análise sobre a estrutura de uma organização que será objeto de uma transação de compra e venda, fusão ou aliança, e onde o investidor exige uma revisão independente para reduzir riscos.

A função básica da *due diligence*, em qualquer operação de M&A e VC, é avaliar os riscos potenciais de uma transação proposta, investigando todos os aspectos relevantes do passado, presente e futuro previsível da empresa a ser adquirida ou investida. O termo é também utilizado para descrever o dever de cuidado e de análise a ser exercido pelos administradores, diretores, subscritores e outros no âmbito de ofertas públicas de valores mobiliários (Lajoux, 2019).

O tema *due diligence* em operações de M&A enfoca o papel fundamental desempenhado na identificação e avaliação de riscos em transações comerciais complexas, e deve incluir atividades básicas para atender aos padrões de diligência legal e de boas práticas recomendadas do mercado (Lajoux, 2019).

Em operações de VC, antes de comprometer as quantias de capital a serem investidas, os investidores gastam recursos nesta chamada diligência prévia, por meio da qual leem os prospectos preparados pelos empreendedores e, frequentemente, verificam as suas credenciais, servindo como uma triagem preliminar para potenciais investimentos.

Além disso, a diligência prévia realizada antes de um investimento ser feito tem como objetivo, em parte, garantir que os empreendedores sejam qualificados (Sahlman, 1990).

A *due diligence*, um processo investigativo minucioso, ganha destaque como um pilar crítico para garantir a integridade das operações de M&A e VC. Através dessa abordagem, os envolvidos podem compreender em profundidade os possíveis desafios e oportunidades antes de avançarem com as transações. A auditoria é um procedimento acordado pelas partes e moldado pela sua autonomia privada (Pires, 2023).

Normalmente, esse processo é conduzido pelos advogados contratados externamente pela empresa adquirente, com a ajuda de uma equipe de profissionais especializados nessa tarefa. Conforme mencionado, uma análise completa levará em consideração aspectos financeiros, operacionais e jurídicos e cada uma desses segmentos pode se beneficiar de atenção especializada (Lajoux, 2019).

Uma parte essencial da *due diligence* é a revisão de portfólio dos ativos de propriedade intelectual, com ênfase especial na avaliação de contratos de *software*. Ao avaliar o que exatamente um avaliador deve estudar durante uma avaliação dos ativos da empresa-alvo, Lajoux (2019) cita o exemplo do que chama de intangíveis, como sua tecnologia principal de suporte às operações, incluindo qualquer *software* de terceiros ou desenvolvido internamente, bem como patentes ou marcas registradas que representam uma fonte de receitas.

O processo é normalmente associado à avaliação de uma propriedade (terreno, infraestrutura, instalações, edifícios, máquinas, equipamentos, sistemas, produtos, serviços ou processos), mas também contempla direitos de propriedade intelectual como patentes, marcas registradas, reserva de título, entre outros. E como os investidores capturam essas iniciativas para obter grandes benefícios econômicos, devem se assegurar das oportunidades de negócio, características físicas, propriedade, código, sistemas, dos riscos que as cercam e outros aspectos para evitar defeitos que levem a perdas financeiras (Sanz-prieto; De-la-fuente-valentín; Ríos-aguilar, 2021).

A análise detalhada de acordos de licenciamento, cessão, cooperação, parceria, pesquisa e desenvolvimento (P&D) e outros contratos relacionados a *softwares* é crucial para avaliar os riscos associados. Essa análise não apenas identifica possíveis lacunas ou conflitos contratuais, mas também fornece informações para avaliar a conformidade com as leis de propriedade intelectual e direitos autorais. Dessa forma, a *due diligence* desempenha um papel vital na tomada de decisões

informadas, assegurando que os aspectos legais e riscos potenciais sejam completamente compreendidos antes da conclusão de operações de M&A e investimentos de VC (Lajoux, 2019).

b.2) Análise de riscos em M&A e VC

O campo de fusões e aquisições apresenta oportunidades significativas, mas também está sujeito a consideráveis riscos legais. É possível que qualquer transação de fusão seja alvo de contestações por parte dos demandantes, e a maioria das transações anunciadas por empresas públicas resultam em ações judiciais (Lajoux, 2019).

Apesar dos benefícios advindos da parceria entre startups e grandes empresas ou investidores, é importante considerar também os aspectos negativos associados a essa colaboração. Por um lado, a propriedade intelectual desempenha um papel fundamental ao reduzir os custos de transação associados à elaboração de acordos entre grandes empresas e startups, além de potencialmente aumentar o valor da startup, fortalecendo sua capacidade de negociação. Por outro lado, nem todos os setores podem se beneficiar igualmente da proteção oferecida pela propriedade intelectual, por exemplo em indústrias como a farmacêutica (Maciel et al., 2018).

De maneira geral, startups que não contam com um sistema de proteção sólido para suas inovações tendem a ser menos inclinadas a compartilhar informações sobre suas operações (Maciel et al., 2018). O processo de *due diligence* visa minimizar os riscos e incertezas em transações financeiras significativas, atendendo às necessidades de informação de investidores ou empreendedores. Utiliza o método científico para coletar e compilar dados financeiros, contábeis, legais, fiscais, patrimoniais e tecnológicos para avaliar a situação econômica de uma empresa antes de uma compra ou venda, tendo por principal objetivo é reduzir os riscos, assegurando interesses financeiros e melhorando a segurança das operações comerciais (Sanzprieto; De-la-fuente-valentín; Ríos-aguilar, 2021). Dessa forma, a ausência desse compartilhamento reduz as oportunidades de concretização de negócios.

No caso do componente legal, como todos aqueles relacionados a patentes e marcas, demonstrações financeiras da empresa, bem como os lançamentos contábeis da empresa, essas informações (além dos registros contábeis, relatórios de

auditoria e demonstrações financeiras), juntamente com as demais, devem incluir todos os documentos legais, em ordem e atualizados, que suportem a propriedade da startup ou da empresa a ser adquirida, sobre seus ativos (incluindo direitos autorais e sobre softwares), e que certificarão a propriedade em todos os níveis, evitando o risco de plágio, roubo de código-fonte, entre outros aspectos de segurança e confiabilidade em mercados cada vez mais competitivos (Sanz-prieto; De-la-fuente-valentín; Ríos-aguilar, 2021).

Porém, o gerenciamento de riscos é um tópico sensível, o que significa que alguns riscos costumam ser omitidos nos documentos disponibilizados e a tomada de decisão em investimentos de capital de risco costuma ser altamente subjetiva, sendo que vários fatores a influenciam (Proksch; Stranz; Pinkwart, 2018).

Lajoux (2019) propõe que ao procurar candidatos à aquisição, quem investe ou pretende incorporar deve favorecer empresas que possuam programas sólidos de gestão de riscos e conformidade legal. Além disso, o adquirente pode tentar minimizar o risco da transação de outras maneiras e, juntamente com uma *due diligence* minuciosa, tais medidas podem ajudar a garantir o sucesso de longo prazo de qualquer aquisição:

- Consultar um corretor de seguro de responsabilidade civil que proteja diretores e executivos da empresa adquirente contra riscos relacionados à aquisição e celebrar um acordo com um provedor de seguros;
- Garantir que sua fase de *due diligence* inclua todas as etapas geralmente consideradas como demonstração de cuidado de acordo com o direito aplicável;
- Se surgirem suspeitas durante a *due diligence* padrão, os adquirentes podem contratar os serviços de investigadores privados para confirmá-las;
- Incluir cláusulas de proteção nos documentos que registram os acordos entre as partes;
- Estruturar a transação para minimizar seu risco;
- Garantir que os vários acordos relacionados ao negócio incluam proteções adequadas contra eventuais perdas pós-aquisição decorrentes de condições pré-aquisição; e

- Por fim, pode obter um seguro de declarações e garantias pelo qual pode recuperar diretamente de um segurador as perdas decorrentes de violações das declarações e garantias do vendedor nos documentos do negócio.

Compreende-se, assim, que, sob a ótica do comprador, seja preocupação comum acautelar contingências traduzidas na falta de correspondência entre o objeto contratado e a realidade (Pires, 2023).

c) Métodos para gestão de riscos

Os riscos frequentemente estão relacionados a algum tipo de decisão. Uma avaliação de riscos, que faz parte do processo de gerenciamento de riscos, implica uma identificação sistemática dos riscos e os níveis de risco são frequentemente utilizados como uma ferramenta para criar uma base para as decisões sobre como lidar com os riscos (Landell, 2016).

À medida que a economia se torna mais complexa, os riscos que a afetam também se diversificam, tornando a gestão de riscos cada vez mais essencial. Com o tempo, espera-se que a gestão de riscos se estabeleça como uma forma crucial de administração. Apesar de alguns estudos focarem na gestão de riscos em fusões e aquisições, ainda não foi proposto um modelo abrangente para essa finalidade. A gestão de riscos em M&A envolve múltiplas etapas sequenciais, desde a identificação e análise dos riscos até o desenvolvimento de soluções alternativas e a implementação de estratégias para mitigá-los (Vertakova; Vselenskaya; Plotnikov, 2021).

A primeira etapa na aplicação de qualquer processo de gestão de riscos é compreender o que é um risco. O Guia do Project Management Body of Knowledge (PMBOK) define um risco como um evento ou condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo sobre um objetivo do projeto. Portanto, um risco não é um evento ou ocorrência que já tenha acontecido em um projeto e sim um evento que pode acontecer. Em segundo lugar, um risco pode ter um impacto positivo ou negativo. Muitos tendem a focar apenas nos riscos que terão um impacto negativo. Um gestor de um programa de gerenciamento de riscos prudente deve procurar identificar os pontos positivos e os negativos antes da tomada de decisão (Project

management institute, 2021).

Aponta-se a polissemia do termo risco, uma vez que é utilizado em diversos contextos jurídicos, como risco de vida, dano, prejuízo, desvantagem, e está associado a conceitos como incerteza, perigo e álea (aleatoriedade), sendo, inclusive, empregado em múltiplas situações no Código Civil Brasileiro, sem uma definição unívoca, o que gera uma "algaravia conceitual" (Martins-costa, 2023).

E se o risco é a probabilidade de um dano futuro, associado a uma ameaça abstrata, isto é, uma potencialidade ou uma eventualidade de causação de um dano, os contratos servem como um plano de distribuição de riscos entre as partes, sendo essencial a clara definição das responsabilidades de cada uma (Martins-costa, 2023).

Diversos pesquisadores têm opiniões diferentes sobre as etapas específicas do processo de gestão de riscos. Keshk et al. (2018) descrevem a gestão de riscos como um processo que inclui classificação, análise, planejamento, identificação, avaliação e estratégias de resposta e evitação de riscos. Boronenko (2017) sugere etapas que envolvem a análise de informações, diagnóstico da situação atual, desenvolvimento de soluções alternativas, tomada de decisão e implementação de medidas operacionais para gerenciar os riscos identificados (Vertakova; Vselenskaya; Plotnikov, 2021).

A gestão positiva de riscos corresponde à distribuição dos riscos previsíveis por meio da expressa manifestação de vontade das partes. A gestão negativa, por sua vez, se manifesta por meio do contrato incompleto, no qual as partes, voluntariamente, optam por deixar no regramento lacunas (Costa; Oliva, 2023).

Na prática, são utilizados vários métodos para avaliar riscos, desde métodos qualitativos, como questionários, análise SWOT e o método Delphi, como métodos quantitativos, como a análise intervalar, a análise de cenários e a modelagem de simulação (método de Monte Carlo) e um método simples para quantificar riscos envolve calcular o risco médio com base nos impactos mínimo, máximo e esperado no custo ou cronograma de um projeto, considerando o valor monetário das possíveis consequências (Vertakova; Vselenskaya; Plotnikov, 2021).

A gestão de riscos passa pela identificação e escolha de um método. Como o PMBOK é amplamente utilizado para a análise e avaliação de riscos em projetos devido à sua abordagem estruturada e metodológica para o gerenciamento de

projetos e justificativas para a utilização do PMBOK como método de análise de riscos podem ser encontradas em vários artigos acadêmicos e publicações sobre gerenciamento de projetos (Ramesh et. al., 2018)(Gaborov et. al., 2021)(Munns; Bjeirmi, 1996), optou-se pela utilização do PMBOK nos processos de identificação e análise de riscos desse estudo.

A partir do guia elaborado pelo PMBOK para gestão de riscos, foram detalhadas as etapas envolvidas na identificação, análise e mitigação de riscos em projetos complexos. O Guia PMBOK define um processo de gestão de riscos como o "processo sistemático de identificar, analisar e responder aos riscos do projeto" (Project management institute, 2021). Ainda, os riscos seriam compostos por três elementos: 1) o próprio evento de risco, 2) a consequência ou o impacto da ocorrência de um evento de risco, e 3) a probabilidade ou possibilidade de um evento de risco ocorrer (Project management institute, 2021).

Sem um evento de risco claramente definido, não é possível compreender completamente a preocupação envolvida com a sua materialização. A definição da consequência de forma clara é vital para garantir que as pessoas envolvidas compreendam o que está envolvido na materialização desse risco. Somente compreendendo a probabilidade de ocorrência de um risco será possível saber quão importante o risco é para o resultado geral esperado de determinada situação. Um evento de risco que já se materializou é um problema, não mais um risco. Um risco sempre terá o potencial de ocorrer; ele ainda não ocorreu (Project management institute, 2021).

6 METODOLOGIA

A seguir serão apresentadas a lista das etapas metodológicas adotadas nesta pesquisa e a descrição detalhada de cada uma delas.

6.1 LISTA DAS ETAPAS METODOLÓGICAS

A metodologia utilizada no presente trabalho foi mista com uma mescla de pesquisa bibliográfica e exploratória, com etapas qualitativas e exploratórias. Dado o escasso material disponível na literatura científica sobre o assunto abordado, este estudo se baseou em pesquisa exploratória e seu propósito foi adquirir uma compreensão mais aprofundada do problema em questão, com o intuito de torná-lo mais evidente e potencialmente gerar propostas de soluções. (Gil, 2008).

Foram executadas as seguintes etapas metodológicas, considerando os objetivos específicos: Etapa metodológica 1: Realização de entrevistas sobre as práticas adotadas por empresas em operações de M&A e VC no Brasil; Etapa metodológica 2: Cruzamento e avaliação da literatura e dos resultados obtidos nas entrevistas da etapa anterior; Etapa metodológica 3: Análise da legislação e jurisprudência relacionadas ao tema; Etapa metodológica 4: Avaliação do método aplicado em operações de fusões, aquisições e investimentos no Brasil; Etapa metodológica 5: Elaboração do Relatório Técnico Conclusivo.

6.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DE CADA ETAPA METODOLÓGICA

A metodologia utilizada nas 5 etapas já citadas estão detalhadas a seguir.

1) Realização de entrevistas sobre as práticas adotadas por empresas em operações de M&A e VC no Brasil

Nesta etapa, foi adotada uma abordagem qualitativa de natureza exploratória. Serão conduzidas entrevistas semiestruturadas com gestores de fundos de investimento, incubadoras, aceleradoras de startups e advogados que trabalham em operações de M&A e VC. A seleção dos participantes se baseará em critérios como experiência no setor, conhecimento sobre titularidade de software e participação em operações de M&A e VC para garantir que haja participantes representativos desses

setores. As entrevistas serão gravadas e transcritas para posterior análise.

Considerando que não serão mencionados os nomes dos participantes do estudo, nem serão incluídos dados que possam levar à sua identificação, uma vez que o foco está na análise das informações coletadas e não na percepção dos indivíduos entrevistados, isso está de acordo com o artigo 1º, parágrafo único, incisos I e VII, da Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Portanto, não será necessário obter aprovação ou avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Adicionalmente, os participantes das entrevistas irão assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participação na pesquisa, conforme exigido pelo artigo 7º, inciso I, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

O questionário para realização das entrevistas sobre as práticas em operações de fusões, aquisições e investimentos de risco no Brasil está indicado no Anexo I.

2) Cruzamento e avaliação da literatura e dos resultados obtidos nas entrevistas da etapa anterior

Através da análise das informações obtidas nas entrevistas e da revisão da literatura jurídica relevante, serão identificados os principais riscos jurídicos enfrentados pelas empresas em relação à determinação da titularidade de softwares. Isso envolverá a compreensão das lacunas na legislação e nas práticas atuais.

A abordagem qualitativa continuará a ser empregada nesta etapa. As transcrições das entrevistas e os dados coletados serão submetidos a uma análise temática. Será utilizada uma abordagem de codificação aberta para identificar padrões, tendências e temas emergentes relacionados aos riscos jurídicos enfrentados pelas empresas em relação à titularidade de softwares.

3) Análise da legislação e jurisprudência relacionadas ao tema

Foi conduzida uma análise detalhada da legislação e da jurisprudência brasileira relacionadas à titularidade de softwares e de operações M&A e VC. Isso visava possibilitar a contextualização dos riscos e a compreensão de como os Tribunais de Justiça brasileiros têm interpretado essas questões jurídicas.

A presente etapa metodológica foi realizada pelo método quali-quantitativo por meio da análise de decisões de Tribunais de Justiça brasileiros frente à literatura relevante sobre o tema. Para a escolha dos Tribunais analisados, levou-se em consideração os seguintes fatores: o fato de os Tribunais possuírem câmaras especializadas para o julgamento de casos envolvendo propriedade industrial; os Tribunais estarem situados em Estados com número de estabelecimento industriais relevantes (CNI, 2021), o potencial número de decisões proferidas pelos Tribunais sobre a temática escolhida (CNJ, 2019) e a localização de polo tecnológico na região onde está situado o Tribunal (Época negócios, 2024; Exame, 2024), a qualidade da disposição e de pesquisa nas bases de dados pelo sistema de busca de jurisprudência disponibilizado, levando-se em consideração a ausência de obstáculos para buscas por palavras-chave, limitação temporal e temática, forma de apresentação dos resultados para fins de compilação e acesso às decisões. A partir desses fatores se definiu por realizar a análise das decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), durante o período de janeiro/2019 a abril/2024.

As pesquisas foram realizadas junto aos sistemas de busca de jurisprudência ofertados pelos Tribunais selecionados, os quais disponibilizam sistemas de pesquisa das decisões proferidas no 2º grau. Para critérios de seleção das decisões, inicialmente, considerou-se apenas a busca na ementa das decisões, a fim de garantir que os resultados obtidos fossem relevantes para a presente pesquisa, isto é, tivessem como objeto do processo litígio envolvendo titularidade de software. Além disso, considerou-se apenas decisões de recursos de apelações cíveis, eis que os recorrentes submetem a questão principal para nova análise do Tribunal, diferentemente de agravos de instrumento que são sobre decisões interlocutórias, de modo que não findam a fase de debate do pedido principal, enquanto embargos de declaração possuem o intuito de esclarecer omissão, erros, contradições ou obscuridades.

Quanto aos termos utilizados na busca, considerou-se as expressões “programa de computador”, “*software*”, “titularidade” e “propriedade intelectual”. Quanto ao período analisado, foram consideradas apenas as decisões julgadas entre

2019 e 2023, e nos meses entre 1º de janeiro e 15 de abril de 2024, a fim de manter a relevância e pertinência dos resultados para contribuição à literatura.

Em relação à escolha dos critérios observados nas decisões, eles foram selecionados de acordo com questões relevantes expostas na literatura, conforme o referencial teórico, bem como na experiência prática dos pesquisadores. Foram selecionados os seguintes critérios: (1) se as partes envolvidas eram pessoas físicas ou pessoas jurídicas; (2) se havia contrato e qual o tipo de contrato; (3) se houve julgamento de mérito ou não; (4) se houve reconhecimento de violação; (5) se havia algum outro direito de propriedade intelectual envolvido na discussão; e (6) se havia relação de concorrência entre as partes. Assim, ao avaliar as decisões foi verificado se tais critérios foram identificados.

Selecionadas as decisões, foi realizada a análise do seu conteúdo com base nos critérios selecionados e mencionados acima. Após a coleta e organização desta etapa, foi possível iniciar a etapa quantitativa. Os critérios adotados foram considerados como variáveis qualitativas deste estudo. Assim, prosseguiu-se com a análise descritiva das frequências observadas nos dados compilados, seja pelos critérios estabelecidos ou pelas relações entre esses critérios. As considerações desses resultados foram realizadas frente à percepção da leitura geral do conteúdo das decisões e com considerações a partir da literatura.

4) Avaliação do método de gerenciamento de riscos aplicado em operações de fusões, aquisições e investimentos no Brasil

Essa etapa metodológica do trabalho consiste em utilizar o PMBOK como referência para a identificação e análise de riscos em operações de M&A e VC no Brasil. O PMBOK é reconhecido como uma referência em gestão de projetos e inclui uma seção dedicada à gestão de riscos (na 7ª edição, a gestão de riscos é abordada como um dos princípios e domínios fundamentais da gestão de projetos, com foco em práticas e resultados, porém na sua 6ª edição, a gestão de riscos é detalhada em uma seção específica chamada "Parte 2: O Padrão para Gestão de Projetos", no Capítulo 11: Gerenciamento de Riscos do Projeto). Portanto, ao seguir as diretrizes estabelecidas pelo PMBOK em sua 7ª edição, o método de análise de riscos para essas operações será identificado e definido, tomando-se por base princípios e

domínios em vez de processos detalhados, como era na 6ª edição. Essa atualização reflete a evolução das práticas de gestão de projetos e a necessidade de uma abordagem mais flexível e adaptativa (Project management institute, 2021).

Essa abordagem envolve a aplicação dos processos de identificação, análise, avaliação e tratamento de riscos conforme definido pelo PMBOK. De acordo com o guia (Project management institute, 2021), a gestão de riscos em projetos é um processo sistemático que envolve a identificação, análise e resposta aos riscos do projeto. Os riscos são compostos por três elementos: o evento de risco em si, a consequência ou impacto desse evento e a probabilidade de sua ocorrência.

5) Etapa metodológica 5: Elaboração do Relatório Técnico Conclusivo

Com base nas informações coletadas nas etapas anteriores, será elaborada uma matriz de risco que será apresentada em um Relatório Técnico Conclusivo. Esse relatório destacará as principais constatações e recomendações derivadas das entrevistas, análise jurídica e jurisprudencial e a avaliação do método de análises de riscos seguindo o PMBOK, contribuindo para uma abordagem eficaz e abrangente de análise de riscos, conforme quadro 1.

Quadro 1 - Matriz de validação/amarração

OBJETIVO	MÉTODO	RESULTADOS
Investigar as práticas adotadas pelas empresas envolvidas em operações de M&A e VC no Brasil.	Pesquisa bibliográfica e realização de entrevistas sobre as práticas adotadas por empresas em operações de M&A e VC no Brasil.	• Uma lista abrangente de riscos jurídicos potenciais relacionados à titularidade de softwares em operações M&A e VC; • Mapeamento abrangente das práticas e abordagens empregadas por empresas em operações de M&A e VC no Brasil; • Identificação de padrões e tendências nas estratégias adotadas para lidar com questões de propriedade <i>intelectual</i> e riscos legais relacionados a <i>softwares</i>; • Análise de percepções e perspectivas de diversos profissionais do setor, incluindo gestores de fundos, incubadoras, aceleradoras e advogados.
Identificar os principais riscos jurídicos enfrentados em relação à titularidade de softwares, em especial nestas modalidades de negócio.	Revisão de literatura e estruturação dos resultados obtidos nas entrevistas da etapa anterior.	• Compilação dos riscos jurídicos mais comuns relacionados à propriedade de softwares em operações M&A e VC; • Avaliação da gravidade e probabilidade de ocorrência de cada risco identificado, considerando suas especificidades nas modalidades de negócio em questão; • Elaboração de uma matriz de riscos a partir dos dados anteriores.
Analisar a legislação e a jurisprudência sobre o tema e confrontar com o resultado da investigação anterior.	Análise da legislação e jurisprudência relacionadas ao tema.	• Análise profunda da legislação e jurisprudência relevantes sobre propriedade intelectual e riscos jurídicos em transações M&A e VC no Brasil; • Identificação de lacunas ou discrepâncias entre as práticas atuais e o contexto legal.
Identificar e avaliar a aplicação de um método para gerenciamento de riscos em operações de M&A e VC no Brasil.	Avaliação do método de gerenciamento de riscos aplicado em operações de fusões, aquisições e investimentos no Brasil.	• Identificação e descrição detalhada do método predominante utilizado para avaliar riscos legais em operações de M&A e VC no contexto brasileiro; • Avaliação das vantagens e limitações do método identificado em relação à gestão de riscos de propriedade intelectual. • Complementação da matriz de risco elaborada no item anterior.
Elaborar um Relatório Técnico Conclusivo com as principais constatações obtidas.	Elaboração do Relatório Técnico Conclusivo.	• Elaboração de um Relatório Técnico Conclusivo que sintetiza todas as constatações, análises e recomendações dos objetivos anteriores, fornecendo uma visão holística dos riscos jurídicos associados à titularidade de <i>softwares</i> em operações M&A e VC no Brasil.

Fonte: O Autor (2024)

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir serão apresentados os principais resultados da pesquisa.

7.1 ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA

Realizada as buscas e análises de decisões, conforme acima exposto na metodologia, passa-se a análise dos dados obtidos. Para isso, dividiu-se este capítulo em subcapítulos de acordo com os critérios e relações entre os critérios analisados. A exposição dos resultados é realizada conjuntamente à discussão do que esses dados representam para o estudo da proteção de informações confidenciais.

a) Número de processos analisados

As buscas foram realizadas junto aos sistemas dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul (TJRS), de São Paulo (TJSP) e de Pernambuco (TJPE) e foram encontradas 142 decisões a partir dos critérios de busca selecionados. Analisando-se essas decisões foi identificado que somente 63 delas envolviam discussão sobre programas de computador, sendo as demais sobre outros assuntos ainda que relacionados e, portanto, foram desconsideradas na análise pormenorizada.

Em análise realizada sobre as 63 decisões que estavam dentro do escopo do estudo, foi possível identificar que somente 05 decisões tratavam efetivamente de questões envolvendo uma discussão de mérito sobre a titularidade de software, em que foi possível averiguar os critérios utilizados pelos julgadores.

b) Decisões envolvendo discussão sobre programa de computador

As decisões identificadas que não correspondiam especificamente ao escopo do estudo se tratavam de processos judiciais envolvendo discussão sobre a utilização irregular de softwares e não sobre a titularidade do software em si. Nesses casos, as decisões se ativeram a determinar a existência ou não de ato ilícito comprovado pela utilização de programas de computador sem a respectiva licença de uso e, nos casos

em que restou comprovada a violação, entendeu-se que implicava em violação de direitos dos seus titulares e gerando prejuízos a estes.

A principal questão abordada em tais decisões não se deu a respeito da determinação sobre a quem pertencia o software, não adentrando em análises sobre o seu desenvolvimento ou sua devida proteção, seja contratual ou registral. A titularidade sobre o programa de computador não estava em discussão. O ponto principal dizia respeito à fixação da indenização, seja por meio da aplicação direta pelo julgador das previsões da Lei de Software e da Lei de Direitos Autorais, seja pela aplicação dos critérios apontados em perícia técnica.

A título de exemplo, transcreve-se abaixo a ementa de decisões identificadas nos três tribunais estaduais pesquisados:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. PROGRAMA DE COMPUTADOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATO. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONFIGURADA. CONTRAFAÇÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. REPARAÇÃO EQUIVALENTE AO VALOR DE MERCADO DO SOFTWARE ACRESCIDA DE INDENIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Cuida-se de ação de indenização por utilização sem a devida licença pela empresa ré de softwares da empresa Microsoft.

2. A pretensão de reparação civil por violação de direito autoral prescreve em três anos, conforme previsão do artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil. Havendo a propositura de ação cautelar para a produção de provas, o marco inicial da contagem do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado. No caso, inócurre o transcurso do prazo trienal, tendo em vista que o trânsito em julgado da ação cautelar se deu em 15/08/2014 (fl. 457), ao passo que a presente demanda fora proposta em 16/02/2017 (fl. 02).

3. É proibido o uso de programa de computador sem contrato de licença ou, na falta deste, de nota fiscal relativa à aquisição ou ao licenciamento de cópia, nos termos do artigo 9º da Lei nº 9.609/98.

4. A prova pericial apurou quais programas de computador e quantidades instalados nas máquinas constantes nas dependências da ré, ao passo que incumbia a esta o ônus da prova quanto à regularidade do uso. No entanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 333, inciso II, do CPC, restando, assim, evidenciada a contrafação.

5. Quanto ao pleito recursal de condenação da ré também ao pagamento de indenização, mostra-se cabível, pois o mero pagamento do valor da licença de uso seria um estímulo à contrafação, já que somente restitui o valor que já seria devido no caso de uso lícito do software.

6. Destarte, na esteira da jurisprudência do e. STJ e desta Corte, impõe-se a condenação da parte ré ao pagamento de indenização relativa a dez vezes o valor de mercado dos programas de computador.

7. A tese de ausência de sucumbência mínima da autora, com pedido de redistribuição do ônus de sucumbência, não merece acolhida, diante do deslinde dado ao feito.

8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte.

APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.⁷

⁷ Apelação Cível nº 0243376-81.2019.8.21.7000, Relatora Desembargadora Lusmary Fatima Turelly

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROPRIEDADE INTELECTUAL. USO DE SOFTWARE E DOMÍNIO ELETRÔNICO SEM LICENÇA. Insurgência da empresa de tecnologia autora contra sentença de improcedência. Manutenção. Razões recursais que se limitaram aos pedidos referentes ao indevido uso de domínio e pirataria do software. Domínio. Inadmissibilidade da pretensão de vedar a utilização de domínio com nome da empresa que era a sua cliente. Decisão anterior que já havia reconhecido abuso de direito somada à expressa cláusula contratual de transferência. Software. Ausência, ademais, de prova de ofensa ao direito de propriedade intelectual da autora. Documentos que demonstram tentativas de cancelamento de registro anterior e período de transição após o encerramento do contrato, com reflexos naturais no faturamento da autora. Recurso não provido.⁸

Direito Civil. Apelação Cível. Propriedade Intelectual. Utilização de softwares. Ação antecipada de produção de provas. Laudo pericial. Notas fiscais em nome de terceiro. Violação de direito autoral configurada. Computador do sócio. Irrelevância. Exercício de sua atividade comercial. Fixação do valor da indenização. Ausência de previsão legal. Parâmetros adotados pela jurisprudência. Redistribuição do ônus de sucumbência. Recurso parcialmente provido por unanimidade. No caso dos autos, o laudo pericial apontou a utilização de 7 softwares sem suas respectivas licenças, quais sejam: “1 WNDOWNS 10 PRO; 1 WINDOOWS 7 UMTIMATE SERVICE PACK 1; 2WINDOWS 8 SINGLE LANGUAGE; 01 OFFÍCE PRO 2013; 1 MICROSOFT OFFICE ENTERPRISE 2007; 1AUTOCAD 2017.” Analisando as notas fiscais apontadas (326.888, 326.889), presentes no id 10198667, é possível perceber, de fato, estarem tais documentos em nome de Márcio Gusmão de Miranda Filho. No contrato social presente no id 10198663 não consta o nome de Márcio Gusmão como sócio, apenas constando os nomes de Rômulo e Rachel Maria. Sobre esta questão, a ré silencia, não tecendo qualquer explicação sobre quem é Márcio Gusmão. Não existindo qualquer relação dessa terceira pessoa com a empresa demandada, entendendo não servirem tais notas fiscais como prova do devido licenciamento. Desta forma, reputa-se ilegal a utilização dos programas “2 Windows 8 Single Language” nos computadores do setor administrativo. O Autocad é um software utilizado principalmente para a elaboração de peças de desenho técnico em duas dimensões e para criação de modelos tridimensionais(<https://pt.wikipedia.org/wiki/AutoCAD>), ou seja, intimamente ligado à atividade-fim da Construtora apelada. É evidente a conclusão de que tal equipamento/programa se destinava ao exercício de sua atividade profissional. Tal conclusão é o bastante para a responsabilização da ré pelo uso ilícito dos programas de computador, independentemente de pertencerem a sócios ou funcionários, pois destinados ao exercício de sua atividade comercial. A utilização de software sem a devida autorização configura violação aos direitos autorais do titular do programa de computador, ensejando o dever do usuário de indenizar o autor da obra. A quantificação da indenização para os casos de uso indevido de softwares, quando não comercializado e/ou editado, não encontra previsão legal na Lei n.º 9.610/98. O STJ tem considerado a indenização equivalente a 10 vezes o valor dos softwares como parâmetro para indenização. Diante do parcial provimento do recurso, há também necessidade de modificação do ônus da sucumbência em razão da configuração da sucumbência recíproca. Desse modo, fixa-se os honorários de sucumbência em 10% sobre a condenação devidos aos advogados das empresas autoras Microsoft e a Autodesk a serem pagos pela

da Silva, Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, julgado em 15/04/2020.

⁸ Apelação Cível nº 1051055-37.2018.8.26.0100, Relator Desembargador Carlos Alberto de Salles, Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 25/05/2021.

L. R. Santos Construções, ao passo que fixa-se em 10% sobre o valor de R\$48.465,00 (relativo ao valor que a ré saiu vencedora, considerando o valor da causa) aos patronos da L. R. Santos Construções a serem pagos pelas autoras. Recurso parcialmente provido à unanimidade. ACÓRDÃO: Vistos, examinados, discutidos e votados estes autos da Apelação Cível n.º 0048210-55.2017.8.17.2001, em que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça que compõem a 3ª Câmara Cível, unanimemente, em dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do relatório, do voto e da ementa que integram este julgado.⁹

c) Decisões envolvendo discussão sobre a titularidade do programa de computador.

Em relação às 05 decisões que efetivamente tratavam do tema do presente trabalho, foi possível identificar alguns critérios utilizados pelos julgadores e realizar uma comparação com a legislação e com o referencial teórico.

As decisões são as seguintes: Processo n.º 0239341-78.2019.8.21.7000 do TJRS (Primeira Decisão) e Processos n.º 0131974-19.2007.8.26.0002, 1035923-58.2019.8.26.0114, 2172853-78.2023.8.26.0000 e 1042323-04.2017.8.26.0100 do TJSP (Segunda, Terceira, Quarta e Quinta Decisões).

A ementa da Primeira Decisão segue abaixo colacionada:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. DIREITO DE PROPRIEDADE DE SOFTWARE. UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO-FONTE PARA O DESENVOLVIMENTO DE OUTRO PROGRAMA DE COMPUTADOR. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. DANO HIPOTÉTICO E MORAL. AFASTAMENTO. VERBA HONORÁRIA.

1. Os programas de computador constituem obras intelectuais sujeitas à proteção legal, as quais independem de registro no órgão competente para fins de proteção, nos termos dos arts. 7º, inciso XII, e 18, da Lei nº 9.610/98, e art. 2º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.609/98.

2. A autora foi vencedora em processo licitatório para fins de desenvolvimento de um sistema informatizado para a Administração do Município de Campo Bom, obrigando-se à transferência de tecnologia, desenvolvimento e implantação de software.

3. O software da ré não pode ser reputado mera cópia do elaborado pela parte autora, pois é superior e mais evoluído, evidenciando que a aproximação entre os programas está apenas e unicamente no objetivo, pois de resto, são completamente distintos, as linhas de programação, a linguagem e também o banco de dados são diferentes.

4. Além disso, o software desenvolvido pela autora o foi por encomenda e por contrato, em virtude de procedimento licitatório do Município de Campo Bom, a quem pertencem os direitos de sua contratação, segundo o disposto no art. 4º da Lei nº 9.609/98.

5. A existência de semelhança entre os programas de computador, tal como encontrado na perícia técnica, não infirma ofensa aos direitos do titular, nos termos do art. 6º, inciso III, da referida Lei.

6. Reconvenção: a inclusão da mensagem pela autora no Portal do Software Público Brasileiro possui caráter meramente informativo da existência desta

⁹ Apelação Cível nº 0048210-55.2017.8.17.2001, Relator Desembargador Alfredo Hermes Barbosa de Aguiar Neto, Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, julgado em 27/10/2020.

ação judicial, não contendo em si conteúdo que possa afetar a imagem da empresa ré a ponto de ensejar reparação por dano moral, na forma do arts. 186 e 927 do Código Civil.

7. Recurso da parte autora prejudicado quanto aos ônus sucumbenciais relativamente à ação principal. Mantida a honorária fixada na reconvenção, conforme prevê o art. 85, parágrafos 2º e 8º, do CPC.

POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA E O DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LOPES DO CANTO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ, PREJUDICADA A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.¹⁰

Em relação à Primeira Decisão, trata-se da Apelação Cível nº 70082674326, em que a autora alega que a ré utilizou o código-fonte de seu software (Sam-30) para desenvolver outro programa (e-Cidade), violando seus direitos de propriedade intelectual. A ré contestou, afirmando que o software foi desenvolvido de forma independente e que os direitos pertencem ao Município de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, que encomendou o desenvolvimento original.

Os principais fundamentos da decisão se coadunam com o referencial teórico do presente estudo, uma vez que o acórdão reforça a proteção dos direitos de propriedade intelectual sobre software, destacando que a cópia parcial de código-fonte sem autorização configura violação de direitos autorais. No entanto, a decisão também ressalta a necessidade de comprovação de danos materiais concretos para a concessão de indenizações, afastando pedidos baseados em danos hipotéticos. Além disso, a titularidade do software foi discutida à luz do art. 4º da Lei nº 9.609/98, com a conclusão de que, no caso concreto, a autora manteve os direitos sobre o software desenvolvido.

A ementa da Segunda Decisão segue abaixo colacionada:

Responsabilidade Civil. Indenização por danos materiais. Alegação de criação de software com posterior uso e venda indevidos pela ré. Existência de contrato de prestação de serviços firmado entre a empresa do qual o autor é sócio e a acionada. Presunção de que os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido durante a vigência do contrato, pertence à ré. Inteligência do artigo 4º da Lei 9.609/98. Conclusão que não pode ser afastada exclusivamente por prova testemunhal, dada a natureza do negócio e o expressivo valor econômico envolvido. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.¹¹

¹⁰ Apelação Cível nº 0239341-78.2019.8.21.7000, Relatora Desembargadora Eliziana da Silveira Perez, Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, julgado em 12/12/2019.

¹¹ Apelação Cível nº 0131974-19.2007.8.26.0002, Relator Desembargador Araldo Telles, Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 30/06/2019.

Em relação à Segunda Decisão, trata-se da Apelação Cível nº 0131974-19.2007.8.26.0002, em que o apelante alega ter desenvolvido um software sobre sinistros em suas horas vagas e que a apelada utilizou e vendeu o software indevidamente, sem sua autorização. Ele busca indenização por danos materiais. A apelada contesta, afirmando que o software foi desenvolvido no âmbito de um contrato de prestação de serviços, e que os direitos pertencem a ela, conforme o art. 4º da Lei nº 9.609/98.

O acórdão reforça a importância do registro de software no INPI e da formalização de contratos que especifiquem a titularidade dos direitos de propriedade intelectual. A decisão também destaca que, em caso de desenvolvimento de software no âmbito de um contrato de prestação de serviços, os direitos pertencem ao contratante, a menos que haja estipulação em contrário. A falta de prova documental e a insuficiência da prova testemunhal foram determinantes para a manutenção da sentença de improcedência.

A ementa da Terceira Decisão segue abaixo colacionada:

Ação declaratória de titularidade de sistema informático com pedidos cominatórios, de fornecimento de usuário e senha de acesso ao sistema, além de abstenção de sua utilização. Pedido cominatório subsidiário de transferência de titularidade de domínio de internet. Ação ajuizada por sociedade contra os desenvolvedores do sistema. Reconvênção com pedido cominatório de devolução de equipamentos. Ação e reconvênção julgadas procedentes.

Ação conexa, ajuizada pelos réus, de indenização por danos morais, fundada em calúnia e difamação praticadas pelos sócios da sociedade autora da outra ação, cumulada com pedido restitutivo (devolução de equipamentos). Figuram como réus, aqui, a sociedade autora da outra ação e dois de seus três sócios (a outra sócia é esposa de um dos autores)

Esta ação foi julgada parcialmente procedente. Apelações das partes contra a sentença única que julgou as três demandas.

Primeira demanda. Ação declaratória de titularidade de sistema informático e cominatória (fornecimento de usuário e senha de acesso ao sistema, além de abstenção de sua utilização), julgada procedente. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.

Provas documental, pericial e oral que atestam ser a sociedade a titular do sistema informático. Houve, entre as partes, relação de prestação de serviços de desenvolvimento de “software”, a atrair a incidência do art. 4º, “caput”, da Lei 9.609/1998: “Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de

serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.” Precedentes deste TJSP.

Sociedade em comum. Inexistência. Sobressai a falta de comprovação de declaração de vontade das partes, mesmo que tácita, para constituição de sociedade, vontade esta que, no negócio jurídico constitutivo de sociedade, possui contornos específicos: “(...) Como elementos essenciais do contrato de sociedade, cinco devem ser elencados: (...) O consentimento constitui um elemento comum a todo negócio jurídico e, aqui, apresenta-se sob uma roupagem particular e diferenciada, dada a conjugação de vontades idênticas, nomeada 'affectio societatis'.” (Marcelo fortes barbosa filho)

Reconvenção conexa à ação declaratória e cominatória, julgada procedente. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos. Prova documental, pericial e oral que demonstra serem os réus reconvincentes proprietários dos bens ali discutidos, indevidamente retidos pela sociedade reconvinida.

Ação indenizatória por danos morais e restitutória (devolução de bens), julgada parcialmente procedente para condenar a sociedade e seus sócios a indenizarem os autores. Danos morais. Sua ocorrência. Sócios da sociedade que imputaram aos réus da ação declaratória a prática de roubo (do “software”) e estelionato, não ocorridos, haja vista a legítima controvérsia, à época, sobre a titularidade do sistema informático. Indenização fixada em valor razoável e proporcional. Sentença que no ponto se confirma por seus próprios fundamentos.

Sentença que, no capítulo que julgou improcedente o pedido restitutório desta segunda demanda, merece ser anulada, com determinação para reabertura da instrução. Despacho saneador que deixou de incluir, no objeto da perícia, os bens discutidos na ação indenizatória e restitutória. Assim, vasta prova documental -- produzida para dirimir a questão da propriedade destes bens e da ocorrência de reembolso em favor dos autores -- deixou de ser analisada.

instrução. Despacho saneador que deixou de incluir, no objeto da perícia, os bens discutidos na ação indenizatória e restitutória. Assim, vasta prova documental -- produzida para dirimir a questão da propriedade destes bens e da ocorrência de reembolso em favor dos autores -- deixou de ser analisada.¹²

Em relação à Terceira Decisão, trata-se da Apelação Cível nº 035923-58.2019.8.26.0114, em que a titularidade do sistema informático “Amigo do Pulso” foi declarada como sendo da TS Lab Desenvolvimento de Sistemas Ltda., com base na Lei 9.609/98, que estabelece que, salvo estipulação em contrário, os direitos relativos ao programa de computador desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário pertencem exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público.

A alegação de sociedade em comum entre as partes foi rejeitada, devido à falta de comprovação de declaração de vontade das partes para constituir a sociedade,

¹² Apelação Cível nº 035923-58.2019.8.26.0114, Relator Desembargador Cesar Ciampolini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 28/02/2024.

mesmo que tacitamente. Foi determinado aos autores a devolução de equipamentos, sob pena de busca e apreensão.

A ementa da Quarta Decisão segue abaixo colacionada:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Rito dos artigos 381 a 383 do CPC. Prova documental. Antigo litígio envolvendo a titularidade de programas de computador. Titularidade conjunta reconhecida em demandas anteriores. Exploração comercial pela pessoa jurídica ASGA SISTEMAS S/A. Prova documental. Contratos de prestação de serviços celebrados pela pessoa jurídica que explora comercialmente os programas e pagamentos a ela efetuados. Programas de computador de titularidade de ambas as partes. Contratos devem ser acostados aos autos. Recurso desprovido.¹³

Em relação à Quarta Decisão, trata-se de Agravo de Instrumento nº 2172853-78.2023.8.26.0000, em que, apesar de não tratar diretamente do mérito sobre a discussão envolvendo a titularidade dos programas de computador em disputa, o acórdão destaca a longa disputa judicial havida entre as partes, com diversas demandas envolvendo a titularidade e exploração dos programas de computador.

A decisão de produção antecipada de provas é fundamental para garantir o acesso à informação e a possibilidade de instruir futuras ações judiciais e os documentos solicitados (contratos e comprovantes de pagamentos) são relevantes para apurar os fatos relacionados à exploração comercial dos programas de computador de titularidade conjunta.

A ementa da Quinta Decisão segue abaixo colacionada:

APELAÇÃO CÍVEL. Contrafação de software e concorrência desleal. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização. Recurso interposto pela autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido cautelar e procedentes os pedidos principais, para condenar os réus a se absterem de qualquer uso dos códigos fonte dos programas de computador da autora, ou de suas partes, bem como se abstenham da prática de quaisquer atos de alienação, sob pena de multa. Contrafação já reconhecida pela sentença. Regime jurídico aplicável da Lei nº 9.610/98, observadas também as disposições da Lei nº 9.609/98. Dano pela contrafação de software presumido. Sanção civil que encontra fundamento no art. 102 da Lei de Direitos Autorais. A fixação do valor da indenização pela prática da contrafação deve servir, entre outras coisas, para desestimular a prática ofensiva, sem, no entanto, implicar enriquecimento sem causa do titular dos direitos autorais violados. Entendimento do Colendo STJ. Para fins de sanção civil, eventual prática de concorrência desleal e outros fatos agravantes servem como fator a ser considerado no momento da quantificação do valor da indenização. Os próprios requeridos confessaram que ofereceram o programa informalmente no mercado, embora neguem a

¹³ Agravo de Instrumento nº 2172853-78.2023.8.26.0000, Relator Desembargador Francisco Loureiro, Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 04/08/2023.

contrafação. Não comprovação de concretização de venda do produto contrafeito a terceiros. Indenização fixada em R\$ 40.000,00, para cada um dos réus. Sucumbência dos réus. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.¹⁴

Em relação à Quinta Decisão, trata-se de Apelação Cível nº 1042323-04.2017.8.26.0100, em que a contrafação dos programas de computador da autora foi reconhecida com base na prova pericial. Em sua fundamentação, os julgadores entenderam que, embora os réus tenham confessado o oferecimento informal do programa no mercado, não houve comprovação de venda do produto contrafeito a terceiros. O acórdão destaca, ainda, a importância da prova pericial para a comprovação da contrafação de software e a ausência de prova da comercialização do produto.

d) Presença de outros ativos de propriedade industrial

Outra questão observada durante o mapeamento das decisões foi se a discussão envolvia outros ativos de propriedade intelectual além de know-how e/ou segredo industrial. Verificou-se que, embora tenham sido estabelecidos como critérios de mapeamento os direitos de propriedade intelectual relativos à titularidade de softwares, algumas decisões envolvendo outros ativos de propriedade intelectual protegidos no Brasil e não sobre o software diretamente foram identificadas. Nesses casos, a discussão envolvia concorrência desleal e, em alguns casos, marca e patente.

7.2 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS

A seguir serão apresentadas os resultados das entrevistas realizadas e as discussões entre os achados.

¹⁴ Apelação Cível nº 1042323-04.2017.8.26.0100, Relatora Desembargadora Viviane Nicolau, Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 14/04/2023.

a) Introdução

Este relatório apresenta uma análise das entrevistas realizadas com profissionais atuantes no setor de fusões, aquisições e *venture capital* no Brasil. O objetivo foi identificar as práticas adotadas, os desafios enfrentados e as tendências futuras no mercado brasileiro, com foco especial na propriedade intelectual, especialmente na titularidade de softwares.

Foram realizadas 12 entrevistas no total, entre os meses de setembro e outubro de 2024, por meio da ferramenta de reuniões online do Microsoft Teams. As entrevistas foram gravadas com consentimento dos participantes e, juntamente com as anotações sobre as respostas dos entrevistados, foram analisados os resultados.

b) Perfil dos Entrevistados

Os entrevistados ocupam cargos como sócios de escritórios de advocacia com atuação em M&A e VC, advogados especialistas em propriedade intelectual, gestores de fundos de *venture capital*, investidores anjos e gestores de aceleradoras, com experiência no setor que varia de 6 a 20 anos.

c) Experiência Profissional dos Entrevistados

Os entrevistados relataram que atuam na realização de *due diligences*, negociação de contratos, gestão de equipes, análise de riscos, captação de fundos e acompanhamento de investimentos.

A experiência prévia dos entrevistados inclui operações de M&A, VC, assessoria em fusões e aquisições e reestruturação societária. Alguns entrevistados têm experiência específica em setores como tecnologia, energia e startups.

d) Análise de Riscos

Todos os entrevistados destacaram a análise de riscos como algo fundamental para as operações de M&A e VC. Informaram que a análise de riscos é essencial para identificar passivos, proteger os clientes e tomar decisões informadas.

Apontaram alguns métodos de análise de riscos, tais quais a realização de *due diligence* jurídica, contábil e técnica previamente às operações. Também identificaram como relevantes a análise de riscos financeiros, regulatórios e operacionais. Mencionaram o uso de ferramentas como matrizes de risco e softwares de busca automatizada e a avaliação de riscos específicos, como sobre a titularidade de ativos, exposição a litígios e questões regulatórias.

e) Titularidade de Software e Propriedade Intelectual

Todos os entrevistados consideraram a diligência prévia sobre propriedade intelectual crucial, especialmente quando as operações envolvem empresas de tecnologia, em que o software é o seu principal ativo. No entanto, há uma percepção de que a propriedade intelectual é subvalorizada no Brasil em comparação com outros países. Isso se dá, possivelmente, na visão dos entrevistados, porque no Brasil existem outros riscos mais relevantes para as empresas e os empresários lidarem, como, por exemplo, riscos de natureza trabalhista e tributária. Por conta disso, alguns dos entrevistados entendem que as diligências realizadas previamente às operações tendem a dar um peso maior para essa modalidade de risco do que propriamente aos riscos atrelados à propriedade intelectual.

Em relação aos desafios legais relacionados à identificação da titularidade de software, sete dos entrevistados apontaram que a grande problemática envolvendo essa questão reside nas disputas sobre a titularidade do software, especialmente quando a empresa que está sendo avaliada para futura compra ou para receber um investimento é constituída por desenvolvedores que são anteriores à rodada de investimento ou à fusão, ou seja, que já não fazem mais parte do quadro societário (quando se trata de sócios) ou do quadro de colaboradores (seja contratados por meio de contratos de trabalho ou de prestação de serviços). Além disso, outra dificuldade residiria no desenvolvimento de softwares por empresas especializadas nesta função (as chamadas *software-houses*).

Os entrevistados mencionaram que a questão da titularidade do software está diretamente relacionada com o que alguns chamaram de cadeia de desenvolvimento ou cadeia de pessoalidade, que seria a capacidade da empresa de demonstrar e comprovar como se deu o desenvolvimento do código-fonte do programa de computador, desde a sua concepção até o momento atual. Esse encadeamento de

eventos e acréscimo de linhas de programação por diferentes pessoas tornaria, na visão dos entrevistados, muito difícil a identificação sobre aqueles que participaram e em que medida participaram do desenvolvimento desse ativo.

Por conta disso, entendem que muitas empresas optam por utilizar bancos de dados abertos ou linhas de código pré-concebidas e disponíveis no mercado para aquisição, facilitando o processo de criação e desenvolvimento de softwares. Isso eliminaria parte considerável do trabalho de desenvolvimento “do zero” diminuiria o risco de perda de informação caso pessoas-chave nas organizações saiam.

Em relação às *software-houses*, o problema principal estaria no momento da contratação dessas empresas, porque muitas delas são contratadas informalmente, ou seja, sem a devida formalização por meio de contratos de prestação de serviços. Sem as amarras necessárias do ponto de vista de propriedade intelectual, algumas empresas acabam contratando serviços de desenvolvimento sem prever a cessão do código e do software para si, mantendo a titularidade com os desenvolvedores ligados à *software-house*. Ou, mesmo quando há previsões dessa natureza, não há disposições suficientes sobre os bancos de dados utilizados por essas empresas, ou sobre vedações de uso de softwares abertos ou pré-concebidos, de forma que o produto (software) contratado pode acabar violando direitos de terceiros.

f) Registro de Software no Brasil

Os entrevistados afirmaram que a ausência de registro de software não é um fator decisivo para a realização de investimentos ou de compra de uma empresa e que o registro de software no INPI não é uma prática comum entre as empresas brasileiras.

De acordo com os entrevistados, o registro de software não é uma prática comum no Brasil, especialmente em startups e empresas em estágio inicial. Alguns entrevistados destacaram que o registro de software seria subvalorizado no país, principalmente porque o Brasil não é um grande produtor de tecnologia em comparação com países como os Estados Unidos.

Essa visão foi reforçada por diversos profissionais entrevistados, que mencionaram que o registro de software raramente é realizado, e a preocupação maior está na documentação interna que comprova a titularidade do software, como

contratos de cessão de direitos com desenvolvedores e *software-houses*, já mencionado anteriormente. Embora a diligência sobre propriedade intelectual seja recomendada, o registro de software não é um ponto central em auditorias ou negociações.

Também destacaram a importância da titularidade do software, especialmente em empresas onde o software é o principal ativo do negócio. Em estágios mais avançados de investimento, a análise de riscos relacionados à propriedade intelectual se torna mais rigorosa, e a falta de documentação adequada pode levar à rejeição de uma operação, seja de investimento ou de compra e venda. Um dos entrevistados mencionou uma operação que foi cancelada devido a problemas de titularidade de um software por causa de um código-fonte desenvolvido por ex-funcionários de uma empresa falida. Nenhum dos entrevistados mencionou ter passado por alguma situação envolvendo uma operação, seja de M&A ou de VC, em que o registro do software tenha sido um fator decisivo ou apontado como uma exigência por parte dos compradores ou dos investidores.

A mitigação de riscos, segundo os entrevistados, é feita por meio de declarações e garantias sobre a titularidade do software, e não pelo seu registro formal.

Alguns entrevistados ressaltaram que, embora a legislação brasileira sobre software seja considerada adequada, a falta de incentivos para o registro formal e a confusão entre as leis de direitos autorais e de software dificultam a adoção dessa prática, e sugeriram que o INPI poderia simplificar ainda mais o procedimento ou oferecer benefícios para empresas que optem pelo registro.

Outros entrevistados mencionaram que a baixa adoção do registro de software no Brasil pode ser atribuída à legislação brasileira não exigir o registro de software como condição para a sua proteção (uma vez que o software é considerado direito autoral no Brasil e não há necessidade de registro para garantir sua proteção).

g) Práticas adotadas para a mitigação de riscos

Os entrevistados apontaram que a realização de *due diligence* jurídica é uma prática comum em operações de M&A e VC, mas o escopo dessa diligência varia dependendo do tamanho e do estágio da empresa a ser analisada (essas diferenças serão abordadas no tópico subsequente).

A *due diligence* é uma prática fundamental em operações de M&A e VC, sendo amplamente mencionada pelos entrevistados como essencial para a avaliação de riscos. Todos os entrevistados destacaram que a análise de riscos é crucial para decidir se uma operação deve ou não prosseguir, especialmente em setores regulados, como o de energia e o de tecnologia.

Ampliando um pouco mais o conceito da *due diligence*, alguns entrevistados mencionaram que a diligência não é apenas jurídica, mas também contábil e técnica, como forma de identificar potenciais problemas, como passivos trabalhistas, questões regulatórias e titularidade de ativos. A *due diligence* inclui uma análise de passivos, processos judiciais e questões societárias, além de uma avaliação do potencial de crescimento da empresa.

Os entrevistados complementaram informando que a *due diligence* costuma ser dividida em duas frentes: uma jurídica/contábil e outra de negócios. Um dos entrevistados, vinculado a um fundo de investimentos, explicou que utiliza uma metodologia própria para avaliação de riscos e oportunidades de cada investimento, baseada em tecnologia, mercado, finanças e pessoas. Ele ressaltou que, embora a *due diligence* seja essencial, muitos riscos são mitigados após o investimento, por meio de planos de ação dentro de uma determinada linha de tempo.

A estruturação de operações e a elaboração de contratos robustos são práticas essenciais para garantir a segurança jurídica e o alinhamento de expectativas entre as partes. Destacaram, ainda, a importância dos contratos estabelecidos nas operações de M&A e VC, como as cláusulas de *lockup*¹⁵ e os mútuos conversíveis¹⁶, especialmente quando há aquisição parcial de tecnologia, reforçando que a garantia dos direitos de cessão de tecnologia é fundamental para proteger os investidores. Alguns entrevistados reiteraram a importância de contratos claros e bem estruturados, especialmente em estágios iniciais de startups, porque entendem que a falta de

¹⁵ Segundo definição da Nasdaq (*Lock-up Agreement*, NASDAQ), uma cláusula de *lock-up* é comumente utilizada quando o comprador de títulos concorda em não vender os títulos por um determinado período (o período de *lock-up*). As cláusulas de *lock-up* de ações e de gestão são uma forma de manutenção dos sócios fundadores e administradores nas startups.

¹⁶ O mútuo conversível é um contrato de empréstimo que permite ao investidor converter o valor emprestado em participação societária na empresa, geralmente uma startup, em um momento futuro. É uma forma comum de investimento, especialmente em empresas em estágio inicial, onde o potencial de crescimento é alto, mas também há riscos significativos (Mútuo conversível, THE STARTLAW). Atualmente, sua regulação vem expressa na Lei Complementar nº 182/21, o Marco Legal das Startups.

formalização pode gerar riscos significativos, como disputas de titularidade e problemas com ex-funcionários ou parceiros.

Os entrevistados mencionaram que a atividade da empresa investigada, independente da operação ser de M&A ou VC, impõe maior ou menor atenção a determinados riscos atrelados a essa atividade. Os critérios-chave considerados variam de acordo com o tipo de empresa e o setor de atuação. Por exemplo, mencionaram que em empresas do setor de tecnologia, a propriedade intelectual, especialmente a titularidade de software e a cadeia de desenvolvimento são aspectos críticos, enquanto em empresas de outros setores, como o metalmeccânico, a propriedade intelectual pode ser até mesmo irrelevante. Em setores regulados, como energia e telecomunicações, a análise regulatória é um aspecto crítico da *due diligence*.

Outro aspecto abordado como prática adotada diz respeito à governança corporativa, especialmente em estágios mais avançados ou operações envolvendo estruturas mais robustas. Um dos entrevistados vinculado a fundo de investimento destacou as regras rigorosas de governança que são adotadas, incluindo a necessidade de aprovação unânime dos quotistas para eventos de alienação da propriedade intelectual de uma empresa investida. Ele mencionou que a governança é essencial para proteger os interesses dos investidores e garantir o sucesso das empresas investidas.

Por fim, os entrevistados ligados a fundos de investimento complementaram que o acompanhamento das empresas investidas é uma prática fundamental, especialmente em estágios iniciais, ajudando-as a resolver problemas e a implementar melhorias após o recebimento do investimento.

h) Diferenças entre as práticas adotadas para análise de riscos em startups e empresas estabelecidas

A análise de riscos em operações de M&A e VC varia significativamente dependendo do tipo de empresa envolvida, se uma empresa em estágio inicial, uma startup ou uma empresa já estabelecida e com uma estrutura maior, além do porte da transação. Enquanto em startups a *due diligence* tende a ser mais ágil e focada em aspectos críticos, como a titularidade de ativos de propriedade intelectual e a estrutura

societária, em empresas consolidadas a *due diligence* é mais abrangente, com uma análise detalhada do histórico da empresa, passivos financeiros e possíveis questões regulatórias que impactam o negócio.

Os entrevistados destacaram que, em empresas estabelecidas, a *due diligence* tende a ser mais extensiva, com foco na revisão do histórico da empresa investigada, incluindo aspectos contábeis, financeiros, regulatórios e operacionais. Já em startups, a análise é mais voltada para o futuro, com menos ênfase no passado, devido ao menor volume de dados históricos que uma empresa dessa natureza possui e ao fato de que os valores envolvidos nas operações, seja de M&A ou de VC, muitas vezes não justificam uma análise tão detalhada. Foi mencionado, ainda, maior pressa para realização de operações envolvendo startups, o que contribui para uma *due diligence* mais superficial e com enfoque nos pontos mais relevantes para o negócio.

Para startups, o foco é nas pessoas que compõem o quadro societário, nos fundadores, no produto e no potencial de mercado e de crescimento. Para empresas estabelecidas, os critérios incluem a saúde financeira, a titularidade de ativos e a exposição a riscos regulatórios – portanto, a preocupação com a governança corporativa é maior, especialmente quando há múltiplos investidores envolvidos.

Essa visão é reforçada pelo entendimento dos entrevistados de que em operações com startups a *due diligence* é realizada de forma mais rápida e pragmática, priorizando questões societárias e, quando envolve tecnologia, a titularidade dos ativos de propriedade intelectual. Em contraste, em empresas consolidadas, a *due diligence* é mais completa, abrangendo áreas como contabilidade, finanças, questões regulatórias e operacionais.

Complementando esse entendimento, alguns entrevistados, que são advogados e atuam em operações de M&A e VC, mencionaram que há uma percepção de maior tolerância ao risco em transações envolvendo startups, o que resulta em uma análise prévia menos criteriosa. Em empresas consolidadas, espera-se que a estrutura esteja mais organizada, e a *due diligence* é realizada de forma mais detalhada para mitigar tais riscos. A complexidade da operação também exige um contingenciamento mais robusto dos riscos identificados.

i) Principais desafios legais e regulatórios

Em relação aos desafios regulatórios apontados pelos entrevistados, pode-se observar que a maioria dos entrevistados não identificou o ambiente legal e regulatório brasileiro como um desafio a ser superado. Ao contrário, entendem os entrevistados que este é um ambiente relativamente flexível para operações de M&A e VC, em que prevalece a autonomia privada das partes envolvidas nas operações.

Por outro lado, também destacaram que, embora essa seja a regra, há exceções, principalmente em setores regulados, como o de telecomunicações, energia e jogos em geral. Nesses casos, quando envolvem agências reguladoras, por exemplo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica ou a Agência Nacional de Telecomunicações, a obtenção de autorizações pode gerar complexidade e impactar consideravelmente o andamento e o prazo das operações.

Alguns entrevistados mencionaram, ainda, que a ausência de jurisprudência relativamente ao tema das operações de M&A e VC se deve ao fato de que as partes envolvidas optam, como regra, por incluir nos contratos cláusulas de arbitragem, afastando a jurisdição estatal e, por ser um procedimento sigiloso, há poucas decisões públicas para consulta. Advogados entrevistados mencionaram que a falta de jurisprudência em arbitragem para disputas de M&A é uma fragilidade do sistema brasileiro, o que pode gerar incertezas nas operações.

Em relação à propriedade intelectual e, mais especificamente, aos desafios relacionados à identificação da titularidade de softwares nas operações de M&A e VC, os entrevistados entendem que a legislação brasileira é considerada adequada, mas há desafios práticos, como a falta de registro de software e a complexidade de comprovar a sua titularidade por meio documental.

j) Tendências emergentes e expectativas para o mercado

Os entrevistados identificaram diversas tendências emergentes no mercado de M&A e VC, incluindo o aumento do interesse em setores específicos, como *healthcares*, *fintechs* e *legaltechs*. Um tema reiteradamente mencionado pelos entrevistados é a inteligência artificial, uma vez que está revolucionando todos os mercados, com um crescente interesse das corporações em empresas que utilizam inteligência artificial em seus negócios.

Um dos entrevistados destacou que o uso de ferramentas de inteligência artificial para o desenvolvimento de softwares também é uma preocupação dos investidores, uma vez que isso impactaria sobremaneira a lógica até então adotada de avaliação da cadeia de desenvolvimento (ou de pessoalidade), a partir da possibilidade de desenvolvimento de softwares sem o componente humano como tomador de decisão.

Além disso, alguns entrevistados apontaram que houve um crescimento do uso de ferramentas de inteligência artificial para auxiliar as operações de M&A e VC, seja na fase de *due diligence*, seja para elaboração de documentos ou de relatórios.

Todos os entrevistados enfatizaram que o mercado de operações de M&A e VC voltou a crescer, porém ainda não se compara à quantidade de investimentos realizados durante a pandemia de COVID-19, pois o mercado passou por uma retração muito forte e os investidores estão mais cautelosos, com foco maior em riscos e ativos. Além disso, um dos entrevistados destacou que a falta de IPOs no mercado brasileiro é um desafio para a liquidez e a saída de investimentos.

7.3 CLASSIFICAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DOS RISCOS

A partir do cruzamento e avaliação da literatura estudada e dos resultados obtidos tanto na pesquisa de jurisprudência quanto nas entrevistas realizadas, buscou-se elencar os principais riscos identificados em relação à titularidade de softwares em operações de M&A e VC no Brasil.

Para avaliar os riscos identificados utilizou-se a definição de risco do PMBOK, que estabelece que se trata de evento ou condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo sobre um objetivo de determinado projeto. Em seguida, classificou-se os riscos identificados por três elementos: 1) o próprio evento de risco, 2) a consequência ou o impacto da ocorrência do evento de risco, e 3) a probabilidade ou possibilidade deste evento de risco ocorrer.

Por fim, estes resultados foram compilados em uma matriz de riscos e apresentados no Anexo II, que consiste em um Relatório Técnico Conclusivo que propõe diretrizes e uma matriz de riscos que buscam mitigar os impactos negativos

sobre a titularidade de softwares e outros aspectos tecnológicos, promovendo um ambiente mais seguro e favorável ao desenvolvimento inovador.

7.3.1 Identificação e avaliação de riscos

A seguir serão detalhados os principais riscos identificados.

a) Ausência de registro do software no INPI

Em que pese o registro de software no INPI permita identificar a quem pertence a titularidade sobre ele, uma vez que no momento do pedido de registro é necessário declarar quem é o titular e ele servir como prova pré-constituída, facilitando a defesa em caso de litígio, o registro de software não é prática usual no Brasil. É provável, com base nos resultados apresentados no presente estudo, que uma empresa sob análise em uma operação de M&A ou de VC não possua registro do seu software.

A ausência de tal registro, por sua vez, não tem impacto significativo sobre a realização da operação, sendo dispensável pelos investidores (não sendo cobrado o registro tanto na fase anterior ao fechamento quanto na fase posterior). O entendimento majoritário é de que o enquadramento por direitos autorais não impõe o registro sobre o software para sua proteção, sendo mais relevante a documentação apta a comprovar a cadeia de desenvolvimento do software para fins de garantia sobre a sua titularidade.

Para mitigar esse risco, é possível obter o registro do software perante o INPI. Contudo, como tal prática não é sequer necessariamente recomendada, a ausência do registro pode ser suplantada pela documentação da cadeia de desenvolvimento do software.

b) Ausência de formalização da cessão dos direitos de titularidade sobre o software pelos fundadores

A formalização da cessão dos direitos de propriedade intelectual dos fundadores evita discussões sobre titularidade, pois estabelece de forma clara que os fundadores cederam os direitos sobre suas criações para a sociedade constituída. Com base nos resultados apresentados no estudo, há uma probabilidade média de que os fundadores não tenham formalizado a cessão dos direitos.

Fundadores de startups muitas vezes não formalizam a transferência de direitos do software para a empresa, o que pode gerar disputas futuras sobre propriedade intelectual, especialmente em casos de saída de sócios ou venda da empresa. Exigir a assinatura de contratos de cessão de direitos pode ser uma forma de mitigar esse risco, garantindo que todos os direitos sejam transferidos à pessoa jurídica que receberá o investimento ou será adquirida. Porém, o momento para essa exigência pode variar conforme a operação em questão, por vezes sendo exigido antes da assinatura dos documentos definitivos da operação, em outras posteriormente.

c) Ausência de formalização da cessão dos direitos de titularidade sobre o software pelos desenvolvedores

Apesar da previsão do art. 4º da Lei de Software¹⁷, da qual decorre que diante da ausência de formalização sobre a cessão dos direitos de propriedade intelectual, a titularidade sobre eventual software desenvolvido pertencerá ao empregador, se a contratação se dá por vínculo estatutário, ou ao contratante de serviços, se a contratação for de prestação de serviços, a falta de formalização é considerada um risco, à medida que não se pode comprovar qual a forma de contratação do desenvolvedor e se houve algum combinado entre as partes que permita a interpretação de que o software desenvolvido não foi cedido à sociedade.

Assim, desenvolvedores terceirizados ou funcionários podem reivindicar direitos sobre o software se não houver contrato expresso de cessão de direitos autorais, especialmente sob o argumento de autoria individual sobre a obra. Trata-se de um risco com alta probabilidade de ocorrência, principalmente considerando empresas em estágio inicial de desenvolvimento, porém com impacto médio, uma vez que a referida previsão legal pode suprir a ausência da devida formalização.

Para mitigar esse risco, deve ser exigida a formalização dos contratos contendo cláusulas claras de cessão de direitos de propriedade intelectual sobre softwares

¹⁷ “Art. 4º Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.”

desenvolvidos e elaborados durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, além de manter registros detalhados da contribuição de cada desenvolvedor.

d) Ausência de formalização da cessão dos direitos de titularidade sobre o software pela *software-house*

Em determinadas situações, as empresas terceirizam o desenvolvimento de seus programas de computador para *software-houses*, que são empresas especializadas nesse tipo de desenvolvimento e possuem a mão de obra necessária para essa finalidade. É média a probabilidade de que esse tipo de desenvolvimento seja utilizado, conforme os resultados da pesquisa.

Diferentemente da contratação de desenvolvedores individualmente, que está amparada pela exceção já referida do art. 4º da Lei de Software, há uma discussão se no caso das *software-houses* essa presunção seria aplicável. Em sentido contrário, a Lei de Direitos Autorais determina como regra geral que a cessão dos direitos autorais não é presumida e depende de estipulação contratual escrita¹⁸.

Sendo assim, se não houver contrato prevendo a transferência expressa dos direitos de propriedade intelectual sobre o software desenvolvido para a contratante, isso pode gerar disputas sobre a titularidade do software, especialmente se a *software-house* alegar que é coautora ou que se trata apenas de uma licença limitada de uso do programa e não de uma cessão definitiva.

Como forma de mitigar esse risco, é recomendado assegurar a formalização dos contratos com as *software-houses* e incluir cláusulas explícitas de transferência total de direitos (incluindo o código-fonte e demais documentos necessários para operacionalização do software), com previsões adicionais de garantia sobre a originalidade e indenização por violação de direitos de terceiros.

¹⁸ “Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações: (...) II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita; (...) Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa.”.

e) Utilização de softwares de terceiros na modalidade de código aberto no desenvolvimento do software

É comum no desenvolvimento de softwares a utilização de códigos-fonte de variadas bases de dados, incluindo software de código aberto (ex.: GPL, MIT). As licenças de código aberto podem impor determinadas condições para sua utilização, como a obrigação de compartilhamento do código derivado ou restrições comerciais, o que pode ser um risco do ponto de vista legal por questões de confidencialidade, podendo até mesmo inviabilizar a exploração econômica do software desenvolvido.

O uso dessa modalidade de software precisa ser devidamente documentado, para garantir que não há infração às condições de uso, sendo recomendado, ainda, a realização de auditoria de licenças (chamado de *OSS compliance review*) antes do desenvolvimento, mapeando todas as dependências e garantindo conformidade com os termos das licenças utilizadas.

f) Utilização de ferramentas de inteligência artificial no desenvolvimento do software

O crescente uso de ferramentas de inteligência artificial (por exemplo o GitHub Copilot) no desenvolvimento de softwares pode gerar, total ou parcialmente, um código contendo direitos autorais de terceiros ou que viola licenças de uso, expondo a empresa a reclamações por uso indevido, sujeita a indenizações e até mesmo determinação de interrupção do uso do software.

Por isso, é necessário implementar políticas de revisão humana sobre o desenvolvimento do código gerado por ferramentas de inteligência artificial e verificar os termos de uso de tais ferramentas para garantir que o código produzido seja livre de violações, bem como manter um histórico da documentação.

g) Disputas sobre a titularidade do software

Eventuais disputas judiciais, extrajudiciais ou arbitrais sobre a titularidade do software precisam ser identificadas. Elas podem envolver conflitos entre sócios,

investidores ou ex-funcionários devido à falta de documentação clara sobre a titularidade do software, especialmente em empresas em estágio inicial.

Em que pese não seja alta a probabilidade de sua ocorrência, caso haja, eventual disputa envolvendo a titularidade do software tem um impacto alto a ser considerado em uma operação de M&A ou de VC. Por isso, é necessário manter contratos societários atualizados contendo cláusulas sobre propriedade intelectual e durante a due diligence prévia em operações de M&A e VC verificar a documentação pertinente à cadeia de titularidade.

h) Ausência de autorização de agência reguladora para o funcionamento ou exploração do software

Em caso de operações de M&A ou de VC envolvendo empresas que operam em setores regulados (por exemplo de saúde, telecomunicações ou energia), podem ser exigidas aprovações específicas de órgãos reguladores como ANVISA, BACEN, ou CADE e a não conformidade pode resultar em multas ou suspensão de operações.

A probabilidade de ocorrência dependerá do setor avaliado, porém o impacto é alto nos setores regulados. Como forma de mitigar esse risco, recomenda-se consultar especialistas de setores regulatórios durante o desenvolvimento do software e incluir a análise de compliance regulatório como parte da due diligence em operações de M&A e VC.

i) Ausência de autorização ou de licença de uso de softwares de terceiros

No processo de desenvolvimento do software, o uso não licenciado de softwares proprietários de terceiros (por exemplo, bibliotecas pagas), ou o uso para além dos limites impostos pelo licenciamento, podem acarretar ações judiciais por violação de direitos autorais, danos à reputação e indenizações.

A probabilidade de isso ocorrer é média, considerando os resultados do estudo, sendo alto o impacto para a titularidade do software. Por isso, é recomendável manter um inventário atualizado de todos os softwares de terceiros utilizados, com comprovantes de licenças válidas, e realizar auditorias periódicas.

j) Divulgação de informações confidenciais sobre o software

A depender da complexidade do código-fonte e do software desenvolvido, tão ou mais importante do que o próprio código é o modo de utilização do sistema. Se houver a divulgação não autorizada do código-fonte, dos algoritmos que o compõe ou mesmo de documentos que sirvam para sua utilização e operacionalização, isso pode acarretar na perda significativa da vantagem competitiva e, em última instância, do valor de mercado da empresa que está sendo investida ou adquirida.

Para evitar que isso ocorra é necessário formalizar os acordos de confidencialidade, para que as informações confidenciais da empresa não sejam divulgadas sem a sua autorização. Por conta disso, recomenda-se implementar acordos de confidencialidade robustos com colaboradores e parceiros, além de políticas de segurança cibernética (por exemplo, controle de acesso ao código-fonte e utilização de criptografia).

7.3.2 Matriz de riscos

A matriz de riscos (quadro 2) foi estruturada com os principais riscos identificados, organizando-os em três eixos centrais:

1) Identificação do risco: o primeiro quadro descreve o risco em si, apresentando uma definição clara e contextualização com base na literatura, jurisprudência e entrevistas realizadas.

2) Probabilidade e impacto: o segundo quadro avalia a probabilidade de ocorrência do risco nas operações de M&A e VC, bem como o impacto potencial caso ele se materialize. Essa análise considera: (i) Probabilidade: a chance de o evento de risco efetivamente acontecer; e (ii) Impacto: as consequências jurídicas, financeiras, operacionais ou reputacionais decorrentes da sua ocorrência.

3) Medidas de mitigação: o terceiro quadro propõe ações para reduzir a probabilidade ou o impacto da materialização do risco, com base em melhores práticas e recomendações extraídas da pesquisa.

Quadro 2 – Matriz de riscos.



Continuação



Fonte: O Autor (2025)

A classificação dos riscos considerou dois fatores essenciais: (a) conformidade legal: o grau de alinhamento da situação analisada com a legislação aplicável; e (b) potencial de danos: a capacidade do risco de causar prejuízos diretos, indiretos ou reputacionais à sociedade avaliada ou à viabilidade da operação. Com base nesses critérios, atribuíram-se os seguintes níveis: baixo, médio e alto, conforme quadro 3.

Quadro 3 – Critérios de classificação de riscos.

Nível	Probabilidade de ocorrência	Impacto potencial
Baixo(a)	A situação apresenta pouca desconformidade com a legislação, sendo remota a chance de ser considerada ilegal ou de gerar danos significativos.	Efeitos limitados, sem comprometer a viabilidade da operação.
Médio(a)	Há parcial conformidade com a legislação, sendo possível que a situação seja questionada juridicamente ou gere danos moderados.	Impactos perceptíveis, mas gerenciáveis, com possibilidade de afetar a operação ou a reputação.
Alto(a)	Existe desconformidade clara com a legislação, sendo provável que a situação seja considerada ilegal ou cause danos relevantes.	Consequências graves, podendo inviabilizar a operação ou acarretar perdas financeiras e judiciais significativas.

Fonte: O Autor (2025)

8 IMPACTOS

A implementação do método proposto nesta pesquisa oferece uma vantagem competitiva significativa para empresas envolvidas em operações de fusões e aquisições e investimento de *venture capital* no setor de tecnologia no Brasil. Essa vantagem não se limita apenas às empresas diretamente envolvidas, mas também pode ser replicada por aceleradoras, incubadoras e fundos de investimento, independentemente de estarem ou não ligados a Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs). Essas organizações, ao adotarem o método desenvolvido, estarão mais bem preparadas para avaliar os riscos relacionados à titularidade de softwares, aumentando assim a eficácia de seus investimentos e promovendo um ambiente mais seguro e confiável para o desenvolvimento de startups de tecnologia.

Além disso, o trabalho contribui para a estruturação de um ambiente em que empreendedores tenham acesso a um maior conhecimento sobre as práticas necessárias para obter investimentos e expandir seus negócios. Ao fornecer diretrizes claras e uma metodologia sólida para avaliação de riscos relacionados a softwares, os empreendedores estarão mais bem preparados para comunicar o valor de suas empresas e atrair investidores.

Gestores de fundos de investimento, aceleradoras e incubadoras de startups também podem se beneficiar diretamente dessa pesquisa, seja aplicando o método proposto em suas próprias operações ou recomendando sua aplicação para as startups que representam. A consulta aos resultados da pesquisa pode orientar esses profissionais na tomada de decisões mais informadas e na identificação de oportunidades de investimento mais promissoras, contribuindo para o crescimento e o sucesso do ecossistema de inovação tecnológica no Brasil.

9 ENTREGÁVEIS DE ACORDO COM OS PRODUTOS DO TCC

No âmbito deste estudo, foram elaborados entregáveis que fornecem uma compreensão abrangente e aprofundada dos riscos jurídicos associados à titularidade de softwares em operações de M&A e VC no Brasil.

O Relatório Técnico Conclusivo que consta no Anexo II é o cerne do trabalho, sintetizando todas as análises, descobertas e recomendações. A Matriz SWOT que consta no Apêndice A proporciona uma visão clara dos pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças relacionados à gestão dos riscos jurídicos, permitindo uma avaliação estratégica abrangente. A Matriz Canvas, que consta no Apêndice B, por sua vez, concentra os aspectos-chave da proposta de valor, recursos-chave, parcerias-chave e atividades-chave para gerenciar esses riscos, demonstrando uma abordagem pragmática para lidar com os desafios identificados.

Complementando esses elementos, um texto dissertativo aprofundou as discussões teóricas e práticas, explorando os fundamentos legais, econômicos e tecnológicos relacionados aos riscos de propriedade intelectual nas operações estudadas. Por fim, foi submetido em forma de artigo científico para a Revista Brasileira de Inovação, conforme Anexo III, detalhando as metodologias empregadas, as descobertas e as implicações práticas do trabalho, contribuindo para a disseminação de conhecimento no campo da propriedade intelectual, tecnologia e inovação.

10 CONCLUSÕES

O objetivo deste estudo residiu na identificação e avaliação da aplicação de um método para determinar os riscos jurídicos relacionados à titularidade de softwares em operações de fusões e aquisições de empresas e de investimentos de capital de risco. O cerne da pesquisa concentrou-se em um desafio crucial: garantir uma análise abrangente e eficaz dos riscos legais que envolvem ativos intelectuais, especificamente softwares, em contextos de M&A e VC. A justificativa para essa pesquisa esteve ancorada na necessidade de abordar as implicações legais que podem surgir ao lidar com ativos de propriedade intelectual em transações comerciais de alta complexidade.

A solução proposta consistiu em avaliar a aplicação de um método que integre tanto os princípios de análise de riscos quanto os aspectos jurídicos pertinentes ao direito de propriedade intelectual aplicável aos softwares.

A expectativa era de que, por meio da aplicação desta abordagem metodológica, fosse possível mapear os riscos existentes e as soluções para sua mitigação, dentro do campo de estudo delimitado. Ao considerar de maneira sistêmica os aspectos técnicos e jurídicos, esperou-se que a solução proposta auxiliasse as partes envolvidas a tomar decisões mais informadas e estratégicas, minimizando possíveis litígios e garantindo a segurança jurídica das transações dessa natureza. Ao preencher essa lacuna crítica entre o mundo da tecnologia e o campo jurídico nas esferas das operações de M&A e VC, este estudo pretendeu contribuir para a eficiência de transferência de tecnologia complexas.

A aplicação do método proposto permitiu mapear os riscos existentes e identificar soluções para sua mitigação, contribuindo para a tomada de decisões mais informadas e estratégicas por parte dos envolvidos em operações de M&A e VC. A análise demonstrou que o procedimento de *due diligence* é essencial e, quando realizado de maneira completa e abrangente, é fundamental para evitar surpresas futuras, especialmente no que diz respeito à titularidade de softwares. A sensibilidade em lidar com essas questões foi reiterada, destacando-se a importância de uma abordagem minuciosa e especializada.

Um dos resultados significativos foi a constatação de que a jurisprudência sobre o tema ainda é incipiente, tendo sido identificadas poucas decisões judiciais

envolvendo a discussão sobre a titularidade de softwares. Isso se deve, em grande parte, ao que se pode constatar a partir das entrevistas realizadas com profissionais que atuam em operações de M&A e VC, tanto advogados, quanto outros profissionais ligados a fundos de investimentos, investidores-anjo e aceleradoras de startups, relacionado o fato de que os conflitos decorrentes de operações de M&A e VC são frequentemente resolvidos por meio de procedimentos de arbitragem, o que limita a publicidade e a formação de precedentes judiciais. Outro resultado relevante obtido a partir da pesquisa jurisprudencial foi a identificação de critérios utilizados pelos julgadores para solução das disputas, que estão em linha do referencial teórico estudado e demonstram que a grande controvérsia reside na aplicação do artigo 4º da Lei de Software.

As entrevistas também revelaram que as práticas em operações de M&A e VC no Brasil são fortemente influenciadas pelo estágio de desenvolvimento das empresas (startups versus empresas estabelecidas) e pelo setor de atuação. A análise de riscos, especialmente em relação à titularidade de softwares e demais ativos de propriedade intelectual, é considerada essencial, mas enfrenta desafios como a subvalorização da proteção à propriedade intelectual no Brasil e a complexidade de operações que envolvem setores regulados. Esses desafios são agravados pela falta de clareza regulatória e pela necessidade de adaptação constante às mudanças no ambiente jurídico e tecnológico.

Outra conclusão relevante diz respeito à ausência de registro de softwares, que foi apontada pelos entrevistados como algo corriqueiro nas operações em que estiveram envolvidos e que não é considerado como um risco relacionado à titularidade de softwares. Isso se coaduna com a própria natureza do software no Brasil, que é protegido como direito autoral e, portanto, dispensa o registro para sua proteção, e corrobora a necessidade de garantir pela via documental a comprovação da cadeia de desenvolvimento, também chamada de cadeia de pessoalidade, sobre as linhas de programação do programa de computador.

A pesquisa também evidenciou a importância de uma abordagem proativa na identificação e gestão de riscos relacionados à titularidade de softwares. A documentação adequada e a clareza nas transferências de direitos de propriedade intelectual são elementos críticos para garantir a segurança jurídica das transações. A problemática principal do trabalho foi a dificuldade para realizar a avaliação jurídica

assertiva sobre a titularidade de programas de computador e a principal contribuição do texto está na facilitação para os empreendedores obterem mais investimentos e para os investidores tomarem decisões mais informadas.

Por meio da compilação desses resultados foi desenvolvida uma matriz de riscos, contendo os principais riscos identificados ao longo da pesquisa, organizados em três eixos centrais: 1) Identificação do risco, com a sua definição; 2) Probabilidade de ocorrência do risco nas operações de M&A e VC e do impacto potencial caso ele se materialize, considerando (i) probabilidade de ocorrência do evento de risco e (ii) as consequências jurídicas, financeiras, operacionais ou reputacionais decorrentes da sua ocorrência; e 3) Medidas de mitigação para reduzir a probabilidade ou o impacto da materialização do risco.

Com base nas entrevistas, foi possível verificar as tendências futuras apontando para um maior foco em setores específicos, como tecnologia ligada à saúde e energia, com uma crescente especialização nas práticas de *due diligence*, bem como a adoção de tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, além da expectativa de retomada de crescimento do mercado de M&A e VC após um período de retração, com uma maior ênfase na cautela dos investidores e aumento da preocupação sobre a proteção de ativos intangíveis e na mitigação de riscos, jurídicos e não jurídicos.

Em síntese, este estudo contribuiu para esclarecer o funcionamento das operações de M&A e VC, apresentando uma perspectiva jurídica sobre a análise de riscos relacionadas à titularidade de softwares, ao propor uma metodologia que integra a análise de riscos jurídicos e técnicos, preenchendo uma lacuna crítica entre o mundo da tecnologia e o campo jurídico.

Ao fornecer reflexões sobre os riscos associados à titularidade de softwares e sugerir práticas para sua mitigação, a pesquisa buscou auxiliar as partes envolvidas a tomar decisões mais seguras e estratégicas, minimizando litígios e garantindo a segurança jurídica das transações. A evolução do ambiente regulatório e a adoção de novas tecnologias continuarão a influenciar as práticas nesse campo, exigindo uma constante atualização e adaptação por parte dos profissionais envolvidos.

11 PERSPECTIVAS FUTURAS

Este estudo poderá desencadear discussões importantes e plurifacetadas sobre a interseção entre tecnologia, propriedade intelectual e transações comerciais. Uma das principais discussões potenciais reside na necessidade de atualizar e aprimorar as práticas atuais de gestão de riscos em operações de fusões e aquisições e investimentos de capital de risco. O trabalho destacou a importância de considerar de forma mais abrangente a titularidade sobre softwares para além da tradicional visão sobre o registro de softwares e sua implicação nos contratos celebrados em operações dessa natureza, levando a debates sobre como as empresas devem adaptar suas estratégias para mitigar riscos jurídicos associados a ativos intangíveis em ambientes comerciais cada vez mais tecnológicos.

Como limitações do estudo, ressalta-se que não foram analisadas decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho, assim como pela Justiça Federal. Além disso, é possível ampliar a pesquisa para outros Tribunais de Justiça de outros estados, como de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, devido às características desses estados de também serem relevantes do ponto de vista econômico e de tecnologia. Por essa razão, como contribuições para pesquisas futuras, sugere-se a continuidade dos estudos por meio de mapeamento das decisões judiciais com a expansão para outras jurisdições dentro do território brasileiro.

Ainda, a própria escolha de pesquisar somente por decisões proferidas pelo poder judiciário poderia ser revisitada, para contemplar a arbitragem que, como visto, tende a ser a forma de resolução de disputas mais utilizada nos contratos envolvidos em operações de M&A e VC. Outra fonte de pesquisa não abordada foi a jurisprudência internacional, que pode complementar o estudo realizado e apresentar resultados relevantes para o objetivo do presente estudo ou de pesquisas futuras, servindo como base de comparação entre as práticas adotadas no Brasil e em outros países, notadamente nos Estados Unidos de América, a fim de verificar se os resultados se assemelham ou se diferem das percepções e dos resultados identificados no presente estudo.

A possibilidade de expansão do objeto do estudo para outros riscos além da titularidade de softwares também pode trazer uma visão mais ampla para fins de auxiliar as partes envolvidas em operações dessa natureza. Inclusive, outros riscos

não abordados diretamente no trabalho foram apontados pelos entrevistados, tais como riscos de natureza regulatória, trabalhista, tributária, e não jurídicos, como do ambiente de negócios e seus impactos para maior ou menor realização de operações.

Por fim, um tema que foi apresentado por alguns dos entrevistados é o da inteligência artificial, que também não foi objeto deste estudo e tem condição de se tornar relevante nas operações de M&A, seja diretamente relacionado aos riscos jurídicos de titularidade dos softwares, seja pela própria utilização de ferramentas que poderão auxiliar as partes envolvidas na análise e na tomada de decisões.

Em última análise, esse trabalho tem o potencial de catalisar debates enriquecedores sobre as melhores práticas e políticas a serem adotadas no campo da propriedade intelectual e transferência de tecnologia, beneficiando tanto as empresas quanto a sociedade em geral.

REFERÊNCIAS

- BARRY, C. B.; MUSCARELLA, C. J.; PEAVY, J. W.; VETSUYPENS, M. R. **The role of venture capital in the creation of public companies: Evidence from the going-public process**. *Journal of Financial Economics*, v. 27, n. 2, p. 447-471, 1990. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(90\)90064-7](https://doi.org/10.1016/0304-405X(90)90064-7). Acesso em: 01 de junho de 2024.
- BORONENKO, Marina Vladimirovna. 2017. **Formation of the risk management system at the enterprise**. *International Journal of the Humanities and Natural Sciences* 10: 109–12. *apud* VERTAKOVA, Yulia; VSELENSKAYA, Inga; PLOTNIKOV, Vladimir. **Mergers and Acquisitions Risk Modeling**. *JRFM*, MDPI, v. 14, n. 9, p. 1-24, set. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/jrfm14090451>. Acesso em: 31 de maio de 2024.
- BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. **Guia de orientação: contratos de transferência de tecnologia nos termos do marco legal de ciência, tecnologia e inovação / Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação**. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2023. 44 p. Disponível em: https://fortec.org.br/wp-content/uploads/2023/07/Guias-de-Orientac%CC%A7o%CC%83es-sobre-Instrumentos-do-Marco-Legal-de-CTI-CONTRATOS-DE-TRANSFERENCIA-DE-TECNOLOGIA_com-Prefacio_A4_Fortec_rev-MCTI.pdf. Acesso em: 16 de agosto de 2023.
- _____. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. **Portaria MCTI n. 5.109, de 16 de agosto de 2021. Define as prioridades, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, no que se refere a projetos de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologias e inovações, para o período 2021 a 2023**. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mcti-n-5.109-de-16-de-agosto-de-2021-338589059>. Acesso em: 17 de agosto de 2023.
- _____. Presidência da República. **Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 10 de agosto de 2023.
- _____. Presidência da República. **Lei 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm. Acesso em: 10 de agosto de 2023.
- _____. Presidência da República. **Lei Complementar 182, de 1º de junho de 2021. Institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador; e altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp182.htm. Acesso em: 10 de agosto de 2023.
- CEBRIÁ, L. **The legal review (legal due diligence) in commercial law**. Granada: Editorial Comares, 2008. *apud* SANZ-PRIETO, I.; DE-LA-FUENTE-VALENTÍN, L.; RÍOS-AGUILAR, S. **Technical due diligence as a methodology for assessing risks in start-up ecosystems: An advanced approach**. *Information Processing & Management*, v. 58, n. 5, p. 102617, sep. 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457321001138?via%3Dihub>. Acesso em: 01 de junho de 2024.
- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. (2021). *Ranking dos Estados*. Recuperado em 16 jul. 2023, de <https://perfildaindustria.portaldaindustria.com.br/ranking?cat=3&id=3610>.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. (2019), Justiça em Números. Recuperado em 16 jul. 2023, de https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shResumoDespFT.

COSTA, André Brandão Nery; OLIVA, Milena Donato. **Gestão de riscos no contrato de adesão**, in **Riscos no direito privado e na arbitragem**. Nanni, Giovanni Ettore; Terra, Aline de Miranda Valverde; Pires, Catarina Monteiro (coord.). São Paulo: Almedina, 2023.

Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994. (1994). Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Brasília, DF. Recuperado em 16 jul. 2023, de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm.

DUE DILIGENCE. In: LEGAL INFORMATION INSTITUTE. Ithaca: Cornell Law School, 2024. Disponível em: https://www.law.cornell.edu/wex/due_diligence. Acesso em: 01 de junho de 2024.

DISTRITO. **Investimentos 2024: Janeiro fecha com US\$ 315 milhões investidos em startups**, publicada em 14/02/2024. Disponível em: <https://distrito.me/blog/investimentos-2024-janeiro-fecha-com-us-315-milhoes-investidos-em-startups/>. Acesso em: 02 de junho de 2024.

ÉPOCA NEGÓCIOS. **Conheça o Porto Digital de Recife, um dos principais parques de tecnologia e inovação do Brasil**, publicada em 12/06/2024. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/startups/noticia/2024/06/conheca-o-porto-digital-de-recife-um-dos-principais-parques-de-tecnologia-e-inovacao-do-brasil.ghtml>. Acesso em: 19 de dezembro de 2024.

EXAME. **Investimentos em startups caem 30% no 1º tri de 2023, mostra KPMG**, publicada em 05/06/2023. Disponível em: <https://exame.com/negocios/valor-investido-no-brasil-por-fundos-de-venture-capital-cai-30-no-primeiro-tri-aponta-kpmg/>. Acesso em: 02 de junho de 2024.

EXAME. **Distrito de inovação de Recife com mais de 400 startups, Porto Digital abre filial na Europa**, publicada em 3/10/2024. Disponível em: <https://exame.com/negocios/distrito-de-inovacao-de-recife-com-mais-de-400-startups-porto-digital-abre-filial-na-europa/>. Acesso em: 19 de dezembro de 2024.

FUSÕES & AQUISIÇÕES. **Níveis de fusões e aquisições de comércio digital “normalizam” e permanecem elevados em relação à pré-pandemia**, publicada em 25 de fevereiro de 2023. Disponível em: <https://fusoesaquisicoes.com/hr/niveis-de-fusoes-e-aquisicoes-de-comercio-digital-normalizam-e-permanecem-elevados-em-relacao-a-pre-pandemia/>. Acesso em: 14 de agosto de 2023.

GABOROV, M.; KARUOVIĆ, D.; KAVALIC, M.; RADOSAV, D.; MILOSAVLJEV, D.; STANISALJEV, S.; BUSHATI, J. **Comparative analysis of agile and traditional methodologies in IT project management**. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, v. 11, n. 4, p. 1-24, 2021. ArtNo: 279. Disponível em: <https://doi.org/10.24368/jates.v11i4.279>. Acesso em: 02 de junho de 2024.

GIL, Antônio C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOUVÊA, Carlos Portugal; PARGENDLER, Mariana; LEVI-MINZI, Maurizio (Orgs.). **Fusões e Aquisições - Pareceres**. São Paulo: Alamedina, 2022.

GRAHAM, Paul. **Startup = growth**. Disponível em: <http://paulgraham.com/growth.html>. Acesso em: 31 de maio de 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). INPI divulga rankings dos maiores depositantes em 2021. [S.l.]: INPI, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/rankdepositantesresidentes-vf_2021.pdf. Acesso em 17 de agosto de 2023.

LAJOUX, Alexandra Reed. **The Art of M&A, Fifth Edition: A Merger, Acquisition, and Buyout Guide**. New York: McGraw-Hill Education, 2019.

LANDELL, H. (2016). **The Risk Matrix as a tool for risk analysis: How to apply existing theories in practice in order to overcome its limitations** (Dissertação de mestrado). Recuperado de <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-22025>. Acesso em: 31 de maio de 2024.

KESHK, Ahmed Mohamed; MAAROUF, Ibrahim and ANNANY, Ysory. 2018. **Special studies in management of construction project risks, risk concept, plan building, risk quantitative and qualitative analysis, risk response strategies**. Alexandria Engineering Journal 57: 3179–87. *apud* VERTAKOVA, Yulia; VSELENSKAYA, Inga; PLOTNIKOV, Vladimir. **Mergers and Acquisitions Risk Modeling**. JRFM, MDPI, v. 14, n. 9, p. 1-24, set. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/jrfm14090451>. Acesso em: 31 de maio de 2024.

KRETSCHMANN, Angela. Programas de Computador, *in* **Guia prático de propriedade intelectual da CEPI – OAB/RS**. Kelly Lissandra Bruch, Felipe Pierozan. (Org). – Porto Alegre: Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Seccional do Rio Grande do Sul, Comissão Especial de Propriedade Intelectual, 2023. p.88. Disponível em: <https://esa.org.br/ebooks/84>. Acesso em: 15 de agosto de 2023.

KUTERA, B.; ANYSZ, H. **The methodology of technical due diligence report preparation for an office, residential and industrial buildings**. In: Matec Web of Conferences, 2016. Disponível em: https://www.matec-conferences.org/articles/mateconf/abs/2016/49/mateconf_ipicse2016_07009/mateconf_ipicse2016_07009.html. Acesso em: 01 de junho de 2024.

MACIEL, J. R.; BECKER, J. B. W.; GOMES, R. A. de O. S.; TEIXEIRA, C. S. **A INTERAÇÃO ENTRE GRANDES EMPRESAS E STARTUPS: DESAFIOS DA INOVAÇÃO ABERTA**. Revista Brasileira de Contabilidade e Gestão, Ibirama, v. 7, n. 13, p. 01-09, 2018. DOI: 10.5965/2316419007112018001. Disponível em: <https://revistas.udesc.br/index.php/reavi/article/view/14334>. Acesso em: 15 de julho de 2023.

MARTINS-COSTA, Judith. **O risco contratual (e os significados do risco)**, *in* **Riscos no direito privado e na arbitragem**. Nanni, Giovanni Ettore; Terra, Aline de Miranda Valverde; Pires, Catarina Monteiro (coord.). São Paulo: Almedina, 2023.

MEDEIROS, Heloísa Gomes; WACHOWICZ, Marcos. **Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual no Software**. Revista Jurídica Luso-Brasileira, Lisboa/Portugal, ano 5, n. 4. p. 953-986, 2019. Disponível em: https://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2019/4/2019_04_0953_0986.pdf. Acesso em: 12 de agosto de 2023.

MEDEIROS, Heloísa Gomes. **Software e direitos de propriedade intelectual**. Curitiba: Gedai, 2019. E-book. Disponível em https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Software-e-direitos-de-propriedade-intelectual_ebook.pdf. Acesso

em: 13 de agosto de 2023.

MOREIRA, Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 584p.

MUNNS, A. K.; BJEIRMI, B. F. **The role of project management in achieving project success**. International Journal of Project Management, v. 14, n. 2, p. 81-87, 1996. ISSN 0263-7863. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/0263-7863\(95\)00057-7](https://doi.org/10.1016/0263-7863(95)00057-7). Acesso em: 02 de junho de 2024.

NASDAQ. **Glossary of Stock Market Terms**. Disponível em: <https://www.nasdaq.com/glossary/lock-up-agreement>. Acesso em: 25 abr. 2025.

NGUYEN, Xuan-Thao; HILLE, Erik. **Disruptive Lending for Innovations Signaling Model and Banks Selection of Startups' (2018) 21(1) University of Pennsylvania Journal of Business Law 200 MLA 9th ed**. Disponível em: <https://scholarship.law.upenn.edu/jbl/vol21/iss1/6>. Acesso em: 13 de julho de 2023.

PIEROZAN, F., ISLABÃO, G. I. DE, & SCHULER, E. (2023). **Múltiplas Proteções por Direito de Propriedade Intelectual ao Programa de Computador e Análise de Jurisprudência**. Cadernos De Prospecção, 16(3), 662–674. <https://doi.org/10.9771/cp.v16i3.52239>. Acesso em 02 de junho de 2024.

PIRES, Catarina Monteiro. **M&A: Riscos e Algumas Cláusulas Controversas, in Riscos no direito privado e na arbitragem**. Nanni, Giovanni Ettore; Terra, Aline de Miranda Valverde; Pires, Catarina Monteiro (coord.). São Paulo: Almedina, 2023.

PROKSCH, D.; STRANZ, W.; PINKWART, A. **Risk types and risk assessment in venture capital investments: a content analysis of investors' original documents**. Int. J. Entrepreneurial Venturing. Disponível em: <https://scholarship.law.upenn.edu/jbl/vol21/iss1/6>. Acesso em: 13 julho de 2023.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2021) **A guide to the project management body of knowledge**, (PMBOK Guide, 2021). Sétima Edição. Newton Square, PA: Project Management Institute.

PRONER, Carol. **Propriedade intelectual: para uma outra ordem jurídica possível**. São Paulo: Cortez, 2007. Disponível em: https://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/varios/Proner_2007.pdf. Acesso em: 17 de agosto de 2023.

RAMESH, E.; RAMESH BABU, D.; RAMCHANDAR RAO, P. **The impact of project management in achieving project success: empirical study**. International Journal of Mechanical Engineering and Technology, v. 9, n. 13, p. 237-247, 2018. Disponível em: <http://www.iaeme.com/IJMET/issues.asp?JType=IJMET&VType=9&IType=13>. Acesso em: 02 de junho de 2024.

RIN, M. D., HELLMANN, T., & PURI, M. (2013). **A Survey of Venture Capital Research**. In Handbook of the Economics of Finance (Vol. 2, pp. 573–648). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-44-453594-8.00008-2>. Acesso em: 04 de junho de 2024.

SAHLMAN, William A. **The structure and governance of venture-capital organizations**. Journal of Financial Economics, v. 27, n. 2, p. 473-521, 1990.

SANZ-PRIETO, I.; DE-LA-FUENTE-VALENTÍN, L.; RÍOS-AGUILAR, S. **Technical due**

diligence as a methodology for assessing risks in start-up ecosystems: An advanced approach. Information Processing & Management, v. 58, n. 5, p. 102617, sep. 2021.

Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457321001138?via%3Dihub>. Acesso em: 01 de junho de 2024.

SANTOS, Manoel Joaquim Pereira. **A proteção autoral de programas de computador.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 3. *apud* MEDEIROS, Heloísa Gomes; WACHOWICZ, Marcos. **Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual no Software.** Revista Jurídica Luso-Brasileira, Lisboa/Portugal, ano 5, n. 4. p. 953-986, 2019. Disponível em: https://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2019/4/2019_04_0953_0986.pdf. Acesso em: 12 de agosto de 2023.

STARTUPI. **Cenário de Venture Capital no Brasil: Um otimismo cauteloso marca o primeiro semestre de 2023, aponta estudo**, publicada em 04/08/2023. Disponível em: <https://startupi.com.br/venture-capital-no-brasil-2/>. Acesso em: 14 de agosto de 2023.

THE STARTLAW. **Mútuo Conversível.** Disponível em: <https://thestartlaw.com/mutuo-conversivel/>. Acesso em: 25 abr. 2025.

VERTAKOVA, Yulia; VSELENSKAYA, Inga; PLOTNIKOV, Vladimir. **Mergers and Acquisitions Risk Modeling.** JRFM, MDPI, v. 14, n. 9, p. 1-24, set. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/jrfm14090451>. Acesso em: 31 de maio de 2024.

APÊNDICE A – Matrix FOFA (SWOT)

	AJUDA	ATRAPALHA
INTERNA (Organização)	FORÇAS: 1. Conhecimento de operações de fusões e aquisições (<i>mergers and acquisitions - M&A</i>) e de investimento (<i>venture capital – VC</i>) 2. Conhecimento em Propriedade Intelectual 3. Contato com empresas e pessoas objeto do estudo	FRAQUEZAS: 1. Pouco conhecimento do pesquisador em ferramentas para gestão de riscos 2. Resistência das empresas em compartilhar informações sobre as suas operações de transferência de tecnologia 3. Falta de tempo hábil para coletar as informações necessárias à conclusão da pesquisa
EXTERNA (Ambiente)	OPORTUNIDADES: 1. Auxiliar os <i>players</i> do ecossistema de inovação na tomada de decisões de investimento 2. Fornecer mecanismo para análise de risco relacionada ao objeto do estudo 3. Mercado em expansão no Brasil	AMEAÇAS: 1. Ausência de ou número inferior de respostas aos questionários e entrevistas necessárias para o estudo 2. Desistência do demandante no estudo 3. Alterações legislativas significativas durante a realização do estudo

Fonte: O Autor (2023)

APÊNDICE B – Modelo de Negócio CANVAS

Parcerias Chave: 1. Fundos de investimentos em <i>startups</i> 2. Acelerados e Incubadoras de <i>startups</i> 3. Escritórios de advocacia especializados em operações de fusões e aquisições (<i>mergers and acquisitions</i>) e de investimento (<i>venture capital</i>)	Atividades Chave: 1. Mapeamento dos riscos jurídicos atrelados à titularidade de <i>software</i> 2. Planejamento estratégico 3. Aplicação de método para análise dos riscos	Propostas de Valor: 1. Maior segurança jurídica 2. Proteção adequada da propriedade intelectual 3. Diminuição dos custos de transação	Relacionamento: 1. Consultas privadas 2. Comunicação por <i>e-mail</i> 3. Agendamento de reuniões virtuais e presenciais	Segmentos de Clientes: 1. Aceleradoras de <i>startups</i> 2. Incubadoras de <i>startups</i> 3. Fundos de investimentos em <i>startups</i> 4. Escritórios de advocacia especializados em operações de fusões e aquisições (<i>mergers and acquisitions</i>) e de investimento (<i>venture capital</i>)
	Recursos Chave: 1. Empresas objeto do estudo 2. Dados sobre operações de fusões e aquisições (<i>mergers and acquisitions</i>) e de investimento (<i>venture capital</i>)		Canais: 1. Entrevistas 2. Questionários (survey)	
Estrutura de Custos: 1. Honorários de profissionais envolvidos nas operações objeto do estudo 2. Se houver desenvolvimento de <i>software</i> aplicando o método desenvolvido no projeto, custos de desenvolvimento			Fontes de Receita: 1. Prestação de serviço de consultoria empresarial 2. Participação nos ativos intangíveis das <i>startups</i> pelos fundos ou empresas envolvidas nas operações de fusões e aquisições (<i>mergers and acquisitions</i>) e de investimento (<i>venture capital</i>)	

Fonte: O Autor (2023)

ANEXO I

Modelo de questionário para as entrevistas realizadas sobre as práticas em operações de fusões, aquisições e investimentos no Brasil:

Perfil do Entrevistado:

- Cargo/Posição:
- Tempo de experiência no setor de fusões, aquisições e investimentos:

Experiência Profissional:

- Quais são suas principais responsabilidades ou áreas de atuação na empresa/instituição?
- Qual é a sua experiência prévia em operações de fusões, aquisições e investimentos?

Conhecimento sobre Titularidade de Software:

- Como você avalia a importância da titularidade de software em operações de fusões, aquisições e investimentos?
- Quais são os principais desafios ou questões legais relacionadas à titularidade de software que você já encontrou em suas operações?

Práticas Adotadas:

- Quais práticas a sua empresa/instituição adota ao realizar operações de fusões, aquisições e investimentos?
- Como essas práticas diferem entre operações envolvendo startups e empresas estabelecidas?
- Quais são os critérios-chave que sua empresa/instituição considera ao avaliar potenciais alvos de investimento ou aquisição?

Participação em Operações de M&A e VC:

- Poderia compartilhar um exemplo de uma operação de fusão, aquisição ou investimento em que esteve envolvido? (sem

mencionar detalhes confidenciais)

- Quais foram os principais aprendizados ou desafios enfrentados durante essa operação?

Aspectos Legais e Regulatórios:

- Como você percebe o ambiente legal e regulatório brasileiro em relação a operações de fusões, aquisições e investimentos, especialmente no que diz respeito à propriedade intelectual e ao software?
- Existem áreas específicas da legislação brasileira que você considera mais desafiadoras ou complexas nesse contexto?

Expectativas e Tendências Futuras:

- Quais são as tendências emergentes ou mudanças no cenário de fusões, aquisições e investimentos que você identifica atualmente?
- Quais são as expectativas da sua empresa/instituição em relação ao mercado de M&A e VC nos próximos anos?

Considerações Finais:

- Há alguma informação adicional que você gostaria de compartilhar sobre práticas, desafios ou oportunidades em operações de fusões, aquisições e investimentos no Brasil?
- Existe algo que não abordamos e que você considera importante para compreender melhor esse cenário?

ANEXO II

Relatório Técnico Conclusivo

Relatório Técnico Conclusivo 2025

31 DE MARÇO DE 2025

Criado por: Alexandre Elman Chwartzmann

Orientador: Erik Schüler

Coorientador: Anderson Ricardo Yanzer Cabral



Relatório Técnico Conclusivo

GERENCIAMENTO DE RISCOS JURÍDICOS SOBRE TITULARIDADE DE SOFTWARES EM OPERAÇÕES DE M&A E VENTURE CAPITAL NO BR

O PROJETO

Este Relatório é resultado da pesquisa para conclusão de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, elaborado pelo acadêmico Alexandre Elman Chwartzmann.

O OBJETIVO

Com o objetivo de fomentar o avanço da inovação tecnológica e do progresso científico, os dados coletados nesta pesquisa foram organizados em um relatório técnico conclusivo, destacando os principais riscos identificados. Este documento tem como finalidade fornecer diretrizes para a avaliação de riscos jurídicos relacionados à titularidade de softwares em processos de *due diligence* direcionados a operações de fusões e aquisições (M&A) e venture capital (VC) no Brasil. O intuito é facilitar a mitigação desses riscos, promovendo um ambiente mais equilibrado e propício ao desenvolvimento da inovação.

Disclaimer:

Este Relatório é resultado de um estudo acadêmico e tem caráter informativo, não substituindo a assessoria jurídica especializada. As diretrizes e análises apresentadas devem ser utilizadas como referência, em conjunto com a devida consultoria técnica, para a realização de operações de Fusões e Aquisições (M&A) ou Venture Capital (VC). Recomenda-se a avaliação caso a caso, considerando as particularidades de cada transação.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4
INTRODUÇÃO	5
CLASSIFICAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DOS RISCOS	6
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS	7
MATRIZ DE RISCOS	12
CONSIDERAÇÕES FINAIS	14

APRESENTAÇÃO

Este Relatório é fruto de uma dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) do IFRS, e busca abordar os principais riscos jurídicos que podem afetar a titularidade de softwares em operações de M&A e VC no Brasil.

Por meio de uma investigação sistemática, a pesquisa identificou os principais riscos enfrentados por aceleradoras de startups, fundos de investimento, investidores-anjo e advogados envolvidos em operações de M&A e VC em relação à tecnologia, analisando a percepção desses atores sobre tais riscos. Esses resultados foram comparados com a jurisprudência dos Tribunais Estaduais do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Recife. Com base nos resultados, foi proposta uma lista dos principais riscos jurídicos identificados, que permite tomar decisões mais informadas e mitigar os riscos associados ao investimento em startups de tecnologia.

O Relatório propõe uma matriz de riscos para ser adotada pelas empresas durante a realização de uma *due diligence*, visando harmonizar os interesses de inovação com as exigências legais e fomentar um ambiente propício ao desenvolvimento tecnológico. A pesquisa está alicerçada no papel fundamental da *due diligence*, presente em qualquer operação de M&A e VC, que consiste em avaliar os riscos potenciais de uma transação por meio da investigação minuciosa de aspectos relevantes do passado, presente e futuro previsível da empresa alvo. Além disso, destaca-se a preocupação recorrente em prevenir contingências decorrentes de discrepâncias entre o objeto contratado e a realidade observada.

O cenário atual das operações de M&A e VC no Brasil, marcado por complexidades jurídicas e tecnológicas, exige uma abordagem estruturada para equilibrar a inovação e a conformidade legal. O Relatório, portanto, propõe diretrizes e uma matriz de riscos que buscam mitigar os impactos negativos sobre a titularidade de softwares e outros aspectos tecnológicos, promovendo um ambiente mais seguro e favorável ao desenvolvimento inovador. Ao alinhar os interesses das partes envolvidas e prevenir contingências, o documento facilita a realização de *due diligences* mais eficientes, contribuindo para a criação de um ecossistema de investimentos mais equilibrado e propício ao avanço tecnológico.

INTRODUÇÃO

Em um cenário em que as indústrias são cada vez mais impulsionadas pela tecnologia, a ausência de um método sistemático e abrangente para identificar e avaliar os riscos jurídicos relacionados à falta de clareza quanto à titularidade de softwares em operações de M&A e de VC pode levar a riscos substanciais para a negociação, como litígios por violação de direitos autorais ou conflitos sobre a propriedade do código-fonte.

Para as startups, que frequentemente desenvolvem tecnologias inovadoras como seu principal ativo, é crucial para atrair investidores e concretizar transações assegurar que a propriedade intelectual esteja devidamente protegida e que não haja ambiguidades sobre quem detém os direitos sobre o software. A falta de clareza pode não apenas desencorajar investimentos, mas também resultar em litígios dispendiosos e potencialmente paralisantes.

Portanto, em operações de VC e M&A, é fundamental realizar uma *due diligence* rigorosa para identificar e mitigar esses riscos, garantindo que os direitos sobre o software estejam claramente estabelecidos e documentados.

Um problema recorrente em operações de M&A e VC de tecnologia (principalmente de empresas cujo principal ativo é o programa de computador) é a dificuldade para avaliar os riscos jurídicos da tecnologia antes da realização da operação de investimento ou da compra e venda. Do lado da empresa que detém o software e deseja receber investimento ou ser adquirida, falta conhecimento para identificar corretamente os riscos sobre a titularidade do software e as formas de mitigá-los. Do lado do investidor ou do comprador, falta conhecimento para entender os riscos envolvidos na titularidade do software e o que é necessário para se adequar e proteger a tecnologia que será adquirida/investida.

Dessa forma, o presente Relatório propõe diretrizes e uma matriz de riscos com o objetivo de mitigar os impactos negativos da legislação sobre a titularidade de softwares e outros aspectos tecnológicos, promovendo um ambiente mais seguro e favorável ao desenvolvimento inovador. Com isso, contribui para a construção de um ecossistema de investimentos mais equilibrado e propício ao avanço tecnológico, fortalecendo a confiança e a previsibilidade nas operações de M&A e VC.

CLASSIFICAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DOS RISCOS

O processo de *due diligence* visa minimizar os riscos e incertezas em transações financeiras significativas, atendendo às necessidades de informação de investidores ou empreendedores. Utiliza o método científico para coletar e compilar dados financeiros, contábeis, legais, fiscais, patrimoniais e tecnológicos para avaliar a situação econômica de uma empresa antes de uma compra ou venda, tendo por principal objetivo é reduzir os riscos, assegurando interesses financeiros e melhorando a segurança das operações comerciais.

Diante disso, para garantir que sua fase de *due diligence* inclua todas as etapas geralmente consideradas como demonstração de cuidado de acordo com o direito aplicável, é necessário incluir todos os documentos legais, em ordem e atualizados, que suportem a propriedade da startup ou da empresa a ser adquirida, sobre seus ativos (incluindo direitos autorais e sobre softwares), e que certificarão a propriedade em todos os níveis, evitando o risco de plágio, roubo de código-fonte, entre outros aspectos de segurança e confiabilidade em mercados cada vez mais competitivos.

O Relatório utiliza a definição de risco como sendo um evento ou condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo sobre um objetivo de determinado projeto. Levando-se em consideração a definição do Guia PMBOK para gestão de riscos, classificou-se os riscos identificados por três elementos: 1) o próprio evento de risco, 2) a consequência ou o impacto da ocorrência de um evento de risco, e 3) a probabilidade ou possibilidade de um evento de risco ocorrer.

A partir dessa classificação, desenvolveu-se a matriz de riscos a seguir detalhada.

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS

1) Ausência de registro do software no INPI

Em que pese o registro de software no INPI permita identificar a quem pertence a titularidade sobre ele, uma vez que no momento do pedido de registro é necessário declarar quem é o titular e ele servir como prova pré-constituída, facilitando a defesa em caso de litígio, o registro de software não é prática usual no Brasil. É provável, com base nos resultados apresentados no presente estudo, que uma empresa sob análise em uma operação de M&A ou de VC não possua registro do seu software.

A ausência de tal registro, por sua vez, não tem impacto significativo sobre a realização da operação, sendo dispensável pelos investidores (não sendo cobrado o registro tanto na fase anterior ao fechamento quanto na fase posterior). O enquadramento por direitos autorais não impõe o registro sobre o software para sua proteção, sendo mais relevante a documentação apta a comprovar a cadeia de desenvolvimento do software para fins de garantia sobre a sua titularidade.

2) Ausência de formalização da cessão dos direitos de titularidade sobre o software pelos fundadores

A formalização da cessão dos direitos de propriedade intelectual dos fundadores evita discussões sobre titularidade, pois estabelece de forma clara que os fundadores cederam os direitos sobre suas criações para a sociedade constituída. Com base nos resultados apresentados no estudo, há uma probabilidade média de que os fundadores não tenham formalizado a cessão dos direitos.

Isso pode gerar disputas futuras sobre propriedade intelectual, especialmente em casos de saída de sócios ou venda da empresa. Exigir a assinatura de contratos de cessão de direitos pode ser uma forma de mitigar esse risco, garantindo que todos os direitos sejam transferidos à pessoa jurídica que receberá o investimento ou será adquirida. Porém, o momento para essa exigência pode variar conforme a operação em questão, por vezes sendo exigido antes da assinatura dos documentos definitivos da operação, em outras após o fechamento.

3) Ausência de formalização da cessão dos direitos de titularidade sobre o software pelos desenvolvedores

Apesar da previsão do art. 4º da Lei de Software, da qual decorre que diante da ausência de formalização sobre a cessão dos direitos de propriedade intelectual, a titularidade sobre eventual software desenvolvido pertencerá ao empregador ou ao contratante de serviços, a falta de formalização é considerada um risco, à medida que não se pode comprovar qual a forma de contratação do desenvolvedor e se houve algum combinado entre as partes que permita a interpretação de que o software desenvolvido não foi cedido à sociedade.

Assim, desenvolvedores terceirizados ou funcionários podem reivindicar direitos sobre o software se não houver contrato expresso de cessão de direitos autorais, especialmente sob o argumento de autoria individual sobre a obra. Trata-se de um risco com alta probabilidade de ocorrência, principalmente considerando empresas em estágio inicial de desenvolvimento, porém com impacto médio, uma vez que a referida previsão legal pode suprir a ausência da devida formalização.

Para mitigar esse risco, deve ser exigida a formalização dos contratos contendo cláusulas claras de cessão de direitos de propriedade intelectual sobre softwares desenvolvidos e elaborados durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, além de manter registros detalhados da contribuição de cada desenvolvedor.

4) Ausência de formalização da cessão dos direitos de titularidade sobre o software pela *software-house*

Em determinadas situações, as empresas terceirizam o desenvolvimento de seus programas de computador para *software-houses*, que são empresas especializadas nesse tipo de desenvolvimento e possuem a mão de obra necessária para essa finalidade. É média a probabilidade de que esse tipo de desenvolvimento seja utilizado, conforme os resultados da pesquisa. Diferentemente da contratação de desenvolvedores individualmente, a cessão dos direitos autorais não é presumida e depende de estipulação contratual escrita.

Sendo assim, se não houver contrato prevendo a transferência expressa dos direitos de propriedade intelectual sobre o software desenvolvido para a contratante, isso pode gerar disputas sobre a titularidade do software, especialmente se a *software-house* alegar que é coautora ou que se trata apenas de uma licença limitada de uso do programa e não de uma cessão definitiva.

Como forma de mitigar esse risco, é recomendado assegurar a formalização dos contratos com as *software-houses* e incluir cláusulas explícitas de transferência total de direitos (incluindo o código-fonte e demais documentos necessários para operacionalização do software), com previsões adicionais de garantia sobre a originalidade e indenização por violação de direitos de terceiros.

5) Utilização de softwares de terceiros na modalidade de código aberto no desenvolvimento do software

É comum no desenvolvimento de softwares a utilização de códigos-fonte de variadas bases de dados, incluindo software de código aberto (ex.: GPL, MIT). As licenças de código aberto podem impor determinadas condições para sua utilização, como a obrigação de compartilhamento do código derivado ou restrições comerciais, o que pode ser um risco do ponto de vista legal por questões de confidencialidade, podendo até mesmo inviabilizar a exploração econômica do software desenvolvido.

O uso dessa modalidade de software precisa ser devidamente documentado, para garantir que não há infração às condições de uso, sendo recomendado, ainda, a realização de auditoria de licenças (chamado de OSS compliance review) antes do desenvolvimento, mapeando todas as dependências e garantindo conformidade com os termos das licenças utilizadas.

6) Utilização de ferramentas de inteligência artificial no desenvolvimento do software

O crescente uso de ferramentas de inteligência artificial (por exemplo o GitHub Copilot) no desenvolvimento de softwares pode gerar, total ou parcialmente, um código contendo direitos autorais de terceiros ou que viola licenças de uso, expondo a empresa a reclamações por uso indevido, sujeita a indenizações e até mesmo determinação de interrupção do uso do software.

Por isso, é necessário implementar políticas de revisão humana sobre o desenvolvimento do código gerado por ferramentas de inteligência artificial e verificar os termos de uso de tais ferramentas para garantir que o código produzido seja livre de violações, bem como manter um histórico da documentação.

7) Disputas sobre a titularidade do software

Eventuais disputas judiciais, extrajudiciais ou arbitrais sobre a titularidade do software precisam ser identificadas. Elas podem envolver conflitos entre sócios, investidores ou ex-funcionários devido à falta de documentação clara sobre a titularidade do software, especialmente em empresas em estágio inicial.

Em que pese não seja alta a probabilidade de sua ocorrência, caso haja, eventual disputa envolvendo a titularidade do software tem um impacto alto a ser considerado em uma operação de M&A ou de VC. Por isso, é necessário manter contratos societários atualizados contendo cláusulas sobre propriedade intelectual e durante a *due diligence* prévia em operações de M&A e VC verificar a documentação pertinente à cadeia de titularidade.

8) Ausência de autorização de agência reguladora para o funcionamento ou exploração do software

Em caso de operações de M&A ou de VC envolvendo empresas que operam em setores regulados (por exemplo de saúde, telecomunicações ou energia), podem ser exigidas aprovações específicas de órgãos reguladores como ANVISA, BACEN, ou CADE e a não conformidade pode resultar em multas ou suspensão de operações.

A probabilidade de ocorrência dependerá do setor avaliado, porém o impacto é alto nos setores regulados. Como forma de mitigar esse risco, recomenda-se consultar especialistas de setores regulatórios durante o desenvolvimento do software e incluir a análise de *compliance* regulatório como parte da *due diligence* em operações de M&A e VC.

9) Ausência de autorização ou de licença de uso de softwares de terceiros

No processo de desenvolvimento do software, o uso não licenciado de softwares proprietários de terceiros (por exemplo, bibliotecas pagas), ou o uso para além dos limites impostos pelo licenciamento, podem acarretar ações judiciais por violação de direitos autorais, danos à reputação e indenizações.

A probabilidade de isso ocorrer é média, considerando os resultados do estudo, sendo alto o impacto para a titularidade do software. Por isso, é recomendável manter um inventário atualizado de todos os softwares de terceiros utilizados, com comprovantes de licenças válidas, e realizar auditorias periódicas.

10) Divulgação de informações confidenciais sobre o software

A depender da complexidade do código-fonte e do software desenvolvido, tão ou mais importante do que o próprio código é o modo de utilização do sistema. Se houver a divulgação não autorizada do código-fonte, dos algoritmos que o compõe ou mesmo de documentos que sirvam para sua utilização e operacionalização, isso pode acarretar na perda significativa da vantagem competitiva e, em última instância, do valor de mercado da empresa que está sendo investida ou adquirida.

Para evitar que isso ocorra é necessário formalizar os acordos de confidencialidade, para que as informações confidenciais da empresa não sejam divulgadas sem a sua autorização. Por conta disso, recomenda-se implementar acordos de confidencialidade robustos com colaboradores e parceiros, além de políticas de segurança cibernética (por exemplo, controle de acesso ao código-fonte e utilização de criptografia).

MATRIZ DE RISCOS





CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório Técnico Conclusivo teve como objetivo central identificar e avaliar a aplicação de um método para determinar os riscos jurídicos relacionados à titularidade de softwares em operações de Fusões e Aquisições (M&A) e Venture Capital (VC). O cerne da pesquisa concentrou-se em um desafio crucial: garantir uma análise abrangente e eficaz dos riscos legais que envolvem ativos intelectuais, especificamente softwares, em transações comerciais de alta complexidade.

A solução proposta consistiu em desenvolver e aplicar um método que integra princípios de análise de riscos e aspectos jurídicos pertinentes ao direito de propriedade intelectual. A análise demonstrou que o procedimento de *due diligence*, quando realizado de maneira completa e abrangente, é fundamental para evitar surpresas futuras, especialmente no que diz respeito à titularidade de softwares.

Os princípios e recomendações delineados neste Relatório são essenciais para a realização de operações mais eficientes e seguras, evidenciando a importância de uma abordagem proativa na identificação e gestão de riscos relacionados à titularidade de softwares. Destacam-se, entre as contribuições, a importância da formalização clara de direitos de propriedade intelectual, a adoção de práticas robustas de *due diligence* e a implementação de mecanismos que previnam contingências jurídicas. A principal contribuição do Relatório está na facilitação para empreendedores obterem mais investimentos e para investidores tomarem decisões mais informadas.

Este Relatório, portanto, consolida-se como um guia estratégico para investidores, aceleradoras, fundos de investimento e demais atores do ecossistema de M&A e VC, oferecendo ferramentas práticas e insights que promovem um ambiente mais seguro e favorável ao desenvolvimento inovador. Oferece uma ferramenta prática e estratégica para aqueles que buscam promover o desenvolvimento tecnológico, baseado na sinergia entre inovação, segurança jurídica e governança eficiente.

ANEXO III

Artigo submetido

[RBI] Agradecimento pela submissão

1 mensagem

Editor: Wilson Suzigan via Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos <ppecunicamp@gmail.com>15 de abril de 2025 às
10:10

Responder a: "Editor: Wilson Suzigan" <rbi@unicamp.br>

Para: Alexandre Elman Chwartzmann <alexandrechwartzmann@gmail.com>

Alexandre Elman Chwartzmann:

Obrigado por submeter o manuscrito, "Avaliação de método de gerenciamento de riscos jurídicos referentes à titularidade de softwares em operações de mergers and acquisitions e venture capital no Brasil" ao periódico Revista Brasileira de Inovação. Com o sistema de gerenciamento de periódicos on-line que estamos usando, você poderá acompanhar seu progresso através do processo editorial efetuando login no site do periódico:

URL da Submissão: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rbi/authorDashboard/submission/8679639>

Usuário: chwartzmann

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Agradecemos por considerar este periódico para publicar o seu trabalho.

Editor: Wilson Suzigan

Revista Brasileira de Inovação<http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rbi>

Avaliação de método de gerenciamento de riscos jurídicos referentes à titularidade de softwares em operações de *mergers and acquisitions* e *venture capital* no Brasil

Evaluation of a method for analyzing and managing legal risks related to software ownership in mergers and acquisitions and venture capital operations in Brazil

RESUMO

Há uma dificuldade recorrente em operações de fusões e aquisições (*Mergers and Acquisitions* - M&A) e investimentos de risco (*Venture Capital* - VC) de empresas de tecnologia no Brasil, para realizar uma avaliação jurídica assertiva sobre a titularidade dos programas de computador antes da realização da operação de investimento ou de compra e venda. O objetivo do estudo foi identificar e avaliar a aplicação de um método para determinar esses riscos. A metodologia consistiu nas seguintes etapas: (1) Realização de entrevistas sobre as práticas adotadas por empresas em operações de M&A e VC no Brasil; (2) Cruzamento e avaliação da literatura e dos resultados obtidos nas entrevistas da etapa anterior; (3) Análise da legislação e da jurisprudência relacionadas ao tema; e (4) Avaliação do método aplicado em operações de fusões, aquisições e investimentos no Brasil. O resultado é uma matriz de riscos elencando as principais constatações obtidas com a aplicação de um método de avaliação dos riscos identificados.

Palavras-Chave: software; titularidade; riscos; M&A; *venture capital*; método.

ABSTRACT

There is a common challenge in Mergers and Acquisitions (M&A) and Venture Capital (VC) of technology companies in Brazil to carry out an assertive legal assessment of the ownership of computer programs prior to the investment or acquisition transaction. The study aims to identify and evaluate the application of a method to determine these risks. The methodology consisted of the following stages: (1) Conducting interviews on the practices adopted by companies in M&A and VC operations in Brazil; (2) Cross-referencing and evaluating the literature and the results obtained in the interviews in the previous stage; (3) Analyzing the legislation and case law related to the subject; and (4) Evaluating the method applied in M&A and investment operations in Brazil. The outcome is a risk matrix listing the main findings obtained by applying a method to assess the risks identified.

Keywords: software; ownership; risks; M&A; venture capital; method.

INTRODUÇÃO

O objetivo das operações de M&A e de VC envolvendo empresas de base tecnológica é a transferência de tecnologia, permitindo que a empresa adquirente ou investida tenha acesso a inovações e conhecimentos técnicos que podem ser cruciais para seu desenvolvimento estratégico, podendo acelerar seus processos de inovação, melhorar seus produtos e serviços, e obter vantagens competitivas significativas. No contexto atual, onde as indústrias estão cada vez mais impulsionadas pela tecnologia, a lacuna que o presente trabalho visou preencher é a falta de um método sistemático e abrangente para avaliar os riscos jurídicos associados à falta de especificação quanto à titularidade de softwares durante operações de fusões e aquisições de empresas e investimentos de capital de risco.

Para as *startups* (Graham, 2012), que frequentemente desenvolvem tecnologias inovadoras como seu principal ativo, é crucial para atrair investidores e concretizar transações assegurar que a propriedade intelectual esteja devidamente protegida e que não haja ambiguidades sobre quem detém os direitos sobre o software. A falta de clareza pode não apenas desencorajar investimentos, mas também resultar em litígios dispendiosos e potencialmente paralisantes. Portanto, em operações de VC e M&A, é fundamental realizar uma *due diligence* rigorosa para identificar e mitigar esses riscos, garantindo que os direitos sobre o software estejam claramente estabelecidos e documentados. Entretanto, ainda que a área de fusões e aquisições apresente um papel relevante na economia brasileira e no cenário jurídico nacional, a produção jurídica brasileira sobre a matéria é ainda relativamente escassa (Gouvêa; Pargendler; e Levi-Minzi, 2022).

Deste modo, o presente artigo visa identificar e avaliar a aplicação de um método para gerenciar os riscos jurídicos sobre a titularidade de softwares em operações de M&A e VC no Brasil. A pesquisa pretendeu fornecer uma solução prática para um problema previamente identificado no mercado brasileiro de tecnologia. Ao identificar e analisar um método para avaliar os riscos de titularidade de softwares, espera-se facilitar as operações de M&A e VC, promovendo uma maior segurança jurídica para as empresas envolvidas, fornecendo às aceleradoras, incubadoras, fundos de investimento, investidores-anjo, advogados e consultores uma ferramenta que lhes permita tomar decisões mais seguras e mitigar os riscos associados ao investimento em *startups* de tecnologia.

A metodologia utilizada foi mista, com uma mescla de pesquisa bibliográfica e exploratória, com etapas qualitativas e exploratórias. Dado o escasso material disponível na literatura científica sobre o assunto abordado, este estudo se baseou em pesquisa exploratória e seu propósito foi adquirir uma compreensão mais aprofundada do problema em questão, com o

intuito de torná-lo mais evidente e potencialmente gerar propostas de soluções (Gil, 2008). Foram executadas as seguintes etapas metodológicas, considerando os objetivos específicos: 1) realização de entrevistas sobre as práticas adotadas por empresas em operações de M&A e VC no Brasil; 2) cruzamento e avaliação da literatura e dos resultados obtidos nas entrevistas da etapa anterior; 3) análise da legislação e jurisprudência relacionadas ao tema; 4) avaliação do método aplicado em operações de fusões, aquisições e investimentos no Brasil.

A pesquisa de jurisprudência foi restringida ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), durante o período de janeiro de 2020 a abril de 2024. Esses Tribunais possuem câmaras especializadas para o julgamento de casos envolvendo propriedade industrial; estão situados em Estados com número de estabelecimento industriais relevantes (CNI, 2021), com potencial número de decisões proferidas pelos Tribunais sobre a temática escolhida (CNJ, 2019) e a localização de polo tecnológico na região onde está situado o Tribunal (Época Negócios, 2024; Exame, 2024), além de apresentarem sistemas com facilidade de pesquisa nas bases de dados de busca de jurisprudência. Foi realizada a leitura das decisões resultantes da busca e, seguindo os critérios selecionados a partir do referencial teórico, prosseguiu-se com a análise descritiva das frequências observadas nos dados compilados, seja pelos critérios estabelecidos ou pelas relações entre esses critérios. Além disso, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com gestores de fundos de investimento, incubadoras, aceleradoras de startups, investidores-anjo e advogados especialistas em operações de M&A e VC. As entrevistas foram gravadas e transcritas e foi realizada uma análise sobre os resultados apresentados.

O estudo apresenta contribuições teóricas e práticas. As contribuições teóricas são observadas a partir da verificação dos conceitos e definições utilizadas em cada decisão analisada sobre disputas envolvendo a titularidade de softwares. Além disso, o trabalho contribui para a estruturação de um ambiente em que empreendedores tenham acesso a um maior conhecimento sobre as práticas necessárias para obter investimentos e expandir seus negócios. Na prática, a aplicação do método proposto permite mapear os principais riscos existentes e identificar soluções para sua mitigação, contribuindo para uma tomada de decisões mais informada e estratégica por parte dos envolvidos em operações de M&A e VC.

1. REFERENCIAL TEÓRICO

O objetivo do presente estudo é identificar e avaliar a aplicação de um método para determinar os riscos jurídicos relacionados à titularidade de softwares em operações de fusões e aquisições de empresas e de investimentos de capital de risco.

Antes de adentrar nesta análise, portanto, cumpre compreender em que consiste o software. A proteção de programas de computador se dá com base em duas leis: a Lei n. 9.609 e a Lei n. 9.610, ambas de 19 de fevereiro de 1998. Enquanto a primeira trata especificamente do registro envolvendo o programa de computador, a segunda trata dos registros de direito autoral como um todo. A Lei n. 9.609/98 dispõe, em seu artigo 2º, que “O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos [...]”, tendo como pré-requisito para a proteção a originalidade que se alcança, também em face da combinação dos elementos e da estruturação dos programas (Brasil, 1998). Assim, uma vez que o software, independentemente de sua função, seja descrito em uma linguagem natural ou codificada, essa descrição passa a gozar de proteção por direito autoral, excluídos os direitos morais (Pierozan; Islabão; Schuler, 2023).

Do ponto de vista técnico, uma distinção conceitual tem sido estabelecida entre os termos “programa de computador” e “software”. O termo “programa de computador” faria referência especificamente ao conjunto de instruções destinadas ao computador. Por outro lado, o termo “software” abrangeria não apenas o programa de computador em si, mas também a metodologia operacional, a documentação abrangente e, em alguns casos, outros componentes associados ao programa de computador. Um exemplo disso é a definição de “software” nas Disposições Tipo formuladas pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual na década de 1970, que abrangia os seguintes elementos: o próprio programa, a descrição do programa e a documentação de suporte ou material auxiliar (Santos, 2008). No presente trabalho foi dada preferência ao termo software, ainda que o termo programa de computador seja utilizado ocasionalmente, com o mesmo sentido e sem distinção entre eles para fins do estudo proposto.

A questão da proteção do software traz consigo um dilema. Por um lado, o código do software possui elementos literários que são protegidos por direitos autorais. Por outro lado, o software desempenha uma função utilitária ao executar tarefas ou solucionar problemas técnicos, o que o torna elegível para proteção por meio de patentes de invenção (INPI, 2020). Isso abre a possibilidade de uma proteção dupla, o que pode resultar na sobreposição de direitos. Embora essa dualidade contribua para o avanço da indústria de software, também pode resultar em consequências indesejáveis. Segundo Wachowicz (2019), isso ocorre porque a legislação e as disposições legais ainda não evoluíram suficientemente para lidar com essa situação, o que pode levar a resultados incompatíveis com o sistema de propriedade intelectual.

Há, ainda, que se considerar que no Brasil o registro de software é pouco usual, como se percebe dos dados disponibilizados pelo próprio INPI sobre a quantidade de depósitos de pedidos ao longo dos anos. Em 2021, por exemplo, foram realizados somente 3.259 depósitos de pedido de registro de programa de computador, enquanto 6.711 de desenho industrial e 24.238 de patentes (INPI, 2021). Como o registro do software não é atributivo de direitos e sim declaratório (por se tratar de direito autoral) e abrange somente o código-fonte e não a funcionalidade desenvolvida, as empresas desenvolvedoras de software optam por proteger-se por meio de contratos específicos para isso.

Por sua vez, uma operação de fusão e aquisição de uma empresa é uma das transações comerciais mais desafiadoras que se pode realizar. Uma transação dessa natureza não só atravessa inúmeras leis de valores mobiliários e tributários, regras contábeis e exigências regulatórias, mas também tem o potencial de reforçar ou desestabilizar completamente as bases culturais do comprador ou do vendedor (Lajoux, 2019). A indústria de capital de risco, por sua vez, fornece capital para empresas que oferecem alto potencial de retorno. Os investidores de capital de risco são tipicamente investidores ativos que tentam agregar valor através de um envolvimento contínuo a longo prazo com o desenvolvimento contínuo do negócio e os investidores de capital de risco geralmente fornecem financiamento em etapas correspondentes a desenvolvimentos significativos na vida do empreendimento, por exemplo: a formulação de um plano de negócios, a primeira produção e assim por diante (Barry; Muscarella; Peavy; Vetsuypens, 1990). A diferença é que os sistemas de governança utilizados pelas organizações de capital de risco e pelas corporações tradicionais são diferentes. (Sahlman, 1990).

Na literatura, o termo *due diligence* tem sido aplicado originalmente para descrever o conjunto de regras, requisitos e boas práticas aplicadas por todas as partes envolvidas na assinatura de contratos de seguro nos Estados Unidos (Kutera e Anysz, 2016). Conforme discutido por Cebriá (2008) (apud Sanz-Prieto; De-La-Fuente-Valentín; Ríos-Aguilar, 2021), a revisão jurídica (*due diligence*) ganhou destaque nas práticas de direito comercial para descrever um processo de verificação técnica que é desenvolvido com atividades de pesquisa e análise sobre a estrutura de uma organização que será objeto de uma transação de compra e venda, fusão ou aliança, e onde o investidor exige uma revisão independente para reduzir riscos.

O tema *due diligence* em operações de M&A enfoca o papel fundamental desempenhado na identificação e avaliação de riscos em transações comerciais complexas, e deve incluir atividades básicas para atender aos padrões de diligência legal e de boas práticas recomendadas do mercado (Lajoux, 2019). Em operações de VC, antes de comprometer as quantias de capital a serem investidas, os investidores gastam recursos nesta

chamada diligência prévia, por meio da qual leem os prospectos preparados pelos empreendedores e, frequentemente, verificam as suas credenciais, servindo como uma triagem preliminar para potenciais investimentos. Além disso, a diligência prévia realizada antes de um investimento ser feito tem como objetivo, em parte, garantir que os empreendedores sejam qualificados (Sahlman, 1990). Compreende-se, assim, que, sob a ótica do comprador, seja preocupação comum acautelar contingências traduzidas na falta de correspondência entre o objeto contratado e a realidade (Pires, 2023).

Os riscos frequentemente estão relacionados a algum tipo de decisão. Uma avaliação de riscos, que faz parte do processo de gerenciamento de riscos, implica uma identificação sistemática dos riscos e os níveis de risco são frequentemente utilizados como uma ferramenta para criar uma base para as decisões sobre como lidar com os riscos (Landell, 2016). Aponta-se a polissemia do termo risco, uma vez que é utilizado em diversos contextos jurídicos, como risco de vida, dano, prejuízo, desvantagem, e está associado a conceitos como incerteza, perigo e álea (aleatoriedade), sendo, inclusive, empregado em múltiplas situações no Código Civil Brasileiro, sem uma definição unívoca, o que gera uma "algaravia conceitual" (Martins-Costa, 2023).

A primeira etapa na aplicação de qualquer processo de gestão de riscos é compreender o que é um risco. O Guia do *Project Management Body of Knowledge* (PMBOK) define um risco como um evento ou condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo sobre um objetivo do projeto. Portanto, um risco não é um evento ou ocorrência que já tenha acontecido em um projeto e sim um evento que pode acontecer. A gestão de riscos passa pela identificação e escolha de um método. Como o PMBOK é amplamente utilizado para a análise e avaliação de riscos em projetos devido à sua abordagem estruturada e metodológica para o gerenciamento de projetos e podem ser encontradas justificativas para a utilização do PMBOK como método de análise de riscos em diversos artigos acadêmicos e publicações sobre gerenciamento de projetos (Ramesh et. al., 2018)(Gaborov et. al., 2021)(Munns; Bjeirmi, 1996), optou-se pela utilização do PMBOK nos processos de identificação e análise de riscos desse estudo.

Deste modo, embora a literatura estabeleça definições sobre software, M&A, VC, *due diligence* e gestão de riscos, cada um individualmente, não há uma análise conjunta sobre esses temas. Assim, a análise realizada no presente estudo buscou justamente entender como é que as decisões judiciais tratam dessas questões, isto é, quais critérios utilizam para determinar a quem pertence a titularidade de softwares quando estão em disputa, bem como de que forma os

profissionais que atuam nessa área compreendem os conceitos estudados na prática, para, então, propor uma análise estruturada sobre os principais riscos identificados.

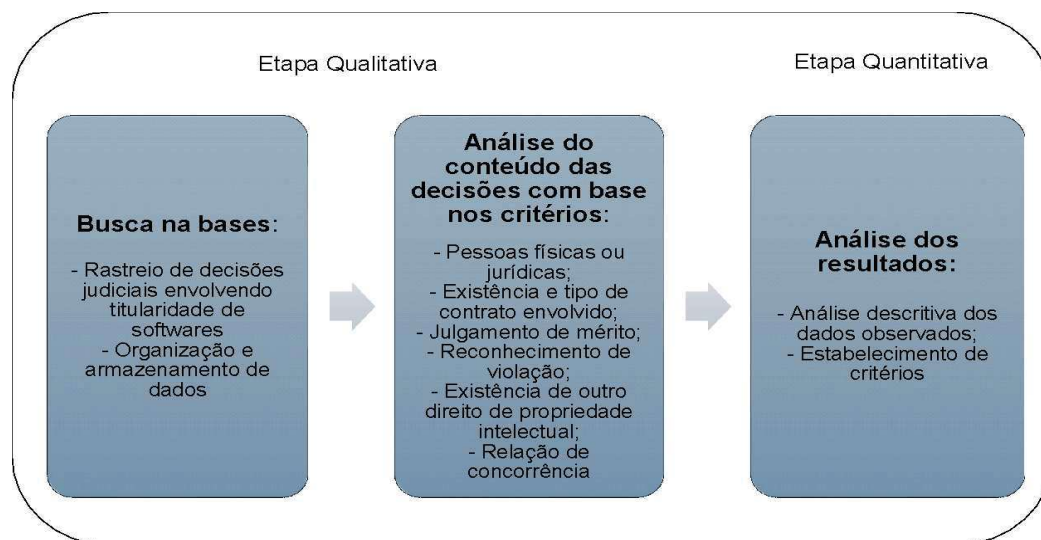
2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi mista com uma mescla de pesquisa bibliográfica e exploratória, com etapas qualitativas e exploratórias. Dado o escasso material disponível na literatura científica sobre o assunto abordado, este estudo se baseou em pesquisa exploratória e seu propósito foi adquirir uma compreensão mais aprofundada do problema em questão, com o intuito de torná-lo mais evidente e potencialmente gerar propostas de soluções (Gil, 2008). Foram executadas as seguintes etapas metodológicas, considerando os objetivos específicos: 1) realização de entrevistas sobre as práticas adotadas por empresas em operações de M&A e VC no Brasil; 2) cruzamento e avaliação da literatura e dos resultados obtidos nas entrevistas da etapa anterior; 3) análise da legislação e jurisprudência relacionadas ao tema; 4) avaliação do método aplicado em operações de fusões, aquisições e investimentos no Brasil.

A pesquisa de jurisprudência foi restringida ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), durante o período de janeiro de 2020 a abril de 2024. Esses Tribunais foram selecionados porque atendem a alguns critérios: possuem câmaras especializadas para o julgamento de casos envolvendo propriedade industrial; estão situados em Estados com número de estabelecimento industriais relevantes (CNI, 2021); há um potencial número de decisões proferidas pelos Tribunais sobre a temática escolhida (CNJ, 2019) e há polo tecnológico localizado na região onde está situado o Tribunal (Época Negócios, 2024; Exame, 2024); além da qualidade da disposição e de pesquisa nas bases de dados pelo sistema de busca de jurisprudência disponibilizado. Foi realizada a leitura das decisões resultantes da busca e, seguindo os critérios selecionados a partir do referencial teórico, prosseguiu-se com a análise descritiva das frequências observadas nos dados compilados, seja pelos critérios estabelecidos ou pelas relações entre esses critérios.

Um resumo da estrutura seguida na etapa qualitativa e quantitativa da análise da jurisprudência é apresentado pela Figura 1.

Figura 1 - Etapas do estudo quali-quantitativo.



Fonte: elaborado pelo autores (2024).

Para determinar os critérios de seleção das decisões, inicialmente, considerou-se apenas a busca na ementa das decisões, a fim de garantir que os resultados obtidos fossem relevantes para a presente pesquisa, isto é, tivessem como objeto do processo litígio envolvendo titularidade de software. Além disso, considerou-se apenas decisões de recursos de apelações cíveis, eis que os recorrentes submetem a questão principal para nova análise do Tribunal, diferentemente de agravos de instrumento que tratam de decisões interlocutórias, de modo que não findam a fase de debate do pedido principal, enquanto embargos de declaração possuem o intuito de esclarecer omissão, erros, contradições ou obscuridades.

Quanto aos termos utilizados na busca, considerou-se as expressões “programa de computador”, “software”, “titularidade” e “propriedade intelectual”. Quanto ao período analisado, foram consideradas apenas as decisões julgadas nos últimos 5 (cinco) anos, entre 2020 e 2024, e nos meses entre 1º de janeiro e 15 de abril de 2024, a fim de manter a relevância e pertinência dos resultados para contribuição à literatura.

Selecionadas as decisões, foi realizada a análise do seu conteúdo com base nos critérios selecionados e mencionados acima. Os critérios adotados foram considerados como variáveis qualitativas deste estudo. As considerações desses resultados foram realizadas frente à percepção da leitura geral do conteúdo das decisões e com considerações a partir da literatura.

Foram identificadas 142 decisões a partir dos critérios de busca selecionados. Analisando-se essas decisões foi identificado que somente 63 delas envolviam discussão sobre programas de computador, sendo as demais sobre outros assuntos ainda que relacionados a outros temas de propriedade intelectual e similares e, portanto, foram desconsideradas na análise pormenorizada. Em análise realizada sobre as 63 decisões que estavam dentro do escopo

do estudo, foi possível identificar que somente 5 decisões¹ tratavam efetivamente de questões envolvendo uma discussão de mérito sobre a titularidade de software, em que foi possível averiguar os critérios utilizados pelos julgadores.

As decisões identificadas que não correspondiam especificamente ao escopo do estudo se tratavam de processos judiciais envolvendo discussão sobre a utilização irregular de softwares e não sobre a titularidade do software em si. Nesses casos, as decisões se ativeram a determinar a existência ou não de ato ilícito comprovado pela utilização de programas de computador sem a respectiva licença de uso e, nos casos em que restou comprovada a violação, entendeu-se que implicava em violação de direitos dos seus titulares e gerando prejuízos a estes.

Em relação às 5 decisões que efetivamente tratavam do tema do presente trabalho, foi possível identificar alguns critérios utilizados pelos julgadores e realizar uma comparação com a legislação e com o referencial teórico.

Além disso, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com gestores de fundos de investimento, incubadoras, aceleradoras de startups, investidores-anjo e advogados especialistas em operações de M&A e VC. As entrevistas foram gravadas e transcritas e foi realizada uma análise sobre os resultados apresentados. Foram realizadas 12 entrevistas no total, entre os meses de setembro e outubro de 2024, por meio da ferramenta de reuniões online do Microsoft Teams. As entrevistas foram gravadas com consentimento dos participantes e, juntamente com as anotações sobre as respostas dos entrevistados, foram analisados os resultados.

Os entrevistados relataram que atuam na realização de *due diligences*, negociação de contratos, gestão de equipes, análise de riscos, captação de fundos e acompanhamento de investimentos. A experiência prévia dos entrevistados inclui operações de M&A, VC, assessoria em fusões e aquisições e reestruturação societária. Alguns entrevistados têm experiência específica em setores como tecnologia, energia e *startups*.

A partir do cruzamento e avaliação da literatura estudada e dos resultados obtidos tanto na pesquisa de jurisprudência quanto nas entrevistas realizadas, buscou-se elencar os principais

¹ As 5 decisões selecionadas são as seguintes: Apelação Cível nº 0239341-78.2019.8.21.7000, Relatora Desembargadora Eliziana da Silveira Perez, Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, julgado em 12/12/2019; Apelação Cível nº 0131974-19.2007.8.26.0002, Relator Desembargador Araldo Telles, Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 30/06/2019; Apelação Cível nº 035923-58.2019.8.26.0114, Relator Desembargador Cesar Ciampolini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 28/02/2024; e Agravo de Instrumento nº 2172853-78.2023.8.26.0000, Relator Desembargador Francisco Loureiro, Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 04/08/2023; e Apelação Cível nº 1042323-04.2017.8.26.0100, Relatora Desembargadora Viviane Nicolau, Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 14/04/2023.

riscos identificados em relação à titularidade de softwares em operações de M&A e VC no Brasil. Para avaliar os riscos identificados utilizou-se a definição de risco do PMBOK, que estabelece que se trata de evento ou condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo sobre um objetivo de determinado projeto. Classificou-se os riscos identificados por três elementos: 1) o próprio evento de risco, 2) a consequência ou o impacto da ocorrência do evento de risco, e 3) a probabilidade ou possibilidade deste evento de risco ocorrer.

Por fim, estes resultados foram compilados em uma matriz de riscos, que propõe diretrizes para mitigar os impactos negativos sobre a titularidade de softwares e outros aspectos tecnológicos, promovendo um ambiente mais seguro e favorável ao desenvolvimento inovador.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Identificação e avaliação de riscos

1) Ausência de registro do software no INPI: em que pese o registro de software no INPI permita identificar a quem pertence a titularidade sobre ele, uma vez que no momento do pedido de registro é necessário declarar quem é o titular e ele servir como prova pré-constituída, facilitando a defesa em caso de litígio, o registro de software não é prática usual no Brasil. Com base nos resultados apresentados no presente estudo, é provável que uma empresa sob análise em uma operação de M&A ou de VC não possua registro do seu software.

A ausência de tal registro, por sua vez, não tem impacto significativo sobre a realização da operação, sendo dispensável pelos investidores (não sendo cobrado o registro tanto na fase anterior ao fechamento quanto na fase posterior). O entendimento majoritário é de que o enquadramento por direitos autorais não impõe o registro sobre o software para sua proteção, sendo mais relevante a documentação apta a comprovar a cadeia de desenvolvimento do software para garantir a sua titularidade.

Para mitigar esse risco, é possível obter o registro do software perante o INPI. Contudo, como tal prática sequer é necessariamente recomendada, a ausência do registro pode ser suplantada pela documentação da cadeia de desenvolvimento do software.

2) Ausência de formalização da cessão dos direitos de titularidade sobre o software pelos fundadores: a formalização da cessão dos direitos de propriedade intelectual dos fundadores para a empresa constituída evita discussões posteriores sobre a titularidade dos ativos, dentre eles o software, pois se estabelece de forma clara que os fundadores cederam os direitos sobre suas criações para a sociedade constituída. Com base nos resultados apresentados no estudo, há uma probabilidade média de que os fundadores não tenham formalizado a cessão dos direitos.

Como os fundadores das *startups* não costumam formalizar a transferência de direitos do software para a empresa, isso pode gerar disputas futuras sobre propriedade intelectual, especialmente em casos de saída de sócios ou venda da empresa.

Uma forma de mitigar esse risco é pela exigência da assinatura de contratos de cessão de direitos, garantindo que todos os direitos sejam transferidos à pessoa jurídica que receberá o investimento ou será adquirida. Porém, há uma discussão sobre o momento para essa exigência, que pode variar conforme as peculiaridades da operação em questão. Por vezes isso é exigido antes da assinatura dos documentos definitivos da operação, em outras posteriormente.

3) Ausência de formalização da cessão dos direitos de titularidade sobre o software pelos desenvolvedores: apesar da previsão do art. 4º da Lei de Software², da qual decorre que diante da ausência de formalização sobre a cessão dos direitos de propriedade intelectual a titularidade sobre eventual software desenvolvido pertencerá ao empregador, se a contratação se dá por vínculo estatutário, ou ao contratante de serviços, se a contratação for de prestação de serviços, a falta de formalização é considerada um risco, à medida que não se pode comprovar qual a forma de contratação do desenvolvedor e se houve algum combinado entre as partes que permita a interpretação de que o software desenvolvido não foi cedido à sociedade.

Assim, desenvolvedores terceirizados ou funcionários podem reivindicar direitos sobre o software se não houver contrato expresso de cessão de direitos autorais, especialmente sob o argumento de autoria individual sobre a obra e independente de suas atividades ligadas à prestação dos serviços. Trata-se de um risco com alta probabilidade de ocorrência, principalmente considerando empresas em estágio inicial de desenvolvimento, em que é usual a informalidade. E, uma vez que a referida previsão legal pode suprir a ausência da devida formalização, o impacto da não conformidade é médio e não alto.

Para mitigar esse risco, a recomendação é a exigência da formalização dos contratos contendo cláusulas claras de cessão de direitos de propriedade intelectual sobre softwares desenvolvidos e elaborados durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, além da manutenção de registros detalhados sobre a contribuição de cada desenvolvedor para o código.

² “Art. 4º Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.”.

4) Ausência de formalização da cessão dos direitos de titularidade sobre o software pela *software-house*: há uma probabilidade média de que as empresas terceirizem o desenvolvimento de seus programas de computador para *software-houses*, que são empresas especializadas no desenvolvimento de programas de computador e possuem a mão de obra necessária para essa finalidade.

Diferentemente da contratação de desenvolvedores diretamente pela empresa, que está amparada pela exceção já referida do art. 4º da Lei de Software, há uma discussão sobre a aplicação dessa presunção no caso das *software-houses*. Em sentido contrário, a Lei de Direitos Autorais determina como regra geral que a cessão dos direitos autorais não é presumida e depende de estipulação contratual escrita³.

Sendo assim, se não houver contrato prevendo a transferência expressa dos direitos de propriedade intelectual sobre o software desenvolvido para a contratante, isso pode gerar disputas sobre a titularidade do software, especialmente se a *software-house* alegar que é coautora ou cotitular e que não houve cessão definitiva do software, mas apenas um licenciamento limitado de uso do programa.

Como forma de mitigar esse risco, recomenda-se assegurar a formalização dos contratos com as *software-houses*, incluindo cláusulas explícitas de transferência total de direitos (incluindo o código-fonte e demais documentos necessários para operacionalização do software), com previsões adicionais de garantia sobre a originalidade e indenização por violação de direitos de terceiros.

5) Utilização de softwares de terceiros na modalidade de código aberto no desenvolvimento do software: conforme apontado nos resultados do estudo, é comum a utilização de códigos-fonte de variadas bases de dados, incluindo software de código aberto (ex.: GPL, MIT) no desenvolvimento de softwares. As licenças de código aberto podem impor determinadas condições para sua utilização, como a obrigação de compartilhamento do código derivado ou restrições comerciais, o que pode ser um risco do ponto de vista legal por questões de confidencialidade, podendo até mesmo inviabilizar a exploração econômica do novo software desenvolvido.

³ “Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações: (...) II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita; (...) Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa.”.

O uso dessa modalidade de software precisa ser devidamente documentado, para garantir que não há infração às condições de uso, sendo recomendada, ainda, a realização de auditoria de licenças (chamado de *OSS compliance review*) antes do desenvolvimento, mapeando todas as dependências e garantindo conformidade com os termos das licenças utilizadas.

6) Utilização de ferramentas de inteligência artificial no desenvolvimento do software: o crescente uso de ferramentas de inteligência artificial (por exemplo o GitHub Copilot) no desenvolvimento de softwares pode gerar, total ou parcialmente, um código contendo linhas de código protegidas por direitos autorais de terceiros ou que viola licenças de uso, expondo a empresa a reclamações por uso indevido, sujeitando-a a indenizações e até mesmo determinação de interrupção do uso do software desenvolvido.

Por isso, é necessário implementar políticas de revisão humana sobre o desenvolvimento do código gerado por ferramentas de inteligência artificial e verificar os termos de uso de tais ferramentas para garantir que o código produzido seja livre de violações, bem como manter um histórico da documentação.

7) Disputas sobre a titularidade do software: eventuais disputas judiciais, extrajudiciais ou arbitrais sobre a titularidade do software precisam ser identificadas. Elas podem envolver conflitos entre sócios, investidores ou ex-funcionários devido à falta de documentação clara sobre a quem pertence a titularidade do software, especialmente em empresas em estágio inicial.

Em que pese não seja alta a probabilidade de sua ocorrência, caso haja, eventual disputa envolvendo a titularidade do software tem um impacto alto a ser considerado em uma operação de M&A ou de VC. Por isso, é necessário manter contratos societários atualizados contendo cláusulas sobre propriedade intelectual e durante a *due diligence* prévia em operações de M&A e VC verificar a documentação pertinente à cadeia de titularidade.

8) Ausência de autorização de agência reguladora para o funcionamento ou exploração do software: em caso de operações de M&A ou de VC envolvendo empresas que operam em setores regulados (por exemplo de saúde, telecomunicações ou energia), podem ser exigidas aprovações específicas de órgãos reguladores como ANVISA, BACEN, ou CADE e a não conformidade pode resultar em multas ou suspensão de operações.

A probabilidade de ocorrência dependerá do setor avaliado, porém o impacto é alto nos setores regulados. Como forma de mitigar este risco, recomenda-se consultar especialistas de

setores regulatórios durante o desenvolvimento do software e incluir a análise de compliance regulatório como parte da *due diligence* em operações de M&A e VC.

9) Ausência de autorização ou de licença de uso de softwares de terceiros: no processo de desenvolvimento do software, o uso não licenciado de softwares proprietários de terceiros (por exemplo, bibliotecas pagas), ou o uso para além dos limites impostos pelo licenciamento, podem acarretar ações judiciais por violação de direitos autorais, danos à reputação e indenizações.

A probabilidade de ocorrência é média, considerando os resultados do estudo, sendo alto o impacto para a titularidade do software. Por isso, é recomendável manter um inventário atualizado de todos os softwares de terceiros utilizados, com comprovantes de licenças válidas, e realizar auditorias periódicas.

10) Divulgação de informações confidenciais sobre o software: a depender da complexidade do código-fonte e do software desenvolvido, tão ou mais importante do que o próprio código é a forma de utilização do sistema. Se houver a divulgação não autorizada do código-fonte, dos algoritmos que o compõe ou mesmo de informações que sirvam para sua utilização e operacionalização, isso pode acarretar na perda significativa da vantagem competitiva e, em última instância, do valor de mercado da empresa que está sendo investida ou adquirida.

Para evitar que isso ocorra é necessário formalizar os acordos de confidencialidade, para que as informações confidenciais da empresa não sejam divulgadas sem a sua autorização. Por conta disso, recomenda-se implementar acordos de confidencialidade robustos com colaboradores e parceiros, além de políticas de segurança cibernética (por exemplo, controle de acesso ao código-fonte e utilização de criptografia).

3.2. Matriz de riscos

Por fim, a figura 2 apresenta a matriz de riscos sobre a titularidade de softwares, estruturada com os principais riscos identificados, a qual está organizada em três eixos centrais:

1) Identificação do risco: o primeiro quadro descreve o risco em si, apresentando uma definição clara e contextualização com base na literatura, jurisprudência e entrevistas realizadas.

2) Probabilidade e impacto: o segundo quadro avalia a probabilidade de ocorrência do risco nas operações de M&A e VC, bem como o impacto potencial caso ele se materialize. Essa

análise considera: (i) Probabilidade: a chance de o evento de risco efetivamente acontecer; e (ii) Impacto: as consequências jurídicas, financeiras, operacionais ou reputacionais decorrentes da sua ocorrência.

3) Medidas de mitigação: o terceiro quadro propõe ações para reduzir a probabilidade ou o impacto da materialização do risco, com base em melhores práticas e recomendações extraídas da pesquisa.

A classificação dos riscos considerou dois fatores essenciais: (a) conformidade legal: o grau de alinhamento da situação analisada com a legislação aplicável; e (b) potencial de danos: a capacidade do risco de causar prejuízos diretos, indiretos ou reputacionais à sociedade avaliada ou à viabilidade da operação.

Com base nesses critérios, atribuíram-se os seguintes níveis, apresentados na tabela 1.

Tabela 1 - Níveis de riscos.

Nível	Probabilidade de ocorrência	Impacto potencial
Baixo(a)	A situação apresenta pouca desconformidade com a legislação, sendo remota a chance de ser considerada ilegal ou de gerar danos significativos.	Efeitos limitados, sem comprometer a viabilidade da operação.
Médio(a)	Há parcial conformidade com a legislação, sendo possível que a situação seja questionada juridicamente ou gere danos moderados.	Impactos perceptíveis, mas gerenciáveis, com possibilidade de afetar a operação ou a reputação.
Alto(a)	Existe desconformidade clara com a legislação, sendo provável que a situação seja considerada ilegal ou cause danos relevantes.	Consequências graves, podendo inviabilizar a operação ou acarretar perdas financeiras e judiciais significativas.

Fonte: elaborado pelos autores (2025).

Figura 2 - Matriz de riscos.





Fonte: elaborado pelos autores (2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo tem como objetivo a avaliação da aplicação de um método para determinar os riscos jurídicos relacionados à titularidade de softwares em operações de fusões e aquisições de empresas e de investimentos de capital de risco. O cerne da pesquisa concentrou-se em um desafio crucial: garantir uma análise abrangente e eficaz dos riscos legais que envolvem ativos intelectuais, especificamente softwares, em contextos de M&A e VC. Assim, foi realizada uma pesquisa de jurisprudência junto aos Tribunais do Estado do Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco e as decisões resultantes foram analisadas segundo critérios definidos a partir do referencial teórico. Também foram conduzidas entrevistas com gestores de fundos de investimentos, aceleradoras de startups, investidores-anjo e advogados especializados em M&A e VC e os resultados dessas entrevistas foram analisados em conjunto com os demais mapeados.

A solução proposta consistiu em avaliar a aplicação de um método que integrasse tanto os princípios de análise de riscos quanto os aspectos jurídicos pertinentes ao direito de propriedade intelectual aplicável aos softwares. Ao considerar de maneira sistêmica os aspectos técnicos e jurídicos, esperou-se que a solução proposta auxiliasse as partes envolvidas a tomar decisões mais informadas e estratégicas, minimizando possíveis litígios e garantindo a segurança jurídica das transações dessa natureza.

Um dos resultados significativos foi a constatação de que a jurisprudência sobre o tema ainda é incipiente, tendo sido identificadas poucas decisões judiciais envolvendo a discussão sobre a titularidade de softwares. Isso se deve, em grande parte, ao que se pode constatar a partir das entrevistas realizadas, relacionado ao fato de que os conflitos decorrentes de operações de M&A e VC são frequentemente resolvidos por meio de procedimentos de arbitragem, o que limita a publicidade e a formação de precedentes judiciais. Outro resultado relevante obtido a partir da pesquisa jurisprudencial foi a identificação de critérios utilizados pelos julgadores para solução das disputas, que estão em linha do referencial teórico estudado e demonstram que a grande controvérsia reside na aplicação do artigo 4º da Lei de Software.

As entrevistas também revelaram que as práticas em operações de M&A e VC no Brasil são fortemente influenciadas pelo estágio de desenvolvimento das empresas (*startups versus* empresas estabelecidas) e pelo setor de atuação. A análise de riscos, especialmente em relação à titularidade de softwares e demais ativos de propriedade intelectual, é considerada essencial, mas enfrenta desafios como a subvalorização da proteção à propriedade intelectual no Brasil e a complexidade de operações que envolvem setores regulados. Esses desafios são agravados pela falta de clareza regulatória e pela necessidade de adaptação constante às mudanças no ambiente jurídico e tecnológico.

Outra conclusão relevante diz respeito à ausência de registro de softwares, que foi apontada pelos entrevistados como algo corriqueiro nas operações em que estiveram envolvidos e que não é considerado como um risco relacionado à titularidade de softwares. Isso se coaduna com a própria natureza do software no Brasil, que é protegido como direito autoral e, portanto, dispensa o registro para sua proteção, e corrobora a necessidade de garantir pela via documental a comprovação da cadeia de desenvolvimento, também chamada de cadeia de personalidade, sobre as linhas de programação do programa de computador.

Por fim, como limitações do estudo, ressalta-se que não foram analisadas decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho, assim como pela Justiça Federal. Além disso, é possível ampliar a pesquisa para outros Tribunais de Justiça de outros estados, como de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, devido às características desses estados de também serem relevantes do ponto de vista econômico e de tecnologia. Por essa razão, como contribuições para pesquisas futuras, sugere-se a continuidade dos estudos por meio de mapeamento das decisões judiciais com a expansão para outras jurisdições dentro do território brasileiro. Outra fonte de pesquisa não abordada foi a jurisprudência internacional, que pode complementar o estudo realizado e apresentar resultados relevantes para o objetivo do presente estudo ou de pesquisas futuras, servindo como base de comparação entre as práticas adotadas no Brasil e em outros países, notadamente nos Estados Unidos de América, a fim de verificar se os resultados se assemelham ou se diferem das percepções e dos resultados identificados no presente estudo.

A possibilidade de expansão do objeto do estudo para outros riscos além da titularidade de softwares também pode trazer uma visão mais ampla para fins de auxiliar as partes envolvidas em operações dessa natureza. Inclusive, outros riscos não abordados diretamente no trabalho foram apontados pelos entrevistados, tais como riscos de natureza regulatória, trabalhista, tributária, e não jurídicos, como do ambiente de negócios e seus impactos para maior ou menor realização de operações.

REFERÊNCIAS

Barry, C. B.; Muscarella, C. J.; Peavy, J. W.; Vetsuypens, M. R. The role of venture capital in the creation of public companies: Evidence from the going-public process. *Journal of Financial Economics*, v. 27, n. 2, p. 447-471, 1990. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(90\)90064-7](https://doi.org/10.1016/0304-405X(90)90064-7). Acesso em: 01 de junho de 2024.

Cebriá, L. *The legal review (legal due diligence) in commercial law*. Granada: Editorial Comares, 2008. *apud* Sanz-Prieto, I.; De-La-Fuente-Valentín, L.; Ríos-Aguilar, S. *Technical due diligence as a methodology for assessing risks in start-up ecosystems: An advanced approach*. Information Processing & Management, v. 58, n. 5, p. 102617, sep. 2021.

Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457321001138?via%3Dihub>. Acesso em: 01 de junho de 2024.

Confederação Nacional da Indústria. (2021). *Ranking dos Estados*. Recuperado em 16 jul, 2023. Disponível em:

<https://perfildaindustria.portaldaindustria.com.br/ranking?cat=3&id=3610>. Acesso em: 01 de junho de 2024.

Conselho Nacional de Justiça. (2019), *Justiça em Números*. Recuperado em 16 jul. 2023.

Disponível em:

https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opensoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shResumoDespFT. Acesso em: 01 de junho de 2024.

Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994. (1994). Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Brasília, DF. Recuperado em 16 jul. 2023, de

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm.

Época Negócios. *Conheça o Porto Digital de Recife, um dos principais parques de tecnologia e inovação do Brasil*, publicada em 12/06/2024. Disponível em:

<https://epocanegocios.globo.com/startups/noticia/2024/06/conheca-o-porto-digital-de-recife-um-dos-principais-parques-de-tecnologia-e-inovacao-do-brasil.ghtml>. Acesso em: 19 de dezembro de 2024.

Exame. *Distrito de inovação de Recife com mais de 400 startups, Porto Digital abre filial na Europa*, publicada em 3/10/2024. Disponível em: <https://exame.com/negocios/distrito-de-inovacao-de-recife-com-mais-de-400-startups-porto-digital-abre-filial-na-europa/>. Acesso em: 19 de dezembro de 2024.

Gaborov, M.; Karuović, D.; Kavalic, M.; Radosav, D.; Milosavljev, D.; Stanisljev, S.; Bushati, J. *Comparative analysis of agile and traditional methodologies in IT project management*. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, v. 11, n. 4, p. 1-24,

2021. ArtNo: 279. Disponível em: <https://doi.org/10.24368/jates.v11i4.279>. Acesso em: 02 de junho de 2024.

Gil, Antônio C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.

Gouvêa, Carlos Portugal; Pargendler, Mariana; Levi-Minzi, Maurizio (Orgs.). *Fusões e Aquisições - Pareceres*. São Paulo: Alamedina, 2022.

Graham, Paul. *Startup = growth*. Disponível em: <http://paulgraham.com/growth.html>. Acesso em: 31 de maio de 2024.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). *INPI divulga rankings dos maiores depositantes em 2021*. [S.l]: INPI, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/rankdepositantesresidentes-vf_2021.pdf. Acesso em 17 de agosto de 2023.

Lajoux, Alexandra Reed. *The Art of M&A, Fifth Edition: A Merger, Acquisition, and Buyout Guide*. New York: McGraw-Hill Education, 2019.

Landell, H. (2016). *The Risk Matrix as a tool for risk analysis: How to apply existing theories in practice in order to overcome its limitations* (Dissertação de mestrado). Recuperado de <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-22025>. Acesso em: 31 de maio de 2024.

Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. (1996) Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Recuperado em 16 jul. 2023, de <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/l9279.htm>.

Lei n. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. (1998) Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Recuperado em 16 jul. 2023, de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm.

Kutera, B.; Anysz, H. *The methodology of technical due diligence report preparation for an office, residential and industrial buildings*. In: Matec Web of Conferences, 2016. Disponível em: https://www.matec-conferences.org/articles/mateconf/abs/2016/49/mateconf_ipicse2016_07009/mateconf_ipicse2016_07009.html. Acesso em: 01 de junho de 2024.

Martins-Costa, Judith. *O risco contratual (e os significados do risco)*, in Riscos no direito privado e na arbitragem. Nanni, Giovanni Ettore; Terra, Aline de Miranda Valverde; Pires, Catarina Monteiro (coord.). São Paulo: Almedina, 2023.

Munns, A. K.; Bjeirmi, B. F. *The role of project management in achieving project success*. International Journal of Project Management, v. 14, n. 2, p. 81-87, 1996. ISSN 0263-7863. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/0263-7863\(95\)00057-7](https://doi.org/10.1016/0263-7863(95)00057-7). Acesso em: 02 de junho de 2024.

Pierozan, F., Islabão, G. I. De, & Schuler, E. (2023). *Múltiplas Proteções por Direito de Propriedade Intelectual ao Programa de Computador e Análise de Jurisprudência*. Cadernos De Prospecção, 16(3), 662–674. Disponível em: <https://doi.org/10.9771/cp.v16i3.52239>. Acesso em 02 de junho de 2024.

Pires, Catarina Monteiro. M&A: *Riscos e Algumas Cláusulas Controversas*, in Riscos no direito privado e na arbitragem. Nanni, Giovanni Ettore; Terra, Aline de Miranda Valverde; Pires, Catarina Monteiro (coord.). São Paulo: Almedina, 2023.

Project Management Institute. (2021) *A guide to the project management body of knowledge*, (PMBOK Guide, 2021). Sétima Edição. Newton Square, PA: Project Management Institute.

Ramesh, E.; Ramesh Babu, D.; Ramchandrarao, P. *The impact of project management in achieving project success: empirical study*. International Journal of Mechanical Engineering and Technology, v. 9, n. 13, p. 237-247, 2018. Disponível em: <http://www.iaeme.com/IJMET/issues.asp?JType=IJMET&VType=9&IType=13>. Acesso em: 02 de junho de 2024.

Sahlman, William A. *The structure and governance of venture-capital organizations*. Journal of Financial Economics, v. 27, n. 2, p. 473-521, 1990.

Sanz-Prieto, I.; De-La-Fuente-Valentín, L.; Ríos-Aguilar, S. *Technical due diligence as a methodology for assessing risks in start-up ecosystems: An advanced approach*. Information Processing & Management, v. 58, n. 5, p. 102617, sep. 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457321001138?via%3Dihub>. Acesso em: 01 de junho de 2024.