



## **ARBITRAGEM E LEX MERCATÓRIA COMO INSTRUMENTOS HARMONIZADORES DE CONFLITOS NA COMPRA E VENDA INTERNACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL**

BEZERRA, Ana Paula da Silva

*Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais, UFF.*

*Mestranda em Ciências Jurídicas e Sociais, UFF;*

*Especialista em Direito Privado, UFF;*

*Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, UFRJ.*

*anapaulabezerra@id.uff.br*

16

PAUSEIRO, Sérgio Gustavo Mattos

*Professor Adjunto – UFF*

*Doutor em Sociologia e Direito, PPGSD-UFF*

*spauseiro@gmail.com*

### **RESUMO**

A Lex Mercatoria é a prática reiterada do Comércio Internacional, que foi mais forte que as restrições e limitações das leis nacionais. No cenário global, as decisões arbitrais baseadas na equidade e a opção das partes pela Lex Mercatoria facilitaram o remodelamento dos costumes comerciais. A Convenção de Viena para Compra e Venda de Mercadoria (CISG) acabou por consolidar as divergências entre a Civil Law e Common Law nos contratos internacionais de compra e venda e imediatamente passou a ser interpretada pelos Tribunais Arbitrais. No entanto, a doutrina aponta lacunas acerca da aplicação integral da CISG, principalmente no que tange a cessão de uso de propriedade industrial, a prática reiterada da interpretação arbitral parece transpor os óbices doutrinários e demonstrar que a CISG deve ser interpretada dentro de um sistema jurídico cosmopolita.

**Palavras-chaves:** Lex Mercatória; Arbitragem e CISG.

### **ABSTRACT**

The Lex Mercatoria is the repeated practice of International Trade, which was stronger than the restrictions and limitations of national laws. In the global scenario, arbitration awards based on equity and the option of the parties by Lex Mercatoria facilitated the remodeling of commercial customs. The Vienna Convention for Purchase and Sale of Goods (CISG) eventually consolidate the differences between Civil Law and Common Law in international contracts of sale and immediately started to be interpreted by arbitral tribunals. However, the doctrine identifies gaps about the full application of the CISG, especially regarding the assignment of use of industrial property, the repeated practice of arbitral interpretation seems to overcome the doctrinal obstacles and demonstrate that the CISG should be interpreted within a legal system cosmopolitan.

**Keywords:** Lex mercatoria; Arbitration and the CISG.



## INTRODUÇÃO

O desenvolvimento dos meios de comunicação contribuiu para ampliação das regras disciplinadoras do Comércio Internacional, fruto de reiterada aplicação. Tais regras, nascidas da prática contratual e por vezes da codificação de organismos privados foram caracterizadas como Lex Mercatória.

Nesse contexto, a compra e venda de mercadorias, que é a operação mais freqüente do Comércio Internacional, também sofre efeito da nova Lex Mercatória. Nos últimos anos a “American Trade Association” e “London Corn Trade Association” transformaram a estrutura desses contratos.

A Convenção de Viena para Compra e Venda de Mercadorias (CISG) surge conciliando as divergências entre a Civil Law e Common Law, portanto produzindo uma legislação uniforme internacional. No entanto, apesar da CISG regular a cessão de uso da propriedade industrial nos contratos internacionais, a doutrina diverge sobre a coerência desse artigo.

A solução de conflitos no Comércio Internacional ocorre substancialmente através da arbitragem. Diversas entidades internacionais recorrem a esse método de solução de conflito para resolução de controvérsia dos seus clientes ou associados. Esse cenário internacional transformou a arbitragem num mecanismo que contribui para delinear a Lex Mercatoria. Os árbitros não costumam adotar as reservas doutrinárias à CISG, nos assuntos referentes à propriedade industrial, o que também será analisado nesse estudo.

### **1-LEX MERCATORIA E OS CONTRATOS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL.**

Os estudos de Bertold Goldmann, a literatura clássica sobre a Lex Mercatoria, conceituam o instituto como "um conjunto de princípios e regras costumeiras, espontaneamente referidos ou elaborados no quadro do comércio internacional, sem referência a um sistema particular de lei nacional." (AMARAL, 2004:61)

Tratando-se de contratos internacionais que possam vir a tratar de matérias comerciais sem legislação específica, faz-se uso da Lex Mercatoria, qual seja, um conjunto de princípios e costumes elaborados espontaneamente no âmbito internacional, sendo constituído de regras



uniformes, aceitas em todos os países, embora não façam referência aos ordenamentos nacionais. Cumpre destacar que, a Lex Mercatoria não fere as normas de ordem pública, uma vez que se trata do uso de costumes e princípios na prática comercial que levam em consideração o respeito às ordens jurídicas internas (AMARAL, 2004:61-62).

Os INCOTERMS também constituem importante instrumento da Lex Mercatoria e foram formalizados e compilados pela Câmara Internacional do Comércio CCI<sup>1</sup>, encarregada de orientar negócios internacionais, assim como dirimir e apaziguar ocasionais conflitos, controvérsias e litígios derivados dos contratos de compra e venda celebrados internacionalmente. OS INCONTERMS, Termos Internacionais do Comércio são compostos por diversas siglas, cada sigla importa na adoção de uma modalidade que define a transferência da responsabilidade pelo transporte das mercadorias e pagamento do seguro principal, o que obviamente definirá a despesa de cada parte, além do pagamento do preço pela mercadoria e será computado no valor final do contrato (AMARAL, 2004: 63).

A Lex Mercatoria também define a modalidade de pagamento do Comércio Internacional. A Resolução 515 da CCI compilou as formas de pagamento mais comuns do Comércio Internacional: Down Payment, On Open Account, Pagamento à vista e Crédito Documentado (AMARAL, 2004: 277-278).

Nesse contexto, o princípio da autonomia das partes cumpre um importante papel nos contratos internacionais, possibilitando que as partes escolham a lei que irá gerir o contrato firmado. Assim é facultado aos particulares a escolha pela Lex Mercatoria para nortear o litígio comercial, sendo essa uma opção interessante vez que apresenta disposições específicas sobre a prática comercial com o conteúdo desenvolvido pela comunidade de negócios, o que potencializa soluções práticas e adequadas ao contexto internacional, pois essas comunidades normalmente possuem grande proximidade com essa esfera (AMARAL, 2004:63).

Observa-se que há um vínculo estreito entre a Lex Mercatoria e a arbitragem internacional, podendo-se afirmar que “Lex Mercatoria manifesta-se através de seus laudos, e sua constante utilização no plano internacional serve de emergência de um direito com normas próprias adequadas aos usos e costumes do comércio internacional”. A arbitragem internacional constitui um meio alternativo à jurisdição estatal para solução de conflitos, utilizado principalmente no comércio internacional justamente por permitir o uso do direito da

---

<sup>1</sup> CCI – Câmara de Comércio Internacional, com sede em Paris (França) é uma pessoa jurídica de Direito Privado, mas os seus estudos, pareceres gozam de grande respeito no Comércio Internacional).



forma mais adequada, com as exigências dos agentes deste ramo. É regulada, no Brasil, através da Lei nº 9.307 de 1996 (AMARAL, 2004:64).

As normas das Associações Comerciais e Corporações Profissionais também são elementos que moldam a Lex Mercatória. Destaquem-se as normas, princípios e procedimentos para elaboração de contratos e apólice de seguros da “London Corn Trade Association” e “American Trade Association” (AMARAL, 2004:64-65).

Na maioria dos casos a Lex Mercatoria é fonte dos tratados do Comércio Internacional, tal como: a Lei Modelo da Uncitral (Arbitragem), a CISG (Convenção de Viena para Compra e Venda de Mercadorias) e Convenção Interamericana de Direitos Aplicáveis a Contratos (AMARAL, 2004:64-65).

## **2 – A QUESTÃO DA ADOÇÃO DOS “BOILER-PLATE CLAUSES” DA “AMERICAN TRADE ASSOCIATION” PARA SOLUÇÃO DE CONFLITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.**

Nas últimas décadas a “American Trade Association” tentou compilar normas e princípios contratuais visando clarear a intenção das partes no momento das tratativas e elaboração dos contratos. Com efeito, buscou-se entre os seus associados facilitar a resolução dos conflitos que surgem durante a execução do contrato. Dada a credibilidade dessa entidade, as suas normas e padrões passaram a ser adotadas amplamente pelo Comércio Internacional.

São os “Boiler-Plates” da “American Trade Association”: a) “Entire Agreement” – são disposições contratuais que estabelecem o que prevaleceu nas reuniões e debates sobre todos os entendimentos contratuais, escritos ou orais (atas das reuniões), integram o contrato e o seu objeto; b) “Assignment” – cláusula que veda a transferência por qualquer das partes de direitos e deveres referentes ao contrato, no todo ou em parte, sem autorização prévia por escrito da outra parte; c) “Amendment” – cláusula que determina que todos os aditamentos ou modificações do contrato, deverão ser feitos por escrito, devendo o referido instrumento ser assinado pelas partes contratantes; d) “Successors” – cláusula que estabelece que os direitos e obrigações que decorrem do contrato obrigam as partes e os seus sucessores; e) “No Waiver”- cláusula segundo a qual o não exercício de um direito previsto nos contratos ou em lei, não representa a renúncia dele; f) “Severability” –disposição contratual que determina que a



nulidade de determinada cláusula não invalida as demais, nem o contrato como um todo; g) “Language” – cláusula determinando quando o contrato internacional for redigido em duas línguas, determinação daquela que deverá prevalecer para interpretação do contrato; h) “Notices” – cláusula que estabelece a forma como serão realizadas as notificações, solicitações e exigências previstas no contrato (AMARAL, 2004:64-65).

Os boiler-plates da “American Trade Association” estão em consonância com as normas internacionais para compra e venda de mercadorias (CISG). Inclusive, o “Entire Agreement” pode auxiliar na solução de litígios gerados por obscuridades ou imprecisões contratuais. A questão ganha maior importância quando o objeto do contrato internacional versar sobre cessão de direitos definitivos ou não, da propriedade intelectual ou industrial.

A aplicação da CISG na compra e venda internacional de propriedade imaterial desperta à divergência dos doutrinadores, apesar do referido tratado regular a matéria, sem nenhum óbice da Comissão de Direito Internacional (UNCITAD), acerca da aplicação ou não da CISG.

### **3 – A CONVENÇÃO DE VIENA PARA COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS**

Em 1966 a Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento – UNCITAD ressaltou as dificuldades quanto à circulação de mercadorias, transparecendo no plano de regulação do comércio internacional, divergências entre os Direitos Nacionais. Com isso, em 11 de abril de 1980 na capital da Áustria, foi aprovada a Convenção de Viena acerca da Compra e Venda Internacional de Mercadorias, a fim de tentar solucionar a citada problemática e conciliar a necessidade de desenvolvimento do Comércio Internacional segundo a igualdade e os benefícios mútuos dos Estados, assim como o dissenso entre o social, o econômico e o jurídico. Sua aprovação se deu por unanimidade, já que os 41 países participantes votaram a seu favor (Huber, 2011).

O Brasil, por sua vez, assinou o ato final de aprovação da Convenção, no entanto, não aderiu verdadeiramente à Convenção. Apenas recentemente, o aludido país, através do Congresso Nacional, aprovou o estatuto normativo do Congresso de Viena, que entrou em vigor em abril de 2014. Internacionalmente, a Convenção de Viena entrou tão-somente em vigor em janeiro de 1980, uma vez atingindo o mínimo de ratificações necessárias, de acordo com seu art. 84. Considera-se que os termos da citada Convenção aplicam-se a Estados que não



participam dela, posto que, em sua essência, acolhem o Direito Internacional habitual, os quais vigoram sobre o assunto.<sup>2</sup>

Essa única convenção teve grande receptividade, diversos Estados, de diferentes sistemas jurídicos, aderiram até 1990, como: Alemanha, Zâmbia, Bielorrússia, Austrália, Argentina, Áustria, Dinamarca, Egito, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Itália, Lesoto, Noruega, Suécia, China e Estados Unidos da América. Além disso, ao passar do tempo, outros Estados aderiram a Convenção, como: Albânia, Armênia, Bélgica, Bulgária, Canadá, Chipre, Cingapura, Colômbia, Brasil em 2013 e outros.

O artigo 2º da convenção muito claro ao disciplinar que a CISG não se aplica: a) A compra e venda de mercadorias para o uso pessoal ou familiar; b) Processos de Execução; c) Compra e venda em Leilões; d) Compra e Venda de Valores mobiliários; e) Compra e venda de Aeronaves; f) Compra e Venda de Navios; e) Compra e Venda de Eletricidade (AMARAL, 2004:234).

São obrigação obrigações de ambas definir os “Incoterms” e conseqüentemente definir a transferência das responsabilidades entre as partes, no que tange a modalidade de transporte e seguro das mercadorias, conforme disciplinam os artigos 66, 67,68 e 69 (Erau, 2006).<sup>3</sup>

A CISG disciplina que o vendedor terá as seguintes responsabilidades: a) Entregar as mercadorias (Art. 30); b) Transferir a propriedade das mercadorias através da entrega da documentação (art.35); c) Transportar a mercadorias, quando previamente acordado (Art.32); d) Identificar a mercadoria dentro do Sistema de Harmonização Internacional; e) Entrega da mercadoria (Art. 42) desembaraçada de qualquer ônus para o comprador (AMARAL, 2004:236).

Por outro lado, a CISG estabelece de forma clara as obrigações do comprador. São elas: a) Receber a mercadoria e pagar o preço; b) Exame da mercadoria conforme as especificações contratuais (art. 38). Se houver alguma imprecisão contratual quanto ao preço da mercadoria ou se deixar de ser acordado pelas partes, o artigo 55 disciplina que deverá ser pago pelo comprador o valor de mercado. No caso de grande desconformidade da mercadoria ou não pagamento de taxas e serviços repassados ao vendedor mediante prévio acordo terá o comprador o direito de denunciar o contrato (art. 45).

<sup>2</sup> <http://www.cisg-brasil.net/a-cisg>

<sup>3</sup> <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/erauw.html>



A CISG proíbe a concessão de prazos, caso uma das partes resolva buscar a via judicial (art. 45). O regime de concessão de prazos está previsto nos casos de violação contratual. O comprador poderá conceder prazo suplementar para o vendedor cumprir as suas obrigações (art.47). Outrossim, o vendedor poderá notificar o comprador, em caso de atraso no pagamento, o que preserva o diálogo entre as partes (art.48). Será permitida a rescisão do comprador no caso da entrega reiterada das mercadorias desconforme (art. 49-50).

A CISG visa preservar a execução do pacto entre as partes, por essa razão ela prevê a possibilidade de suspensão do contrato, quando fica evidente que a outra não conseguirá executar o contrato (Art.71).

Apesar da CISG disciplinar a compra e venda da propriedade industrial e intelectual (art. 41 e 42), a doutrina diverge ferozmente acerca dessa possibilidade. A doutrina tem classificado o dispositivo como atécnico.

#### **4- APLICAÇÃO DA CISG NA COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.**

A denominação genérica Propriedade Intelectual pode ser entendida como o conjunto dos direitos resultantes das concepções da inteligência e do trabalho intelectual, encarados principalmente sob o aspecto do proveito material que deles pode resultar, segundo definição de João da Gama Cerqueira (CERQUEIRA 1982: 50).

De posse da certeza de ser o engenho humano mecanismo viabilizador do desenvolvimento, estrutura-se a doutrina da Propriedade Intelectual com o objetivo de tutelar, proteger e garantir o exercício dos direitos advindos do engenho criativo, como forma a estimulá-lo e incentivá-lo o que leva Liliana Minardi Paesadini (PAESANI 2012: 05) a entender:

A tutela da Propriedade Intelectual é da tradição nacional. A Constituição Imperial brasileira de 1824 previa a proteção da Propriedade Intelectual e a matéria esteve inserida no capítulo dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. E o art. 179, inciso 26, assim dispôs: “ os inventores terão a propriedade de suas descobertas ou das suas produções. A lei assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes assegurará um ressarcimento da perda que lhes haja de sofrer pela vulgarização”.

Como ramo da Propriedade Intelectual, estrutura-se a Propriedade Industrial, que se limita à tutela das produções intelectuais aplicáveis ao ramo da indústria, bem como ao trato





dessas em um ambiente competitivo como o econômico em que se inserem essas atividades, que firmam, por exemplo, nas marcas a identidade de seus produtos e serviços.

Dessa forma, as marcas, já previstas desde a Constituição brasileira de 1891, devem identificar e singularizar um produto ou serviço, atestando sua procedência, qualidade e incitando ao consumo, materializando, portanto, todo o investimento de seu titular. “Proclamada a República, a Constituição de 1891 renovou na declaração de direitos, a garantia da propriedade dos inventos, declarando, também, que a lei asseguraria a propriedade das marcas de fábrica, art. 72, § 27” (CERQUEIRA 1982: 22).

A atividade econômica desempenha papel fundamental na elaboração e solidez de estruturas sociais, na medida em que, a partir de seu pleno exercício, riquezas são geradas, possibilitando a Estados a consecução de seus ideais, bem como à iniciativa privada sua autoafirmação. “Os direitos resultantes das concepções intelectuais, cuja legitimidade, hoje em dia, ninguém mais contesta, são objeto de proteção em todos os países” (CERQUEIRA 1982: 53).

A Constituição brasileira, CRFB de 1988, como forma a assegurar que a atividade econômica plenamente desempenhe sua finalidade, estabelece entre os preceitos caracterizadores do Estado brasileiro, a livre iniciativa, que em consonância a ditames constitucionais e exercendo função social, deverá garantir o livre impulso econômico, protagonizado por indivíduos que buscam vantagens consequentes de investimentos na atividade por estes livre e licitamente exercida, assegurando-se:

Com a Constituição de 1988, a Propriedade Intelectual sofreu importantes atualizações.

- A matéria continuou inserida no capítulo dos direitos individuais fundamentais aos quais se acrescentaram os coletivos.
- O art. 5º, CF, inciso XXIX, assegura aos autores de inventos industriais privilégios *temporários* de utilização e estende o benefício às marcas, nomes de empresas, signos distintivos e a todas as “criações industriais”.
- Inserção de cláusula finalística, que sujeita a Propriedade Industrial ao “interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” [...] (PAESANI 2012: 05-06).

O mencionado inciso XXIX ao dispor que lei ordinária deverá assegurar privilégio temporário aos autores de inventos para sua utilização, bem como às criações industriais, marcas, dentre outros direitos, o que segundo José Afonso da Silva, (PAESANI 2012: 37):





O texto constitucional determina o teor da lei ordinária, estipulando as condições básicas para a concessão de patentes industriais, marcas e outros direitos. Cuidado similar tem o texto do direito internacional mais recente: art. 7º do TRIPS.

Art. 7º Objetivos

“A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade industrial devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente do bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações”.

Neste cenário, a Lei n. 9.279 de 1996 regula, nos termos constitucionais referidos, o direito à propriedade industrial, definido em seu art.1º. “Para os efeitos desta lei, o conceito de indústria se entende no seu sentido mais amplo, englobando toda e qualquer atividade humana de produção de bens e serviços” (IDS 2013: 12).

[...] a Lei de Propriedade Industrial compreende duas classes de direitos: as criações industriais e os sinais distintivos, sendo que as Criações Industriais pertencem aos seus autores e o fundamento da sua proteção é o estímulo a novas criações por meio da concessão pelo Estado. De um monopólio temporário. Por sua vez, os sinais distintivos pertencem às sociedades empresárias e o fundamento da sua proteção é o de evitar a concorrência desleal praticada por meio de atos confusórios (PAESANI 2012: 34).

Segundo condições estabelecidas pela referida Lei 9.279, já em seu art. 6º, ao autor de invenção ou modelo de utilidade é assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta o direito de propriedade, fato que leva à conclusão de que:

Enquanto a Constituição Federal estabelece de forma genérica a garantia de proteção aos autores de invenções, este artigo define o caráter atributivo de direito da concessão de patentes, ao deixar claro que é esta última que garante ao inventor a propriedade sobre a invenção, com todos os direitos a ela acessórios (IDS 2013: 19).

Pelo art. 8º desta mesma Lei, os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial determinam a patenteabilidade de uma invenção.

Apontada por Denis Borges Barbosa (BARBOSA 2003: 801) como “a mais importante das Propriedades Intelectuais”, o autor aponta que:

As marcas são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela. Podendo ser registradas, são direitos de exclusiva a partir do registro, não se concebendo, no direito brasileiro vigente, direito de exclusiva resultante da simples ocupação da marca. Ao contrário dos demais direitos de exclusiva da propriedade



intelectual, as marcas não são temporárias, muito embora, após 10 anos, devam ser prorrogadas.

Definição reconhecida pela Lei 9.279\96, art. 129 e seguintes.

A atualidade da discussão quanto à Propriedade Intelectual passa pela constatação de que a internacionalização do setor de serviços, demanda uma concordância essencial quanto à proteção de direitos intelectuais, onde se insere o GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), havendo um “consenso entre os países industrializados de economia de mercado em que a proteção jurídica dos direitos intelectuais deve ser homogeneizada, generalizada para o mundo todo e feita realmente eficaz (BARBOSA 2003: 146).

Continua o mesmo autor sua explanação apontando que “se há um sistema de propriedade dos bens intelectuais, ele deve ser, necessariamente, internacional” (BARBOSA 2003: 149), consequência lógica da constante interação de diferentes indivíduos, globalmente distribuídos e cujos direitos demandam reconhecimento e proteção internacional.

Em matéria de Propriedade Intelectual, diplomas internacionais que merecem destaque são a Convenção da União de Paris (CUP); Patent Cooperation Treaty (PCT) e Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) (PAESANI 2012: 35).

A propriedade industrial abordada pela CUP, PCT e TRIPS, bem como pelo art.5º da Lei 9.279\96 brasileira, é classificada como bem móvel, que pode ser cedida ou licenciada mediante contrato. Faz-se referência ao Contrato de Concessão e de Licença, seja de uma patente, uma marca ou um desenho industrial, sendo o objeto do contrato transferido permanentemente de uma parte para outra, considerando a doutrina, que o contrato de cessão equivaleria a uma compra e venda de bem móvel (PAESANI 2012: 48).

Ao se falar em contratos e a internacionalização da atividade industrial e empresarial, faz-se essencial analisar artigos referentes ao domínio de aplicação da Convenção de Viena de 1980, sobre a Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG). A Convenção entende por contrato de compra e venda aquele que faz nascer uma obrigação de entrega de mercadorias e de transferência de sua propriedade (art.30), através do pagamento de um preço (art. 53).

Segundo Francisco Augusto Pignatta “existe, porém, alguns contratos vizinhos da compra e venda em que persiste a dúvida da aplicabilidade ou não da Convenção, como por exemplo, a *troca*, a *compensação*, os *contratos de distribuição*, os *pré-contratos*, dentre outros”, afirmando ainda o mesmo autor que (PIGNATTA 2011: 08),



Existe, porém, alguns contratos vizinhos da compra e venda em que persiste a dúvida da aplicabilidade ou não da Convenção, como por exemplo, a *troca*, a *compensação*, os *contratos de distribuição*, os *pré-contratos*, dentre outros. Nesta seara as opiniões são divergentes. A *troca* ou *permuta*, por exemplo, apesar de não ser expressamente excluída pela Convenção, a posição da doutrina não é pacífica: uns defendem sua aplicação, outros defendem sua exclusão. A doutrina mais recente é pela exclusão, levando em consideração que na troca ou permuta não há a obrigação do pagamento de um preço.

Já fazendo referência ao Contrato de Distribuição, Pignatta segue sua análise defendendo que (PIGNATTA 2011: 09):

26

A doutrina considera que a Convenção não se aplica aos acordos de distribuição comercial como nos casos dos contratos de concessão exclusiva ou nos contratos de *Franchising*. Estes tipos de contrato são contratos complexos onde existem certos elementos da compra e venda, porém não de forma perfeita. Este entendimento é baseado no fato de que nestes contratos há a presença de um “Contrato-quadro” que é essencialmente um fornecimento de serviços e um “Contrato de aplicação”, este sim, contendo elementos próprios de um contrato de compra e venda normal.

Os autores que fazem esta distinção afastam a aplicação da Convenção, quando há o elemento “Contrato-quadro”. Por outro lado, a relação de distribuição que tiver as características de um “Contrato de aplicação” (nas situações que equivale a um contrato de compra e venda), poder-se-ia aplicar as regras da CISG. Esta é, atualmente, a doutrina dominante, o que levou certa jurisprudência a adotar este entendimento, contrariando a posição até então estabelecida de afastar todo e qualquer contrato de distribuição do domínio de aplicação da Convenção, pois não é um contrato de compra e venda.

Neste sentido, pode-se entender que como apresentados no art. 211, da Lei brasileira n. 9.279\96, contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquias e similares enquadrar-se-iam na descrição referente a contratos de distribuição, por isso estaria excluída a utilização da CISG, mas vale ressaltar que, para Pignatta estes por serem contratos complexos, são de difícil qualificação, e por isso, somente o caso concreto é que decidirá qual o seu elemento essencial (PIGNATTA 2011: 10).

Segundo disposição expressa da CISG, a compra e venda firmada nos seus termos, deve ter como objeto “mercadorias”. Fato que conduz Pignatta a seguinte constatação:

“[...] dificilmente será aplicada a Convenção aos direitos relacionados à propriedade intelectual como a cessão de marcas, de patentes, os direitos do autor, etc. Estas cessões estariam excluídas do campo de aplicação convencional de acordo com a mesma lógica pela qual a Convenção exclui de seu campo de aplicação a cessão de crédito: pelo fato de ela não ser mercadoria. Não teria sentido aplicar a elas as regras da entrega e principalmente a regra da conformidade da mercadoria. Assim, estariam excluídos do âmbito Convencional os direitos relacionados à propriedade intelectual. (PIGNATTA 2011: 12)”.



## **5 – A RELEVANCIA DA ARBITRAGEM E O SEU PROCEDIMENTO NA RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS INTERNACIONAIS.**

No Brasil, a Lei n.º 9.307/96 (Lei de Arbitragem), introduziu notáveis modificações no delineamento anterior do Código Civil de 1916 e no Código de Processo Civil. Trata-se do maior método de solução de conflito alternativo ao Poder Judiciário, adotado nos últimos anos.

Um dos objetivos principais da Lei de Arbitragem é o aprimoramento dos negócios internacionais, motivo pelo qual o instituto é largamente utilizado nos países desenvolvidos. É de grande destaque, assunto de amplo interesse econômico, empresarial, social e do Poder Público, pois diminuiu o dramático acúmulo de ações nos Tribunais.

Sobre a convenção de arbitragem podemos dizer que a lei de arbitragem tratou da cláusula compromissória e do compromisso arbitral sob a denominação conjunta de convenção de arbitragem. A cláusula compromissória passou a ser apta para afastar a competência do juiz estatal. O legislador não fez como na Espanha, a completa identificação entre cláusula e compromisso (cláusula como um mero pré-contrato do compromisso). Hoje, no Brasil, pode-se instituir a arbitragem apenas com base na cláusula, sem a formalidade do compromisso (CARMONA, 2009:16).

Com a atual legislação, a cláusula compromissória deixou de ser um mero pré-contrato do compromisso. Como disposto no art. 5, o juízo arbitral pode ser instituído sem que haja um compromisso. A cláusula pode estar ou não inserida no corpo de um contrato, podendo ser viabilizada posteriormente por outros meios (cartas, telegramas, etc.). No entanto, no que tange ao contrato de adesão, uma barreira às cláusulas arbitrais foi estabelecida para evitar banalização através da inclusão da cláusula de forma indiscriminada (CARMONA, 2009:16-17).

A cláusula compromissória possui execução específica e se faz necessário para estabelecer um procedimento para caso uma das partes resista à instituição do tribunal arbitral. O art. 7 será invocado quando o juiz se deparar com uma cláusula compromissória vazia. Nessa hipótese seus poderes são amplos, como a nomeação do árbitro, questões a serem resolvidas, prazos e local. São então os inconvenientes de uma cláusula arbitral vazia notórios (CARMONA, 2009:17-18).

O Árbitro é competente, segundo o parágrafo único do art. 8 para julgar a sua própria competência como árbitro. Esse pode decidir sobre a existência, eficácia e validade da cláusula



e do compromisso. Consagrou-se, em outras palavras, a autonomia da cláusula compromissória, isso é, não necessariamente essa será invalidada quando presente em um contrato com vícios. Portanto, a cláusula arbitral será autônoma em relação ao contrato (CARMONA, 2009:18-19).

O Compromisso arbitral possui elementos indispensáveis destacados pela lei de arbitragem. São eles: a qualificação das partes, a qualificação dos árbitros ou especificação da entidade que os indicara (inciso II art. 10), o objeto e o lugar onde será dada a sentença. Caso a entidade apontada se recuse a indicar um árbitro deve seguir o disposto no art. 16 parag. 2 da lei. A importância de definir o local se dá para saber se será ou não necessário o procedimento de reconhecimento da sentença estrangeira. Foi estabelecido que mesmo que todo o procedimento tenha sido ocorrido em território estrangeiro, se a sentença tiver sido dada no Brasil, será nacional (CARMONA, 2009:19-20).

Mas o compromisso arbitral também terá elementos facultativos e entre eles estão a sede da arbitragem, a autorização para que os árbitros julguem por equidade, a escolha da lei aplicável (art. 2 parag. 1 e 2) e a declaração de responsabilidade do pagamento de honorários e despesas com a arbitragem (podem as partes prever, com base no art. 11 inciso V que as despesas sejam sempre divididas, ou que fiquem a cargo desse ou daquele contratante). Convêm que as partes fixem um prazo para apresentação do laudo (art. 11, III), caso contrário, serão seis meses (art. 23) (CARMONA, 2009: 20-21).

No entanto, o compromisso arbitral pode ser extinto, porém impera o princípio da salvação da convenção arbitral, de modo que a recusa do árbitro não inutiliza o procedimento. As partes deverão nomear outro árbitro ou fazer o que indica o art. 7. O compromisso só se extinguirá caso a escolha do árbitro tenha sido personalíssima. Outra forma de extinção esta disposta no art. 12, inciso III diz respeito à prolação na sentença arbitral. O árbitro (ou árbitros) devem ser notificados para a apresentação da sentença arbitral, sob pena de fazer valer à parte notificante a exceção de extinção do compromisso, tudo sem prejuízo do direito dos contratantes à indenização por perdas e danos contra os árbitros (CARMONA, 2009: 21-22).

O árbitro deve proceder sempre com imparcialidade, independência, competência, diligência e discricção no exercício da sua atividade. A falta de imparcialidade do árbitro encontra sua solução no procedimento de previsto para a alegação de impedimento ou suspeição (art. 14). O art. 17 dispõe que não existe diferença entre árbitros e funcionários públicos para a legislação penal (CARMONA, 2009: 22-23).



No Procedimento arbitral as partes podem adotar o procedimento que bem entenderem desde que respeitem os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e do seu convencimento racional. Se nada dispuserem sobre o procedimento a ser adotado e se não se reportarem a regras de algum órgão institucional, caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral ditar as normas. Porém, não podem as partes estabelecer que a sentença tenha forma diversa daquela prevista no art. 26. Dá-se por instituído o juízo arbitral tão logo seja aceito pelo árbitro (art. 19). Se o órgão arbitral for composto por mais de um árbitro, o presidente será o eleito pela maioria. Não havendo consenso, será o mais idoso. Se não houver consenso na decisão, prevalece o voto do presidente (CARMONA, 2009: 24).

A sentença arbitral terá praticamente os mesmos requisitos da decisão final proferida pelo juiz togado. Haverá um relatório, a motivação e por fim o dispositivo. O art. 26 exigiu mais outro requisito, a data e o lugar onde a sentença foi proferida. A sentença proferida não fica sujeita a qualquer recurso. Nada impede, porém que as partes estabeleçam que a sentença terá que ser submetida a reexame por outro órgão arbitral. Convém ressaltar que tais recursos são sempre internos (CARMONA, 2009: 24-25).

As partes terão cinco dias, a contar da notificação ou ciência da sentença arbitral para interpor seus "embargos de declaração". Não há previsão para manifestação do "embargado", embora os árbitros possam determiná-la. Os árbitros têm 10 dias para manifestar sua decisão (art.30) (CARMONA, 2009: 25-26).

No Brasil foi adotada a tese da jurisdicionalidade da arbitragem, pondo termo à atividade homologatória do juiz estatal. Porém, não quer dizer que não seja possível questionar em juízo a validade da sentença arbitral. Para esse fim, estabeleceu-se o procedimento do art. 33 (CARMONA, 2009: 26-27).

Não cabe ação rescisória da sentença arbitral, sendo inaplicável, portanto, o disposto no art. 485 do CPC. Os casos de nulidade da sentença arbitral estão dispostos no art. 32 da lei (CARMONA, 2009: 27).

A demanda para impugnação da sentença arbitral deverá ser proposta pela parte no prazo decadencial de 90 dias após o recebimento da notificação da decisão final dos árbitros. O processo correrá como previsto no CPC. Se a hipótese de nulidade estiver relacionada com os incisos I, II, VI, VII e VIII do art. 32 será ineficaz a convenção arbitral (as partes podem recorrer ao judiciário ou estabelecer uma nova arbitragem). Nas demais hipóteses o árbitro terá que proferir nova sentença (CARMONA, 2009: 28).





Para a sentença arbitral estrangeira possa produzir efeitos no Brasil, ela deve ser homologada pelo STJ. O procedimento a seguir será - segundo dispõe o art. 36 da lei - o mesmo utilizado para a homologação de sentença estrangeira (483 e 484 do CPC), devendo o interessado na homologação apresentar os documentos dispostos no art. 37. A homologação somente será denegada nos casos previstos pelos artigos 38 e 39 da lei (CARMONA, 2009: 28-29).

As questões referentes à propriedade intelectual têm agenda constante nas maiores Instituições Arbitrais: na Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional - CCI, na “American Arbitration Association - AAA”, na “London Court of International Arbitration” e na Câmara de Comércio de Estocolmo. Com efeito, são frequentes as questões referentes a contratos de transferência de tecnologia, de licença, de construções “turn key”, de cessão de uso de marca e de “franchising” (LEME, 1999:16).

Também é sabido que existe em grande número arbitragens “ad hoc” sendo que por força do sigilo que envolve o procedimento arbitral não se pode quantificá-las. A verdade é que a Arbitragem Internacional através dos seus precedentes, ajudou a construir um verdadeiro Costume de Mercado na compra e venda internacional e cessão de propriedade industrial.

No ano de 1990 foram protocolizadas 365 novas demandas na ICC, sendo que 16.4% foram referentes à propriedade intelectual. As disputas referiram-se a contratos de licença (62 casos), “Know-How” e assistência técnica (45 casos), nomes comerciais e sinais distintivos (15 casos), validade de patentes, violação e outros (12 casos), validade de marcas comerciais e outros (12 casos), desenhos e modelos (7 casos) e direitos autorais e áudio-visuais (6 casos) - (LEME,1999:17).

É oportuno relatar a decisão da ICC, que ajudou a construir um novo comportamento de mercado:

Caso 6709 (1991) – CCI – (CISG – Procedimentos Cautelares)

“No segundo caso foi lavrado laudo arbitral intermediário (“Interim Award”). A matéria versada é de patente registrada na França com contrato de licença exclusiva. O detentor da patente foi o reclamante e o licenciado o reclamado que tinha os direitos exclusivos na França. O Reclamado manifestou-se dizendo que o Tribunal Arbitral não tinha jurisdição sobre a questão, já que a questão estava “sub judice” em processo cautelar. Esta circunstância não era suficiente para elidir a ação do Tribunal Arbitral em face do que dispõe o art. 8 (5) das Regras de Arbitragem e é princípio reconhecido pela Convenção de Genebra de 1961, art. VI-4, que prevê a possibilidade de medidas cautelares (de emergência) não se excluindo a jurisdição arbitral...”





### Tribunal Arbitral de Colônia, *in verbis*:

“O vendedor, um Instituto Suíço sobre estudos de mercado, elaborou uma análise de mercado que havia sido encomendada por uma empresa alemã. O comprador se recusou a pagar o preço estipulado, pois o trabalho não estava de acordo com as condições estabelecidas entre as partes. O Tribunal alemão de Colônia considerou que a Convenção não era aplicada à matéria, pois o contrato subjacente não é nem um contrato de venda de mercadorias (artigo 1) nem um contrato para a produção de mercadorias (artigo 3). Segundo o Tribunal, a transferência de propriedade do estudo em questão não é a transferência de um conjunto de folhas escritas, mas a transferência do direito de utilizar as idéias transcritas sob o papel. Assim, o contrato para realizar um estudo de mercado não é uma compra e venda de mercadoria conforme o que estabelece os artigos 1 e 3 da Convenção.

Assim, as partes poderão autorizar que a decisão do árbitro seja baseada na equidade, o que permite a utilização da Lex Mercatoria e precedente das mais variadas câmaras internacionais.

## CONCLUSÃO

A adoção da Lex Mercatoria apresenta-se na atual fase da globalização da economia como um grande facilitador do Comércio Internacional, afastando incertezas e normas nacionais conflitantes.

A Lex Mercatoria contribui muito para construção de uma lei internacional uniforme. A CISG é produto da discussão dos costumes internacional do comércio e harmonização das normas da Civil Law e Common Law. Esse diploma internacional prevê suspensão de prazos e renegociações contratuais na tentativa de preservar o contrato, bem como disciplina aplicação da Lex Mercatoria, principalmente na escolha da modalidade dos transporte e seguro internacional.

A arbitragem internacional se revelou um importante instrumento na solução de disputas fora do âmbito estatal e é um dos mais importantes mecanismos para facilitar o desenvolvimento de praticas comercial internacionais. Isso por que os árbitros podem decidir por equidade, a critério das partes, utilizando princípios gerais do direito, além dos usos e costumes e regras internacionais.

No que tange a cessão de uso de propriedade industrial, os precedentes arbitrais têm seguido um caminho diferente do apontado por parte da doutrina, que entende que o contrato de



cessão de uso da propriedade intelectual, não é compra e venda de mercadoria. Nesse contexto estaria excluído o contrato de cessão de uso da convenção, assim como ocorre com o contrato de empréstimo.

Na reiterada interpretação da CISG, os tribunais arbitrais romperam os óbices imposto pela doutrina, quando passaram interpretar o sentido de mercadoria dado pela Convenção. A conclusão é que a interpretação de mercadoria pela CISG não se resume a objetos corpóreos. Hoje já se considera que certos bens incorpóreos, como os Softwares, podem também ser qualificados de mercadorias e que, em consequência, a compra e venda destes objetos entra, em princípio, no campo de aplicação da Convenção. Entretanto, dificilmente será aplicada a Convenção aos direitos relacionados à propriedade intelectual como a cessão de marcas, de patentes, os direitos do autor, etc. Estas cessões estariam excluídas do campo de aplicação convencional de acordo com a mesma lógica pela qual a Convenção exclui de seu campo de aplicação a cessão de crédito: pelo fato de ela não ser mercadoria. Não teria sentido aplicar a elas as regras da entrega e principalmente a regra da conformidade da mercadoria. Assim, estariam excluídos do âmbito Convencional os direitos relacionados à propriedade intelectual. É o que se conclui com o julgamento do tribunal de Colônia na Alemanha.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues. *Direito do Comércio Internacional: Aspectos e Fundamentos*. São Paulo. Ed. Aduameira. 2004.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª ed. rev. atual. São Paulo: Lumen Juris, 2003.

BARROSO, Luís Roberto. *Constituição da República Federativa do Brasil anotada*. 5. ed. reform. São Paulo: Saraiva, 2006.

\_\_\_\_\_. *Interpretação e aplicação da constituição*. 3. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 1999.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2ª ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

CARMONA, Carlos Alberto; *Arbitragem e Processo: um comentário à lei 9.307/96*. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.



DIAS, Reinaldo e RODRIGUES, Waldemar. *Comércio e Exterior: Teoria e Gestão*. São Paulo. Ed. Atlas, 2009.

DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmem. *Direito Internacional Privado - Arbitragem comercial internacional*. Rio de Janeiro/São Paulo: Ed. Renovar, 2003.

IDS-Instituto Danneman Siemens de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. 3ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

FARO, Ricardo. *Curso de Comércio Exterior: Visão e Experiência Brasileira*. São Paulo: Atlas, 2007.

PAESANI, Liliana Minardi. *Manual de Propriedade Intelectual: direito de autor, direito da propriedade industrial, direitos intelectuais sui generis*. São Paulo: Atlas, 2012.

PIGNATTA, Francisco A., *Comentários à Convenção de Viena de 1980*. Disponível em: <[www.cisg-brasil.net](http://www.cisg-brasil.net), outubro/2011>. Acesso em: 13 de jul. de 2014.

SILVA, José Afonso. *Curso de direito constitucional positivo*. 15. ed. rev. São Paulo: Malheiros, 1998.

LEME, Selma M. Ferreira. Palestra proferida no - XXIII- SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL \_ Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, São Paulo, 18/19 de agosto de 2003.