

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
MESTRADO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL**

JÚLIA FIORIN DE VASCONCELLOS

**A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NOS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ENVOLVENDO PATENTES: LIMITES DA
JURISDIÇÃO INTERNACIONAL**

VITÓRIA

2012

JÚLIA FIORIN DE VASCONCELLOS

**A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NOS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ENVOLVENDO PATENTES: LIMITES DA
JURISDIÇÃO INTERNACIONAL**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* em Direito da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Direito Processual Civil.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Valesca Raizer Borges Moschen.

VITÓRIA

2012

JÚLIA FIORIN DE VASCONCELLOS

**A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NOS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ENVOLVENDO PATENTES: LIMITES DA
JURISDIÇÃO INTERNACIONAL**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo – UFES, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Direito Processual Civil.

COMISSÃO EXAMINADORA

Prof.^a Dr.^a Valesca Raizer Borges Moschen
Universidade Federal do Espírito Santo
Orientadora

Prof. Dr. Geovany Cardoso Jevoux
Universidade Federal do Espírito Santo

Prof.^a Dr.^a Martha Lucía Olivar Jimenez
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Aos meus pais, meu irmão, meu namorado e à minha
família, cada um parte da minha pedra fundamental,
sem eles seria muito menos do que sou.

“É o tempo da travessia
E se não ousarmos fazê-la
teremos ficado para sempre...
À margem de nós mesmos”
Fernando Pessoa

“*Law is made for man, not man for the law*”
Saint Marc 2:27

AGRADECIMENTOS

À Professora Valesca Raizer Borges Moschen, exemplo de mestre, agradeço por ter inserido em mim a “semente” do direito internacional privado, do processo civil internacional, e por ter me acolhido no mestrado como filha. Agradeço pela generosidade, pela amizade, pelo interesse nas minhas escolhas e pelo envolvimento genuíno no meu aperfeiçoamento intelectual e pessoal.

Aos Professores Doutores Francisco Vieira Lima Neto e Geovany Cardoso Jevoux, por terem participado da banca de qualificação e contribuído com seus comentários, críticas e orientações para o encaminhamento deste trabalho. E também a Professora Doutora Martha Lucía Olivar Jimenez pelo tempo dispensado para compor a banca de defesa desta dissertação.

Ao Programa de Pós-graduação em Direito Processual Civil da Universidade Federal do Espírito Santo, seus membros docentes e discentes, funcionários, e demais colaboradores, por tornarem possível essa conquista.

Aos meus pais, Eustáquio e Nelita, ao meu irmão Vitor, ao meu namorado Vitor, à minha extensa família, e aos meus amigos, em especial Maria Priscila e Victor (de colegas da graduação, a amigos para toda a vida), sem o apoio, carinho e compreensão de todos vocês essa jornada teria sido insuportável.

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo – FAPES, por ter me concedido bolsa de mestrado, que me permitiu dedicar-me aos estudos com mais afinco e cuidado.

(Venci mais essa batalha. Que venham as próximas.)²

RESUMO

Não é recente o aumento das relações comerciais internacionais, e também não é recente que o desenvolvimento tecnológico e a propriedade intelectual têm recebido papel de destaque como efetivo diferenciador entre países e entre empresas. Nesse contexto de internacionalização é que se justifica a análise das cláusulas dos contratos internacionais de propriedade industrial, em específico a cláusula que versa sobre a escolha da jurisdição competente para dirimir eventuais conflitos. Este trabalho tem como objeto específico analisar o reconhecimento das cláusulas de eleição de foro nos contratos internacionais de transferência de tecnologia envolvendo patentes, em razão de ser grande a incerteza e escassos os estudos tanto no Brasil quanto no exterior a respeito do tema. Identificou-se que a propriedade industrial é tema que gera dúvidas por estar relacionado com temas de ordem pública e soberania nacional, particularmente em razão da necessidade de registro junto aos órgãos nacionais competentes, e o usual questionamento da validade desses direitos. Nesse diapasão, traçou-se o cenário da competência internacional no ordenamento jurídico brasileiro, e suas principais repercussões na jurisprudência pátria, para analisar, desde a perspectiva do atual e do que se espera seja o futuro Código de Processo Civil, a compatibilidade do foro de eleição nos contratos internacionais de transferência de tecnologia envolvendo patentes. Levantam-se as questões de registro, validade, e violação das obrigações contratuais, bem como analisa-se as soluções propostas pela Convenção da Haia sobre Cláusula de Eleição de Foro de 30 de Junho de 2005 na medida em que poderão ser incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro para dar respostas mais objetivas a respeito da problemática do foro de eleição.

Palavras-chaves: Direito Processual Civil Internacional – Cláusula de Eleição de Foro – Competência Concorrente – Propriedade Industrial – Contratos Internacionais de Transferência de Tecnologia

ABSTRACT

It is not recent the increase in international trading, and it is also not recent that technological development and intellectual property have been receiving a prominent place as the true feature differentiating countries and companies. Such international context justifies the analysis of choice-of-court clauses in international industrial property agreement, specifically the clauses indication the competent jurisdiction to hear inevitable disputes. This thesis aims to examine the jurisdiction clauses in the international technology transfer agreements involving patents, due to the uncertainty that arises from this theme, and also the few studies written in Brazil and overseas regarding the subject. It has been identified that industrial property generates innumerable doubts when considering public policies and national sovereignty, particularly because they have to be registered with the competent authorities of each States, and because there is usually an invalidity claim related with such cases. To this end, an outline was established for nonexclusive competence in the Brazilian's legal system, and its main repercussions in the national jurisprudence, primarily to analyze the compatibility of the choice-of-court clauses in international technology transfer agreements involving patents with the current and expected to be future Brazilian Civil Procedure Code. Registration, validity and contractual infringement issues were raised, together with the solutions proposed by the Hague Convention of June 30, 2005 on Choice of Court Agreements, as they may be incorporated to the Brazilian legal system to respond more objectively to the issues relating to jurisdiction choices.

Key-words: International Civil Procedure – Choice-of-Court Clauses – Nonexclusive Competence – Industrial Property – International Technology Transfer Agreements

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Art. – Artigo

CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica

CR – Carta Rogatória

CC – Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002)

CF – Constituição Federal de 1988

Cfr. – Conforme

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho

Convenção da Haia ou Convenção – Convenção da Haia sobre Cláusula de Eleição de Foro de 30 de Junho de 2005

Coord. – Coordenadores

CPC – Código de Processo Civil (Lei nº 5.869/1973)

CR – Carta rogatória

DIRTEC – Diretoria de Transferência de Tecnologia

DOU – Diário Oficial da União

EC nº 45 – Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004

EUA – Estados Unidos da América

Fls. – Folhas

INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial

LINDB – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942)

LPI – Lei de Propriedade Industrial

MERCOSUL – Mercado Comum do Sul, criado a partir da assinatura do Tratado de Assunção, em 26/03/1991, por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai

NCPC – Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, apresentado pela Comissão de Juristas instituída pelo ato do Presidente do Senado Federal nº 379/2009.

Rel. Min. – Relator Ministro

Resolução nº 9 – Resolução nº 9, de 04/05/2005 do STJ

SE – Sentença Estrangeira

STF – Supremo Tribunal Federal

STJ – Superior Tribunal de Justiça

UE – União Europeia

V. – Vide ou veja-se

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	12
CAPÍTULO I DA AUTONOMIA DA VONTADE NA ESCOLHA DO FORO EM CONTRATOS INTERNACIONAIS.....	16
1.1 DA AUTONOMIA DA VONTADE NOS CONTRATOS INTERNACIONAIS.....	16
1.1.1 Do Surgimento e da Evolução Histórica da Autonomia da Vontade nos Contratos Internacionais.....	16
1.1.2 Dos Aspectos Material e Processual da Autonomia da Vontade: a diferença entre foro e lei.....	19
1.2 DA ESCOLHA DO FORO NOS CONTRATOS INTERNACIONAIS.....	24
1.2.1 Da <i>Derrogatio Fori</i> e <i>Prorrogatio Fori</i>	28
1.2.2 Da Cláusula de Eleição de Foro Exclusivo e Não Exclusivo.....	30
1.2.3 Do Foro Acionado Diverso do Eleito pelas Partes.....	33
CAPÍTULO II DA ELEIÇÃO DE FORO NO DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO.....	38
2.1 DA ELEIÇÃO DE FORO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL.....	44
2.1.1 Do Art. 88 do CPC: Competência Concorrente.....	47
2.1.2 Do Art. 89 do CPC: Competência Exclusiva.....	52
2.2 DA ELEIÇÃO DE FORO NO ANTEPROJETO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO – VERSÃO ATUAL <i>VERSUS</i> VERSÃO ORIGINAL.....	55
2.2.1 Do Art. 22, III, Versão Atual Do NCPC (Art. 21, III, Versão Original Do NCPC).....	56
2.2.2 Do Art. 24, Parágrafo Único, Versão Atual do NCPC (Art. 23, Parágrafo Único, Versão Original Do NCPC).....	58
2.2.3 Do Art. 24, Versão Original Do NCPC (Excluído da Versão Atual do NCPC)	59
2.3 DA ELEIÇÃO DE FORO NO PANORAMA JURISPRUDENCIAL BRASILEIRO.....	60
2.3.1 Da Eleição de Foro Estrangeiro nas Ações Propostas no Exterior.....	62
2.3.2 Da Eleição de Foro Estrangeiro nas Ações Propostas no Brasil.....	67

2.3.2.1	<i>Da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal</i>	69
2.3.2.2	<i>Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça</i>	76

CAPÍTULO III DOS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ENVOLVENDO PATENTES.....93

3.1	DAS PATENTES COMO ESPÉCIES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	93
3.2	DAS ESPÉCIES DE CONTRATOS INTERNACIONAIS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.....	96
3.2.1	Do Licenciamento Voluntário	99
3.2.2	Dos Contratos de Cessão (“Venda”)	102
3.2.3	Das Outras Espécies de Contratos de Transferência de Tecnologia	104
3.2.3.1	<i>Do Fornecimento de Tecnologia</i>	104
3.2.3.2	<i>Dos Serviços de Assistência Técnica e Científica</i>	105
3.2.3.3	<i>Dos Contratos de Franquia</i>	107
3.3	DA NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO OU REGISTRO DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA JUNTO AO INPI.....	109

CAPÍTULO IV DOS LIMITES DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ENVOLVENDO PATENTES.....114

4.1	DOS LIMITES DA ELEIÇÃO DE FORO EM FACE DA ORDEM PÚBLICA E DA SOBERANIA NACIONAL BRASILEIRA.....	117
4.2	DOS QUESTIONAMENTOS DA VALIDADE DA PATENTE.....	122
4.2.1	Da Validade da Patente como Questão Principal do Processo	123
4.2.2	Da Validade da Patente como Questão Prejudicial	125
4.3	DA VIOLAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS NOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ENVOLVENDO PATENTES.....	127
4.4	DAS SOLUÇÕES PROPOSTAS PELA CONVENÇÃO DA HAI DE 30 DE JUNHO DE 2005 PARA A ELEIÇÃO DE FORO NOS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ENVOLVENDO PATENTES.....	132

CONCLUSÃO.....143

INTRODUÇÃO

Conflito de jurisdição é problemática que há muito é enfrentada pelo Direito Processual Civil Internacional, e apesar disso permanece dotado da maior relevância e atualidade. Face à dinâmica do comércio internacional, em especial no que tange ao comércio de bens intangíveis, com destaque para a propriedade industrial, tornou-se hoje, mais do que nunca, imprescindível a busca por meios de resolução de conflitos internacionais que sejam eficazes, segundo critérios de previsibilidade e de celeridade. A verdade é que as relações envolvendo entes internacionais continuam a crescer, as fronteiras espaciais e territoriais a diminuir, e o Direito a tentar acompanhar as mudanças para regulamentá-las.

Nesse cenário de internacionalização é que se justifica a análise das cláusulas dos contratos internacionais de transferência de tecnologia envolvendo patentes, em específico a cláusula que versa sobre a escolha da jurisdição competente para processar e julgar litígios oriundos desses contratos. Mister é que esta pesquisa vise estudar e aprofundar conceitos de processo civil internacional dentro da problemática da aceitabilidade (ou não) de as partes contratantes, no exercício de sua autonomia da vontade, definirem o foro em que deverá processar e julgar os litígios oriundos de contratos internacionais de transferência de tecnologia envolvendo patentes.

A escolha do tema se justifica pela ordem mundial que se coloca a cada dia mais internacional e interdependente, com um caminho sem volta de crescimento das relações internacionais, reguladas por contratos que ultrapassam as fronteiras territoriais dos países e, com isso, de suas jurisdições. Nesse escopo, as cláusulas de eleição de foro apresentam-se como fenômeno crescente que visa conceder segurança jurídica às relações contratuais internacionais e garantir o bom andamento dos negócios no comércio internacional, sendo imprescindível o estudo da forma como os Estados se comportam quando enfrentam a *prorrogatio* e a *derrogatio fori*.

Nesse contexto, insta salientar que, apesar do crescente número de contratos internacionais que versem sobre propriedade industrial, a inserção da cláusula de

eleição de foro nestes instrumentos particulares ainda oferece mais perguntas do que respostas, em especial para os *players* internacionais que buscam contratar com entes brasileiros, mas temem a imprevisibilidade do comportamento do judiciário pátrio no que concerne à *derrogatio fori*. Isso porque a reconhecida “vocaç o internacional” da propriedade intelectual – que justamente por sua imaterialidade tende a se difundir no espaço e a romper fronteiras nacionais e regionais – confronta com o tratamento nacional que a disciplina recebe das legislações de cada Estado e dos tratados internacionais em vigor.

Parti-se do ponto de vista brasileiro descrevendo e analisando a autonomia da vontade nos contratos internacionais, e situando o foro de eleição dentro desta perspectiva. Contrastados os conceitos de autonomia da vontade, possibilidade de escolha da lei material e da jurisdição, busca-se estabelecer seus limites e indicar os momentos em que cada um deve prevalecer para permitir ou proibir a eleição do foro nos contratos internacionais. Importa destacar que a pesquisa será realizada no âmbito de jurisdição e competência internacional, de maneira que a autonomia da vontade será a dos contratantes internacionais.

Em princípio, é admissível que as partes exerçam sua autonomia da vontade e convençionem o foro em que eventual ação judicial deverá ser proposta. Entretanto, a prática judiciária brasileira e internacional não é tão pacífica quanto parece ser a doutrina, em especial quando a querela incita conflito de jurisdições internacionais.

Dedica-se um capítulo dessa dissertação para analisar o tratamento dado pelo ordenamento jurídico nacional à competência internacional, de maneira a tentar traçar panorama da problemática brasileira em aceitar a determinação de cláusulas de eleição de foro como desdobramento do exercício da autonomia da vontade nos contratos internacionais. Avalia-se ainda as disposições do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, apresentado pela Comissão de Juristas instituída pelo ato do Presidente do Senado Federal nº 379/2009 (NCPC) em tramitação no Congresso Nacional em suas versões original e atual para determinar se há uma transformação dessa problemática, e se esse demonstra avanços quanto à questão, indicando harmonização com o defendido pela doutrina e comunidade internacionais. Nesse diapasão, continua-se estudando as manifestações jurisprudenciais do Supremo

Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto ao tema, desde a perspectiva das ações iniciadas no Brasil, e daquelas iniciadas no exterior com pedido de homologação de sentença estrangeira perante os tribunais nacionais.

Afirma-se que ainda não há, no Brasil, regulamentação legislativa expressa ou posicionamento jurisprudencial firme que estabeleça critérios claros a respeito da admissibilidade da cláusula de eleição de foro nos contratos internacionais. Apesar do posicionamento majoritário da doutrina de que deveria ser respeitada a vontade das partes livre e inequivocamente expressa nos contratos, a pretensa violação a ordem pública e a soberania nacional ainda são utilizadas como afastador da possibilidade de o Estado brasileiro abster-se de julgar a causa em favor de outro Estado escolhido pelas partes. Diante dessa dualidade, mostra-se relevante o tema deste trabalho.

Em seguida, determina-se adentrar, como consequência do corte metodológico, a análise do papel da propriedade industrial, e mais especificamente dos contratos de transferência de tecnologia envolvendo patentes, perante o ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, volta-se à análise da patente como espécie de propriedade industrial, e os tipos de contrato de transferência de tecnologia regulados pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Na dicotomia entre o binário ordem pública/soberania nacional e a autonomia da vontade, em especial no que permeia a discussão a respeito da natureza jurídica dos direitos de propriedade industrial, há que se discutir o caráter de ordem pública relativo aos seus registros, e as consequências da necessidade de averbação dos contratos de transferência de tecnologia junto ao INPI.

Logo, destaca-se a problemática deste trabalho como a admissibilidade – na prática judiciária brasileira e internacional – da cláusula de eleição de foro inserida nos contratos internacionais de propriedade industrial, em específico, os de transferência de tecnologia envolvendo patentes. Igualmente é que, antes mesmo de se ansiar por resultados jurisdicionais advindos de conflitos resultantes de relações comerciais internacionais, é preciso que nos debruçemos sobre qual foro é competente para processar e julgar os litígios oriundos de contratos internacionais de tecnologia envolvendo patentes. E mais ainda, é preciso determinar se o elemento volitivo dos

contratantes é suficiente para conferir legitimidade jurídica à escolha do foro nesses tipos contratuais específicos.

Nota-se que há conexão entre a propriedade industrial e interesse público do Estado envolvido no litígio, razão pela qual o juiz poderia considerar o caso a ele apresentado suficientemente ligado ao ordenamento jurídico da nação em que se situar o registro, cuja validade encontra sua gênese em um poder validado pelo Poder Público. Desse modo, o caráter de ordem pública da propriedade industrial substituiria a autonomia da vontade das partes, e impor a foro pela norma jurídica. Entretanto, não são todos os conflitos envolvendo a propriedade industrial que atraem a ordem pública ou a soberania nacional. Busca estabelecer-se, portanto, os momentos em que é admissível a eleição de foro em contratos internacionais envolvendo a propriedade industrial, e suas exceções.

Ademais, será estabelecido estudo comparativo com o tratamento dado às questões de eleição de foro nos contratos internacionais envolvendo patentes na Convenção da Haia de 30 de junho de 2005 sobre Cláusula de Eleição de Foro. Objetiva-se, com o descrito, traçar panorama do tratamento internacional sobre esse tema, no sentido de jogar luz sobre a questão e eventualmente sugerir soluções adaptadas para a realidade brasileira.

Assim, julga-se ter demonstrado a grande importância do tema para qualquer Estado soberano que deseja participar ativamente da aldeia global em que vivemos; razão pela qual acredita-se que não estudar em profundidade essa realidade é alienar-se do mundo dos fatos e do mundo jurídico.

CAPÍTULO I DA AUTONOMIA DA VONTADE NA ESCOLHA DO FORO EM CONTRATOS INTERNACIONAIS

1.1 DA AUTONOMIA DA VONTADE NOS CONTRATOS INTERNACIONAIS

1.1.1 Do Surgimento e da Evolução Histórica da Autonomia da Vontade nos Contratos Internacionais

O princípio da autonomia da vontade remonta ao século XVI, quando o jurista francês DUMOULIN teceu parecer defendendo a prevalência da vontade das partes na escolha da lei aplicável ao regime matrimonial de bens.¹ Era caso de cônjuges que contraíram matrimônio em Paris, mas eram proprietários de bens em outras partes da França que possuíam regime jurídico diferente do parisiense. O jurista francês pretendia a existência de um princípio segundo o qual as partes poderiam escolher a lei aplicável à relação jurídica advinda de contrato pactuado entre os cônjuges.²

Embora este seja considerado pelos doutrinadores o parecer originário do princípio da autonomia da vontade, LANDO defende que DUMOLIN não pretendia a prevalência da vontade nas hipóteses de incidência de disposições obrigatórias da lei substantiva, apenas sendo válida a escolha da lei em caso de matérias supletivas.³

Nos séculos XVII, XVIII e início do XIX não era comum a ocorrência de casos que ensejassem o conflito de leis, e despertassem a necessidade de manifestação dos tribunais a respeito da autonomia da vontade das partes. Afirmam os estudiosos

¹ DOLINGER, Jacob. *Direito Internacional Privado – parte geral*. 9ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 137-138.

² ARAÚJO, Nadia. *Contratos Internacionais: autonomia da vontade, MERCOSUL, e convenções internacionais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. pp. 56-57.

³ LANDO, Ole. *The Conflict of Laws of Contracts: general principles*. Recueil des Cours, vol. 189 (1984-VI). pp. 241-243.

que prevalecia o *lex loci contractus*, privilegiando o territorialismo,⁴ embora possam ser citados precedentes em que tal princípio foi flexibilizado, sem afirmação expressa, contudo, de que as partes possuiriam autonomia para escolher a lei aplicável ao contrato.⁵

É a partir do final o séc. XIX que ganha maior relevância a matéria da autonomia da vontade para os contratos internacionais, na medida da evolução do comércio marítimo mundial, do crescimento do número de contratos e, por óbvio, dos conflitos deles decorrentes. Até esse período, a discussão permeava apenas a validade das partes escolherem a lei aplicável aos contratos internacionais.⁶ Fortificados estavam argumentos como os da filosofia do *laissez-faire* e a teoria de SAVIGNY, que defendia à época que “a decisão das partes deve ser tomada independentemente do que dispõe os ordenamentos jurídicos aos quais a transação estaria conectada”⁷.

É no séc. XX, entretanto, que fica firme a aceitação da autonomia da vontade contratual para definir a lei aplicável, em especial por parte dos tribunais de países como Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Noruega, Suécia e Suíça.⁸ Tendência essa que foi seguida tanto na legislação interna de países como os Estados Unidos⁹, como pelas convenções regionais e internacionais como na Europa

⁴ DOLINGER, Jacob. *Direito Internacional Privado – parte geral*. 9ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 139-141.

⁵ LANDO, Ole. *The Conflict of Laws of Contracts: general principles*. Recueil des Cours, vol. 189 (1984-VI). pp. 241-243.

⁶ ARAÚJO, Nadia. *Contratos Internacionais: autonomia da vontade, MERCOSUL, e convenções internacionais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 51.

⁷ ARAÚJO, Nadia. *Contratos Internacionais: autonomia da vontade, MERCOSUL, e convenções internacionais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 47.

⁸ LANDO, Ole. *The conflict of laws of contracts: general principles*. Recueil des Cours, vol. 189 (1984-VI). pp. 265-284.

⁹ Veja-se no capítulo de contratos do Second Restatement of Conflict of Laws “§187 – Law of the State Chosen by the Parties. (1) The law of the state chosen by the parties to govern their contractual rights and duties will be applied if the particular issue is one which the parties could have resolved by an explicit provision in their agreement directed to that issue. (2) The law of the state chosen by the parties to govern their contractual rights and duties will be applied, even if the particular issue is one which the parties could not have resolved by an explicit provision in their agreement directed to that issue, unless either (a) the chosen state has no substantial relationship to the parties or the

os Regulamentos de Roma I¹⁰ e II¹¹, e na América a Convenção Interamericana sobre o Direito Aplicável aos Contratos Internacionais¹².

A escolha da lei aplicável foi permitida também em diversas áreas do Direito que não o contratual, tais como sucessório, comercial e de família; é o que se depreende das Convenções da Haia sobre Conflitos de Leis em Matéria de Forma das Disposições Testamentárias¹³, sobre a Lei Aplicável às Sucessões *Causa Mortis*¹⁴, sobre a Lei

transaction and there is no other reasonable basis for the parties' choice, or (b) application of the law of the chosen state would be contrary to a fundamental policy of a state which has a materially greater interest than the chosen state in the determination of the particular issue and which, under the rule of §188, would be the state of the applicable law in the absence of an effective choice of law by the parties. (3) In the absence of a contrary indication of intention, the reference is to the local law of the state of the chosen law.”

¹⁰ O Regulamento (CE) n° 593/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Junho de 2008, sobre a lei aplicável às obrigações contratuais também é conhecido como Regulamento de Roma I. Disponível em: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/jl0006_pt.htm. Acesso em: 24/04/2012.

¹¹ O Regulamento (CE) n° 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de julho de 2007, sobre a lei aplicável às obrigações extracontratuais também é conhecido como Regulamento de Roma II. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003PC0427:PT:NOT>. Acesso em 24/04/2012.

¹² A Convenção Interamericana sobre o Direito Aplicável aos Contratos Internacionais, de 17 de março de 1994 foi assinada pela Bolívia, Brasil, México, Uruguai e Venezuela, mas apenas ratificados pelo México e Venezuela. Disponível em: <http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/B-56.htm>. Acesso em 24/04/2012.

¹³ A Convenção da Haia sobre Conflitos de Leis em Matéria de Forma das Disposições Testamentárias de 5 de outubro de 1961 entrou em vigor entre 1964 e 2011 em 40 países, entre eles EUA, Reino Unido, Dinamarca, França, Portugal. Disponível em: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=40. Acesso em 24/04/2012.

¹⁴ A Convenção da Haia sobre a Lei Aplicável às Sucessões *Causa Mortis* de 1 de agosto de 1989 foi assinada por Argentina, Luxemburgo, Holanda e Suíça, entretanto apenas ratificado pela Holanda. Disponível em: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=62. Acesso em 24/04/2012.

Aplicável aos Regimes Matrimoniais¹⁵, Relativa à Lei Aplicável ao *Trust* e ao seu Reconhecimento¹⁶.

Cumpre-se destacar, ainda, que os sécs. XX e XXI trouxeram ampliação semântica para a aplicação do princípio da autonomia da vontade contratual, de maneira que passou a significar não apenas “a liberdade na escolha da lei aplicável ao contrato, como também [...] a possibilidade de escolha do foro e da arbitragem”¹⁷. É assim que, na esfera do Direito Internacional Privado relativo aos contratos, não há que se limitar a manifestação da autonomia da vontade à escolha da lei aplicável, mas deve-se estendê-la a faculdade das partes de previamente determinar a jurisdição competente para decidir eventuais avenças decorrentes do contrato – por meio de estipulação específica das cláusulas de eleição de foro –, ou ainda a possibilidade de escolher a arbitragem. A manifestação da autonomia da vontade a que nos referimos com maior foco é a estipulação da cláusula de eleição de foro, objeto central deste trabalho.

1.1.2 Dos Aspectos Material e Processual da Autonomia da Vontade: a diferença entre foro e lei

Estando o conceito de eleição de foro estabelecido como a jurisdição escolhida pelas partes para processar e julgar toda e qualquer lide exurgida do contrato, é

¹⁵ A Convenção da Haia sobre a Lei Aplicável aos Regimes Matrimoniais de 14 de março de 1978 foi ratificada e está em vigor desde 1992 na França, Luxemburgo, e Holanda, tendo sido assinada ainda por Áustria e Portugal. Disponível em: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=87. Acesso em 24/04/2012.

¹⁶ A Convenção da Haia Relativa à Lei Aplicável ao *Trust* e ao seu Reconhecimento de 1 de julho de 1985 entrou em vigor entre 1992 e 2008 para Austrália, Canadá, Itália, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda, Suíça, Reino Unido, Liechtenstein, e São Marino, tendo sido assinada pelo Chipre, França e EUA. Disponível em: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=59. Acesso em 24/04/2012.

¹⁷ SPITZ, Lidia. “Eleição de Foro Estrangeiro: o princípio da autonomia da vontade e seu reconhecimento no direito convencional, regional e brasileiro”. Dissertação de Mestrado em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UERJ, 2010. p. 26.

necessário ressaltar a diferença entre a da escolha do foro, e a escolha da lei aplicável.

Tratando de cada conceito separadamente, tem-se que a primeira diferenciação a ser estabelecida é que escolha do foro tem implicação exclusivamente processual, enquanto que a cláusula de lei aplicável é de direito material.¹⁸ É assim que estão separados também o conflito de jurisdição e o conflito de leis, e se afirma que a problemática da eleição de foro antecede e modifica a escolha da lei aplicável.¹⁹

É que o “conflito de jurisdição” se coloca na determinação de qual Estado será o competente para processar e julgar determinado litígio oriundo de contrato internacional a ele apresentado. É exercício da soberania nacional de cada Estado determinar suas próprias regras de competência, não havendo procedimento único universalmente utilizado para determinar os elementos de conexão entre a causa e a jurisdição. Nitidamente, quando se trata de um contrato internacional, o conflito de jurisdição está propício a ocorrer, de forma positiva ou negativa, ou seja, havendo, respectivamente, dois (ou mais) Estados que aclamam para si a competência para julgar a causa, ou dois (ou mais) Estados que não reconhecem a conexão com o litígio.

Apesar de não haver uniformidade, CRETELLA cita dois elementos de conexão como os mais comumente utilizados pelos diversos sistemas jurídicos para determinar a jurisdição internacional, “o foro do demandado e o foro da prestação em discussão (ou seja, sobre a qual existe litígio)”²⁰ Há ainda que se adicionar a possibilidade (como se defende neste trabalho) de reconhecimento da jurisdição acordada pelas partes em cláusula contratual específica, a da escolha da jurisdição.

¹⁸ CRETELLA NETO, José. *Contratos Internacionais: cláusulas típicas*. Campinas: Millennium, 2011. p. 101.

¹⁹ No original: “In a case involving a foreign element the first thing that a court has to decide is whether it has jurisdiction. ... If a court decides that it possesses jurisdiction, then the next thing that it has to decide is the law applicable to that case.” FAWCETT, James J.; TORREMANS, Paul. *Intellectual Property and Private International Law*. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press, 2011, p. 3-6.

²⁰ CRETELLA NETO, José. *Contratos Internacionais: cláusulas típicas*. Campinas: Millennium, 2011, p. 105.

Sobre o conflito de leis, LANDO afirmou ser a possibilidade das partes elegerem a lei aplicável elemento já comum entre os sistemas legais em todo o mundo.²¹ Entretanto, o jurista ressaltou que as diferenças são encontradas no limite da liberdade das partes reconhecido em cada país; é que imaginam-se, *a priori*, três “níveis” de liberdade: algumas legislações permitem uma quase irrestrita liberdade na escolha da lei aplicável, outras limitam a liberdade exigindo correspondência entre o local do contrato e o ordenamento jurídico escolhido, e há ainda nações que apenas excluem da convenção entre as partes tipos contratuais específicos ou matérias de ordem pública estabelecidas em suas leis.²² O mesmo “escalonamento” da liberdade contratual também se verifica, *mutatis mutandi*, para o foro de eleição.

Assim, o direito nacional é responsável por determinar regras de Direito Internacional Privado que possuem, hodiernamente, grande relevância em qualquer país da aldeia global, é que, como destaca

[c]ada Estado poderia, teoricamente, aplicar o direito interno, indistintamente, a todas as questões jurídicas com conexão nacional. Na realidade, porém, não é isso que ocorre, pois todos os ordenamentos jurídicos nacionais estabelecem regras peculiares, concernentes às relações jurídicas de direito privado com conexão internacional.²³

Muito se discute na doutrina a respeito desses limites concernentes às relações jurídicas privadas com conexão internacional, sua aceitação, e se é possível

²¹ LANDO, Ole. The conflict of laws of contracts: general principles. Recueil des Cours, vol. 189 (1984-VI). pp. 237-238.

²² “Differences only exist concerning the limits of the freedom of the parties. Some countries seem to allow the parties an almost unrestricted freedom to choose the applicable law. Others limit their freedom either by demanding a local contact with the legal system chosen or by excluding some questions which are covered by mandatory rules or some contracts from being affected by the parties’ choice of law.” LANDO, Ole. *The Conflict of Laws of Contracts: general principles*. Recueil des Cours, vol. 189 (1984-VI). pp. 237-238.

²³ RECHESTEINER, Beat Walter. *Direito Internacional Privado: teoria e prática*, São Paulo: Saraiva, 2008, 11ed. p. 3.

uniformização na esfera do Direito Internacional Privado. Sobre a escolha do foro, desde a perspectiva regional, a UE já formalizou os Regulamento de Bruxelas I²⁴ e a Convenção de Lugano²⁵ que contém disposições a respeito do tema e do tratamento dado; já no âmbito multilateral tem-se a Convenção da Haia sobre Cláusula de Eleição de Foro de 30 de Junho de 2005 (Convenção da Haia ou Convenção)²⁶. O Regulamento e a Convenção da UE estão fora do escopo metodológico dessa dissertação, mas as soluções propostas pela Convenção da Haia serão tratadas no item 4.4 deste trabalho.

Cumprе ressaltar, entretanto, que interessa às partes convencionar em contrato internacional o conjunto de leis aplicáveis à sua relação jurídica, garantindo assim maior segurança e previsibilidade nas decisões. Tal convenção deve ser feita com bastante cautela, para garantir a efetiva aplicação das regras escolhidas, e que o tribunal que as aplique o faça de maneira condizente com o esperado.

No caso brasileiro, a necessária diferença entre competência legislativa e competência judiciária leva a conclusão de que a mera eleição dos tribunais brasileiros para dirimir eventuais conflitos oriundos do contrato internacional não impõe às partes contratantes, tão-só por esse fato, a intenção de aplicar as leis brasileiras.

²⁴ Regulamento (CE) nº 44/2001 do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução das decisões em matéria civil e comercial, também conhecido como Regulamento de Bruxelas I. Disponível em: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_pt.htm. Acesso em 04/04/2012.

²⁵ Convenção de Lugano relativa à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:339:0003:0041:PT:PDF>. Acesso em 04/04/2012.

²⁶ Tradução livre do texto explicativo da Convenção. No original: "The Hague Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements is aimed at ensuring the effectiveness of choice of court agreements (also known as "forum selection clauses") between parties to international commercial transactions. By doing so, the Convention provides greater certainty to businesses engaging in cross-border activities and therefore creates a legal environment more amenable to international trade and investment." Disponível em: http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=134. Acesso em: 02/03/2012.

Como restou demonstrado, os conceitos de foro e lei aplicável, apesar de diferentes, guardam conexão teórica e prática entre si, de maneira que não é rara a confusão entre eles, tanto na jurisprudência quanto na doutrina. NADIA DE ARAÚJO afirma que em diversos acórdãos houve “imprecisão dos conceitos de liberdade de escolher a lei com a liberdade contratual de escolher o foro”²⁷; e é preciso esclarecer que a faculdade das partes exercerem sua autonomia da vontade e elegerem o foro não implica necessariamente a extensão do direito de escolha da lei aplicável²⁸ e *vice-versa*.

Nas palavras de SPITZ

“[n]ão é demais ressaltar que, quando se fala em autonomia da vontade no direito internacional privado, não se está aludindo à

²⁷ ARAÚJO, Nadia. *Direito Internacional Privado: teoria e prática brasileira*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 403. A esse respeito, ver também jurisprudência recente do STJ ao julgar pedido de homologação de sentença estrangeira em Sentença Estrangeira Contestada nº 1.763/PT, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 28/05/2009: “Processual civil. Sentença estrangeira contestada. Ação proposta no estrangeiro para converter em divórcio a separação judicial consensual ocorrida no Brasil. Citação da requerida não-comprovada. Indeferimento da homologação. 1. A competência do juízo decorre, geralmente, do domicílio das partes ou de sua submissão ao foro eleito. No caso dos autos, além de o requerente e a requerida serem domiciliados no Brasil, a exceção declinatória do foro, por ela oferecida, indica sua negativa de submissão à jurisdição concorrente. 2. Para homologação de sentença estrangeira proferida em processo judicial proposto contra pessoa residente no Brasil, é imprescindível que tenha havido a sua regular citação por meio de carta rogatória ou se verifique legalmente a ocorrência de revelia. 3. ‘Ainda que a citação assim tivesse sido procedida, viciada estaria a competência do juízo alienígena pela expressa recusa da pessoa citanda de se submeter àquela jurisdição, nos termos da jurisprudência uniforme da Corte’. Precedentes do STF. 4. A competência para conversão da separação judicial é exclusiva do juiz brasileiro, conforme inteligência do Art. 7º da LINDB, segundo o qual a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre os direitos de família. 5. Homologação indeferida.” Disponível em: http://www.cnj.jus.br/dpj/cji/bitstream/26501/1623/1/HSE_1763.pdf. Acesso em: 08/09/2011.

²⁸ Sobre a lei material aplicável, seus limites e suas possibilidades, ver entre outros: GARCIA JÚNIOR, Armando Alvares. *Foro Competente e Lei Aplicável aos Contratos Internacionais*. São Paulo: LTr, 2002, p. 56-62; MARTINS, Juliano Cardoso Shaefer. *Contratos Internacionais; autonomia da vontade na definição do direito material aplicável*. São Paulo: LTr, 2008, p. 95-136; CRETELLA NETO, José. *Contratos Internacionais: cláusulas típicas*. Campinas: Millennium, 2011, p. 150-232.

mera faculdade de as partes convencionarem acerca de regras dispositivas de determinado sistema legal. Essa possibilidade é inegavelmente conferida aos contratantes de acordo com a autonomia privada, mas já o seria independentemente da internacionalidade do contrato.”²⁹

Em resumo, portanto, retoma-se lição de FRANCESCHINI no sentido de que

“a lei aplicável ao contrato internacional constitui tema diverso das questões de foro, sendo certo que o Juízo competente (nacional ou estrangeiro) deve aplicar a lei indicada pelo Direito conflitual positivo como sendo regente da avença, ainda que diversa da *lex fori* ou da lei apontada pelas partes contratantes.”

Estabelecida a diferença entre a escolha da lei material e a escolha do foro, passa-se a concentrar os estudos ao tema central dessa dissertação, que é a cláusula de eleição de foro nos contratos internacionais.

1.2 DA ESCOLHA DO FORO NOS CONTRATOS INTERNACIONAIS

A eleição de foro está intimamente ligada aos conceitos de jurisdição³⁰ ou competência internacional na medida em que implicam a definição de um limite estabelecido pelo próprio Estado soberano a respeito de quais controvérsias lhe interessam julgar, de acordo com a política que o próprio ordenamento se predispõe

²⁹ SPITZ, Lidia. “Eleição de Foro Estrangeiro: o princípio da autonomia da vontade e seu reconhecimento no direito convencional, regional e brasileiro”. Dissertação de Mestrado em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UERJ, 2010. p. 30.

³⁰ Importa destacar diferenciação necessária entre o conceito de jurisdição internacional utilizado nesta dissertação e o emprego do vocábulo para definir os poderes de que são dotados tribunais internacionais constituídos por convenções celebradas entre Estados. Nesse sentido, tem-se afirmação de STARACE “*per giurisdizione internazionale intendiamo l'idoneità di un tribunale internazionale a risolvere una o più controversie mediante sentenza*”. STARACE, Vincenzo. *Giurisdizione Internazionale*. In Enciclopédia del Diritto, Milano, Volume XIX, n° IX. Milano: Giuffrè, 1970.

a perseguir.³¹ MAGALHÃES E GUERRA destaca que “na realidade, esse isolamento é apenas aparente. Os diversos ordenamentos jurídicos, ao delimitarem suas jurisdições, acabam, por vezes, entrando em conflito ou permitindo uma sobreposição entre eles. Mister ressaltar que esse conflito é mais semântico do que real.”³²

Isso porque a autonomia da vontade na escolha do foro está também externada na possibilidade das partes, em contrato internacional, escolher o foro no qual pretendam que suas avenças sejam apreciadas e julgadas. Portanto, as jurisdições dos Estados não estão em conflito, e sim, as partes contratualmente envolvidas escolherão a jurisdição que pretendem se declare competente para processar e julgar eventual litígio. É o que resta assegurado por meio de inserção de cláusula específica de eleição de foro no contrato principal, ou em contrato acessório.

DE NARDI assevera que o instituto da eleição de foro em contratos internacionais está na “escolha das partes contratantes de submeterem-se a determinada Corte jurisdicional diversa da indicada pelas circunstâncias do contrato internacional, antecipando a prorrogação de competência”.³³ Em complemento, afirma-se que mediante escolha do foro, é permitido às partes renunciar a outras jurisdições, por mais privilegiadas que parecem ser.

A cláusula de eleição de foro é elemento bastante comum tanto nos contratos nacionais³⁴, quanto internacionais, tendo sido inclusive objeto da Súmula 335 do

³¹ LUPOLI, Michele Angelo. *Conflitti transnazionali di giurisdizioni. Tomo I. Policies, metodi, criteri di collegamento*. Milano, 2002, p. 4.

³² MAGALHÃES E GUERRA, Marcel Vitor de. “Competência Internacional no Código de Processo Civil e Princípios, à Luz da Jurisprudência do STJ e STF”. Dissertação de Mestrado em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória: UFES, 2010. pp. 27-28.

³³ DE NARDI, Marcelo. “Eleição de foro em contratos internacionais: uma visão brasileira”. In: RODAS, João Grandino (Coord.). *Contratos Internacionais*. 3^a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 123.

³⁴ AMARAL, Antonio Carlos, et al. *Direito do Comércio Internacional: aspectos fundamentais*. 2^a ed. São Paulo: Lex Editora, 2006. p. 222.

Supremo Tribunal Federal (STF)³⁵ que reconhece, *lato sensu*, a sua validade para os processos oriundos do contrato.

Embora não haja novidade na existência das cláusulas de eleição de foro, sua aceitação não é pacífica na jurisprudência e legislação brasileira ou estrangeira. Nos litígios internacionais, a cláusula é usualmente respeitada (ainda que recebam diferentes tratamentos) nos países membros da União Europeia (UE), e também nos Estados Unidos da América (EUA), Japão, entre outros; entretanto, ainda é grande a resistência nacional em dar eficácia a esse dispositivo, em especial quando se coaduna a possibilidade de se ver afastada a jurisdição brasileira por meio de convenções particulares.

Nesse diapasão, é importante considerar a cláusula de eleição de foro como expressão da autonomia da vontade, a qual reflete uma ponderação essencial dentro do Direito Internacional Privado, pois essa faculdade é indispensável às partes, sob pena de não estar respeitado o *pacta sunt servanda*.

A tendência hodierna é a regulamentação quanto ao foro competente, à lei aplicável às obrigações contratuais, e a uniformização das normas de resolução dos conflitos de lei. Considerando o cenário internacional os expoentes mais recentes são os Regulamentos de Bruxelas I, os de Roma I e II, e a Convenção de Lugano da UE, e a Convenção da Haia no campo multilateral; já no panorama nacional o maior indicativo é a versão original apresentada ao Senado do anteprojeto do novo Código de Processo Civil Brasileiro.

O objetivo do acordo de eleição de foro, é, nas palavras de CRETELLA NETO,

“evitar (ou, pelo menos, minimizar) os problemas que podem surgir acerca de conflitos de leis, assegurar a aplicação de determinado

³⁵ BRASIL – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – Súmula 335: É válida a eleição de foro para os processos oriundos do contrato.

Direito ao contrato (e aos litígios dele oriundos) e/ou facilitar a solução de divergência entre as partes.”³⁶

A autonomia das partes para escolher o foro reflete uma maximização da eficiência econômica com relação aos negócios de caráter internacional, uma vez que os contratantes são quem melhor podem avaliar a lei e o foro que lhes seja mais adequado e conveniente.³⁷

Inocente considerar que os contratantes internacionais se arriscam na concorrência internacional sem analisar a relação entre custo e benefício da contratação, seja em seu aspecto obrigacional, ou jurisdicional. Certo, contudo, é que as partes buscam por meio dos contratos reduzir custos e maximizar lucros de forma racional, e desta análise não escapam a análise das despesas e ganhos jurisdicionais.

Isto posto, a cláusula de eleição de foro apresenta-se como instrumento pactuado de forma consciente e calculada pelas partes, e como bem afirma RODRIGUES, configura-se até

“um desrespeito ao contrato que o judiciário deste ou daquele país pretenda julgar questão que as partes em momento adequado para tanto, determinaram que não fosse competente. ... E que sua anulabilidade [da cláusula de eleição de foro] posterior pela justiça desequilibra o acerto originário”.³⁸

Há ainda que se considerar as vantagens adicionais em haver estipulação do foro competente, como a experiência de determinado tribunal em processar e julgar determinado litígio. Nessas situações, aumenta-se a confiabilidade depositada na jurisdição eleita.

³⁶ CRETELLA NETO, José. *Contratos Internacionais: cláusulas típicas*. Campinas: Millennium Editora, 2011. p. 110.

³⁷ RÜHL, Gisela. “Party Autonomy in the Private International Law of Contracts: Transatlantic Convergence and Economic Efficiency”. CLPE Research Paper 4/2001, v. 3, n° 1 (2007).

³⁸ RODRIGUES, Marcelo Borges. A Eleição de Foro Estrangeiro nos Contratos Internacionais à Luz da Jurisprudência Brasileira. In: *Revista Eletrônica de Direito Internacional*, vol. 5, 2009, pp. 292-326. Disponível em: <http://www.cedin.com.br/revistaeletronica/volume5/>. Acesso em: 30/06/2011.

Retoma-se argumento anterior da relação existente entre a escolha do foro e a da lei aplicável para externar outra faceta da previsibilidade garantida pela eleição do foro. É que a lei do foro irá determinar a validade da escolha da lei aplicável ao contrato, bem como estabelecer seus limites. Logo, é preciso que as partes convençionem jurisdição que sabidamente admite a autonomia da escolha da lei, e ainda que a lei indicada não ofenda a ordem pública ou soberania nacional do foro, sob pena das partes não verem respeitada sua vontade. “Em resumo, a cláusula de escolha do foro, é uma das mais importantes ferramentas para obter segurança jurídica para ambas as partes.”³⁹

1.2.1 Da Derrogatio Fori e Prorrogatio Fori

A atuação da cláusula de eleição de foro manifesta-se como elemento da vontade das partes para modificar a competência internacional de dois modos:

“ou por meio de convenção, na qual se haja estipulado, como condição contratual, a eleição de determinado foro, para conhecimento de todas as questões inerentes às obrigações contratuais assumidas ou por meio da prorrogação de jurisdição, fenômeno processual que forma o foro da jurisdição prorrogada, definido como sendo o em que ‘as partes, ou por disposição de lei ou por vontade própria, quando lhes seja lícito, se submetem, posto que originariamente fosse incompetente’ ”.⁴⁰

³⁹ GRUSON, Michael. *Forum-Selection Clauses in International and Interstate Commercial Agreements*, 1 University of Illinois Law Review 1982, 133. *Apud*: CRETELLA NETO, José. *Contratos Internacionais: cláusulas típicas*. Campinas: Millennium Editora, 2011. p. 109.

⁴⁰ SERPA LOPES, Miguel Maria de. *Comentários à Lei de Introdução ao Código Civil*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959. vols. III. pp. 231-232.

Em outras palavras, “as partes contratantes, em tema de contratos internacionais, podem, em regra, derogar a jurisdição, mediante convenção expressa, bem como prorrogá-la, por meio de submissão voluntária.”⁴¹

Derrogatio fori é expressão latina que significa a possibilidade das partes, através do exercício da autonomia da vontade, afastarem a jurisdição de um Estado. Por sua vez, *prorrogatio fori* é expressão latina conceituada como a inserção de hipótese não prevista no ordenamento nacional sobre a jurisdição indicada resolver determinada e eventual lide.⁴² Tem-se, assim, os dois aspectos da escolha da jurisdição como exercício da autonomia da vontade das partes, um negativo em que resta afastada a jurisdição que poderia ser competente, e outro positivo, o qual atrai a competência independente de norma interna.

Embora se defenda que a convenção das partes deve ser respeitada, essa encontra limites estabelecidos pelo Estado, de maneira que “seja em termos de derrogação de jurisdição, seja de prorrogação, as partes contratantes ou litigantes não gozam de licença absoluta.”⁴³

Entre os limites à convenção das partes a respeito da eleição de foro, estão as regras de Direito Processual Internacional estabelecidas por cada Estado, de maneira que não possui efeito a convenção das partes que elege submeter à jurisdição de um Estado determinada lide que por este é afastada de modo absoluto. Utilizando o Brasil como exemplo, cabe dizer que inafastável pela vontade das partes causa estabelecida pela competência internacional absoluta (Art. 89 do CPC),

⁴¹ FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. “A lei e o foro de eleição em tema de contratos internacionais”. In: RODAS, João Grandino (Coord.). *Contratos Internacionais*. 3^a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 116.

⁴² Ver nesse sentido TIBÚRCIO, Carmen. “Comentários ao Recurso Especial nº 251.438: três temas de processo internacional. In: *Temas de Direito Internacional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. pp. 86-87 e também MAGALHÃES E GUERRA, Marcel Vitor de. “Competência Internacional no Código de Processo Civil e Princípios, à Luz da Jurisprudência do STJ e STF”. Dissertação de Mestrado em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória: UFES, 2010.

⁴³ FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. “A lei e o foro de eleição em tema de contratos internacionais”. In: RODAS, João Grandino (Coord.). *Contratos Internacionais*. 3^a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 88.

ou ainda ofensiva à ordem pública, soberania, ou bons costumes (Art. 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)).⁴⁴ Esses limites serão tratados com maiores detalhes no Capítulo II, quando se analisar em profundidade o Art. 89 do CPC brasileiro.

Outra limitação é quando se trata dos contratos internacionais de consumo, os de adesão, ou de trabalho, em que há presumida hipossuficiência de uma das partes contratantes. Nesses casos, presume-se que a cláusula de eleição de foro não poderá derrogar ou prorrogar a jurisdição, vez que “não há ambiente de ampla capacidade técnica das partes contratantes, sem revelar descompasso no equilíbrio de poder que pudesse refletir mácula na livre manifestação da vontade”⁴⁵. O mesmo se afirma quando existe vício de vontade, pois a escolha não foi feita de forma livre, voluntária e inequívoca.

1.2.2 Da Cláusula de Eleição de Foro Exclusivo e Não Exclusivo

No momento da convenção a respeito da cláusula de eleição de foro, as partes podem estipular se o foro eleito para apreciar e julgar os litígios oriundos do contrato internacional será exclusivo ou não-exclusivo. Ou seja, é possível que a cláusula eletiva seja explícita em excluir todas as demais jurisdições de apreciar as causas oriundas daquele contrato, ou indicar um foro “preferencial” mas permitir que as partes posteriormente escolham o mais adequado. Há ainda a escolha ou exclusão de determinado foro para matérias específicas, e.g. é possível escolher o foro de Viena para causas, exceto as com pedido de indenização.

A cláusula que atribui competência exclusiva a um tribunal contém dois comandos, um positivo, que é a indicação do tribunal competente para processar e julgar as

⁴⁴ FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. “A lei e o foro de eleição em tema de contratos internacionais”. In: RODAS, João Grandino (Coord.). *Contratos Internacionais*. 3^a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 89.

⁴⁵ DE NARDI, Marcelo. “Eleição de foro em contratos internacionais: uma visão brasileira”. In: RODAS, João Grandino (Coord.). *Contratos Internacionais*. 3^a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 146.

avenças decorrentes do contrato, e um negativo, que rejeita a competência dos demais tribunais para conhecer da causa. Cada um desses comandos provoca reações diferentes nos órgãos jurisdicionais pretensamente envolvidos; usualmente, os tribunais aceitam as cláusulas que lhes conferem competência, mas relutam em aceitar as que deles a retirem.⁴⁶

É assim, por exemplo, com os tribunais brasileiros, que não rogam aceitar a cláusula de eleição de foro quando esta é atrativa da jurisdição nacional; entretanto, possuem enorme dificuldade para reconhecer a autonomia da vontade das partes de convencionar cláusula exclusiva de eleição de foro estrangeiro. É o que se demonstra da análise traçada no Capítulo II, item 2.3 dessa dissertação.

A cláusula de eleição de foro não exclusivo é mais facilmente aceita pelos tribunais ao redor do mundo, porque deixam margem de flexibilidade para que as partes, dependendo da matéria do conflito, do momento em que ele surge, ou da relação jurídica que se origina, escolham a jurisdição mais adequado para julgar a causa. Entretanto, também é mais arriscada a competência facultativa, vez que sem determinação prévia, a parte autora pode escolher o tribunal que mais lhe seja vantajoso (*forum shopping*)⁴⁷, prejudicando o equilíbrio assumido da relação comercial.

Segundo CRETELLA NETO, “litígios questionando a validade da cláusula de eleição de foro exclusivo são geralmente submetidos ao tribunal excluído, o qual seria

⁴⁶ CRETELLA NETO, José. *Contratos Internacionais: cláusulas típicas*. Campinas: Millennium Editora, 2011. p. 111.

⁴⁷ *Forum shopping* é expressão que sumariza a escolha pela parte autora de foro que lhe trará maiores vantagens no caso concreto. As referidas vantagens derivam, usualmente da lei material ou do procedimento aplicado, mas podem decorrer também de outras situações, como a imposição de enorme dificuldade de defesa para o demandado. O *forum shopping* é fenômeno que ocorre posteriormente ao surgimento do conflito, já que, apenas analisando as peculiaridades da avença é que se poderia apontar tribunal mais vantajoso para o autor. JATAHY, Vera Maria Barrera. *Do conflito de jurisdições: a competência internacional da justiça brasileira*. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 36 e ss.; e BRAND, R. A.; JABLONSKI S. R. *Forum Non Conveniens: History, Global Practice, and Future Under the Hague Convention on Choice of Court Agreements*. New York: Oxford University Press. 2007. p. 30.

competente não fosse pela existência da cláusula.” Importante dizer, nesse diapasão, que a validade da cláusula, e essencialmente de seu caráter de exclusividade ou não, será analisado pelo tribunal em que for proposta a ação – independente da convenção das partes. De maneira que, na prática, são os tribunais do país no qual tem início o processo que determinará o aceite e os efeitos da cláusula de eleição de foro no caso concreto.

O problema é interpretar, em cada caso, o que pretendiam as partes quando convencionaram o foro, já que a redação dada a cláusula nem sempre é clara a respeito da exclusividade (ou não) do foro eleito. É possível destacar diferentes “tendências” de interpretação nos países de tradição da *common law* e nos da *civil law*; conforme BEAUMONT, nos primeiros, a inclinação é de considerar a escolha do foro como não exclusivo, exceto quando expressa a cláusula, enquanto que nos segundos a predominância é do entendimento em sentido contrário.⁴⁸

Embora se percebam essas tendências, cumpre destacar que a Convenção da Haia considera a exclusividade do foro como regra ao se tratar de contrato internacional, somente sendo cabível a interpretação contrária quando as partes forem explícitas.⁴⁹ Logo, restou privilegiada a tendência dos países de tradição da *civil law*, e imagina-se que tal posicionamento deva prevalecer na medida em que a referida Convenção for ratificada e adotada por mais países.

1.2.3 Do Foro Acionado Diverso do Eleito pelas Partes

⁴⁸ BEAUMONT, Paul. “A Convenção da Haia sobre escolha do foro”. In: Cadernos do Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, jan/jun 2008. Palestra realizada na PUC-Rio no dia 17/09/2007. pp. 8-13. Transcrição, tradução e revisão realizada por Nadia de Araujo. *Apud* SPITZ, Lidia. “Eleição de Foro Estrangeiro: o princípio da autonomia da vontade e seu reconhecimento no direito convencional, regional e brasileiro”. Dissertação de Mestrado em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UERJ, 2010. p. 45.

⁴⁹ Art. 3, b: “a choice of court agreement which designates the courts of one Contracting State or one or more specific courts of one Contracting State shall be deemed to be exclusive unless the parties have expressly provided otherwise”. Disponível em: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=98. Acesso em 30/05/2011.

A eleição do foro pelas partes contratantes é instrumento comumente aceito pelos ordenamentos jurídicos atualmente; entretanto, a mera escolha não assegura, indubitavelmente, que outro foro não será suscitado a resolver o conflito oriundo do contrato. Assim é que surgem situações duvidosas a respeito da competência dos tribunais não eleitos pelas partes, sua postura perante essas ações e, posteriormente o reconhecimento e exequibilidade da decisão.

A primeira situação que se vislumbra é sobre a competência do tribunal acionado a despeito da cláusula eletiva do foro. Importa determinar se o juízo deve declarar-se incompetente de ofício, ou se deve ser suscitada exceção de incompetência pela parte demandada.

Em se tratando da jurisdição brasileira, DE NARDI afirma que

“o ajuizamento de ação perante juiz nacional, versando contrato internacional em que haja eleição de foro em outro país, pode e deve ser por ele conhecida, estado presentes os elementos de conexão que indiquem sua competência (Art. 88 do CPC, principalmente).”⁵⁰

Logo, interpreta o autor que há prorrogação de competência quando a ação é proposta em foro concorrentemente competente, ainda que diverso do eleito pelas partes. Não é o que defendemos, de sorte que, apenas haveria prorrogação do foro se o demandado não se manifestasse a respeito do descumprimento da convenção contratual sobre o foro eleito. Ou seja, apenas quando o réu silenciar quanto ao pactuado, comparecendo ao tribunal acionado para defender-se sem objeção é que estaria prorrogada a jurisdição, e poderia reconhecer a existência de “novo” pacto sobre o foro, que substitui o acordado entre as partes em razão do contrato.

⁵⁰ DE NARDI, Marcelo. “Eleição de foro em contratos internacionais: uma visão brasileira”. In: RODAS, João Grandino (Coord.). *Contratos Internacionais*. 3^a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 138.

Existindo a cláusula eletiva do foro, e tendo a violação contratual sido suscitada pela partes demandado, a corte acionada deve imbuir-se no papel de verificar a validade da cláusula no caso concreto, bem como manifestar-se sobre a exclusividade do foro. Comprovada a validade e determinada a exclusividade do foro diverso do provocado, espera-se que o tratamento dado pelo juízo acionado e não eleito seja o de, suscitada a exceção de incompetência pelo demandado, seja extinto o processo sem resolução do mérito.

Entretanto, verificando-se a validade da eleição de foro, e sendo a cláusula não exclusiva, a corte acionada poderá dirimir a avença. Enfatiza-se o poderá, na medida em que nesse caso caberá análise das normas internas para determinar o interesse processual da nação em que o litígio se instaurou; é que em alguns ordenamentos, ainda que as autoridades judiciárias possam ser competentes, essas também podem afastar sua jurisdição utilizando-se da doutrina do *forum non conveniens*⁵¹ ou da litispendência internacional⁵².

O afastamento da jurisdição pela doutrina do *forum non conveniens* realiza-se quando há situação de competência concorrente, e a Corte provocada utiliza a referida técnica processual para declinar de sua competência, justificando que os interesses da parte e da justiça estariam melhores atendidos em outro foro.⁵³ Em se

⁵¹ MAGALHÃES E GUERRA bem resume a doutrina do *forum non conveniens* ao caracterizá-la não como regra de fixação da jurisdição, mas de sua correção. E prossegue “[a]o contrário, pressupõe, de antemão, que a jurisdição exista, visto que a conexão entre o litígio e o foro é por si suficiente para tanto. O que se passa é que, em vista de determinados aspectos que melhor situam outro foro, entende-se por questão de justiça e equidade, que a possibilidade de exercício da jurisdição nacional seja declinada em favor dessa autoridade estrangeira; quase uma transposição da jurisdição em lugar de uma simples denegação. MAGALHÃES E GUERRA, Marcel Vitor de. “Competência Internacional no Código de Processo Civil e Princípios, à Luz da Jurisprudência do STJ e STF”. Dissertação de Mestrado em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória: UFES, 2010. p. 109.

⁵² A título de esclarecimento, a litispendência internacional não é reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme dispõe o Art. 90 do CPC. Entretanto, outras jurisdições o admitem, e portanto, merece comentário sua possibilidade.

⁵³ Nesse sentido, ver BRAND, R. A.; JABLONSKI S. R. *Forum Non Conveniens: History, Global Practice, and Future Under the Hague Convention on Choice of Court Agreements*. New York: Oxford

tratando da litispendência internacional, o foro provocado se verá impedido de manifestar-se em razão de já haver, em outra jurisdição, lide pendente (*lis pendens*) envolvendo a mesma disputa, entre as mesmas partes.⁵⁴

Espera-se das cortes suscitadas comportamento analítico que ultrapasse os limites do contrato internacional do qual se originou o conflito e considere os princípios gerais do ordenamento jurídico ao qual estão vinculados. Em especial, deve o juízo ponderar que acionar foro diverso do eleito – em regra – não só implica em descumprimento contratual, mas também em comportamento contraditório do autor (*venire contra factum proprium*), comportamento este que deve ser desencorajado pela corte, em favor da atuação pautada na boa-fé objetiva dos contratantes. Ora, se a parte voluntariamente se obrigou a litigar em foro determinado, não há que se incentivar *a posteriori* acionamento de tribunal diverso.

Ainda que esse seja o posicionamento adotado, inúmeras são as decisões originárias de foro diverso do eleito pelas partes que pretendem ser reconhecidas por Estados outros em que necessitam surtir efeito. Logo, outra dúvida que surge é o reconhecimento e a concessão de *exequatur* à decisões oriundas desses tribunais.

No Brasil, como se demonstrará com maiores detalhes no Capítulo II, item 2.3.1 a homologação de sentença estrangeira ou de cartas rogatórias independe do respeito ao contratualmente convencionado pelas partes no que tange ao foro. É que a Resolução nº 9, de 04/05/2005 do STJ (Resolução nº 9) determina que os requisitos para o cumprimento das cartas rogatórias ou da homologação das sentenças estrangeiras não adentram as questões de mérito, mas apenas permeiam a análise

University Press. 2007. p. 1; e FRIEDENTHAL, Jack H. KANE, Mary Kay & MILLER, Arthur R. *Civil Procedure*. St. Paul, Minnesota, West Publishing Co. 1985. p. 91.

⁵⁴ Os contornos necessários para que se caracterize a *lis pendens* dependerão de cada ordenamento jurídico. Entretanto, a característica comum é que “a abordagem do *lis pendens* enfatiza a eleição de foro pelo querelante quando há foros concorrentes, prevalecendo o foro em que é primeiro apresentado a demanda, não havendo nenhuma relevância à adequação de um foro para o deslinde da demanda.” MAGALHÃES E GUERRA, Marcel Vitor de. “Competência Internacional no Código de Processo Civil e Princípios, à Luz da Jurisprudência do STJ e STF”. Dissertação de Mestrado em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória: UFES, 2010. p. 121.

da competência internacional do órgão autor da decisão, da matéria não ser de competência exclusiva da justiça brasileira, e ainda de não haver afronta à soberania nacional, à ordem pública, ou aos bons costumes.

Outras jurisdições, contudo, não aceitam o reconhecimento de decisões advindas de Estados que tenham prorrogado suas jurisdições contrariamente à obrigação contratualmente assumida em relação ao foro. É o caso, por exemplo, do *Uniform Foreign Money-Judgments Recognition Act* nos EUA.⁵⁵

Há ainda outra situação que se verifica na prática, que se configura quando, acionado o foro eleito (seja ele exclusivo ou não) em conformidade com cláusula convencionada, o tribunal ou a parte, utilizando-se da doutrina do *forum non conveniens*, declina o exercício da jurisdição por considerar ser outro o tribunal mais apropriado para conhecer do litígio.⁵⁶ Importa saber, assim, se o *forum non conveniens* tem o condão de afastar a autonomia da vontade das partes na escolha do foro.

Em regra, são as cortes que possuem o poder discricionário de se recusar a julgar um caso, mesmo que nas condições próprias de jurisdição, quando entenderem que outro foro tem competência mais adequada que a sua por motivos do caso específico. Entretanto, já se configuraram situações em que uma das partes alegou o *forum non conveniens* para afastar determinada jurisdição, usualmente alegando ônus desproporcional.

⁵⁵ “Section 4, (b) A foreign judgment need not be recognized if ... (5) the proceeding in the foreign court was contrary to an agreement between the parties under which the dispute in question was to be settled otherwise than by proceeding in that court”. Disponível em: http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/fnact99/1920_69/ufmjra62.pdf. Acesso em 18/06/2011.

⁵⁶ BRAND define o *forum non conveniens* como a doutrina “allowing the court seised of a case the discretion to decline to exercise jurisdiction because the interest of justice are best served if the trial takes place in another court.” BRAND, R. A.; JABLONSKI S. R. *Forum Non Conveniens: History, Global Practice, and Future Under the Hague Convention on Choice of Court Agreements*. New York: Oxford University Press. 2007. p. 1.

Seguindo regra específica adotada pela Convenção da Haia, fixamos opinião de negar a possibilidade de utilização do *forum non conveniens* quando houver escolha do foro livremente pactuada pelas partes.⁵⁷ Nesse sentido, argumenta-se que quando as partes escolhem contratualmente o foro já consideram sua (in)conveniência, pesando vantagens e desvantagens de cada jurisdição e prevendo os ônus a serem suportados em cada uma delas. Logo, as negociações contratuais que culminam com a escolha do foro já comprovam sua conveniência.⁵⁸

Em resumo, assim como ainda não há consenso internacional a respeito da validade da eleição de foro, acionar foro diferente do contratualmente convencionado pode trazer mais prejuízos que benefícios a parte autora. É que pode-se não obter a decisão pretendida, ou, ainda que a lide tenha sido, a princípio, pacificada por uma jurisdição, pode não surtir efeitos onde seja necessário.

⁵⁷ Art. 5, 2: “A court that has jurisdiction under paragraph 1 shall not decline to exercise jurisdiction on the ground that the dispute should be decided in a court of another State”. Disponível em: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=98. Acesso em 30/05/2011.

⁵⁸ MOSCHEN, Valesca Raizer Borges. “Novos desafios do processo civil internacional: possibilidade e limites da escolha de escolha de foro na convenção de Haia de 30.06.2005”. In: Wagner Menezes. (Org.). *Estudos de Direito internacional*. 1 ed. Curitiba: Juruá Editora, 2010, v. XIX, p. 391-400.

CAPÍTULO II DA ELEIÇÃO DE FORO NO DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO

As cláusulas de eleição de foro apresentam-se como fenômeno crescente que visa conceder segurança jurídica às relações contratuais internacionais e garantir o bom andamento dos negócios no comércio internacional. Dentro dessa perspectiva, tem-se a atualidade do debate dos limites e possibilidades das cláusulas de eleição de foro no Estado Brasileiro. Neste capítulo serão discutidas como vem sendo trabalhada pela legislação processual civil e jurisprudência a derrogação de foro.

Analisando a problemática brasileira, tem-se que o foco da questão baseia-se no fato de, apesar do Direito brasileiro admitir a eleição de foro nos contratos domésticos, nos termos do Art. 111 do Código de Processo Civil (CPC), que dá as partes a prerrogativa de modificar a competência em razão do território e do valor, elegendo foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos de obrigações⁵⁹; o reconhecimento e a aplicação do mesmo instituto para os contratos internacionais ainda é insipiente na jurisprudência e doutrinas nacionais.

Uma das razões de incerteza decorre da ausência de referência direta e expressa à possibilidade do judiciário pátrio acatar a cláusula de eleição de foro em matéria de contratos internacionais, em especial quando o foro eleito é o estrangeiro. Logo, todas as construções a respeito do tema decorrem da hermenêutica dos operadores do direito.

Tendo por base uma interpretação extensiva da disposição do Art. 111 do CPC, poder-se-ia, a priori, admitir a cláusula de eleição de foro como instrumento legítimo

59 Para que a cláusula de eleição de foro seja aceita, exige-se que o acordo conste de contrato escrito e aluda expressamente a determinado negócio jurídico. O foro escolhido obriga os herdeiros e sucessores das partes. Art. 111. A competência em razão da matéria e da hierarquia é inderrogável por convenção das partes; mas estas podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações. § 1o O acordo, porém, só produz efeito, quando constar de contrato escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm. Acesso em: 27/10/2011.

para determinar, também, a competência internacional, mesmo que se tratasse de afastar a competência da autoridade judiciária brasileira; entretanto, não há entendimento pacífico sobre o reconhecimento ou a autorização da *derrogatio fori*⁶⁰; de forma que ainda não se encontra determinação centrada e homogênea quanto a esse aspecto no Estado brasileiro. Certo é que a prática judiciária nacional vem revelando inúmeros desafios e impondo limitações às regras de atribuição de competência do CPC vigente para fundamentar as interpretações e soluções.⁶¹

Em que pese opiniões em contrário, BARBOSA MOREIRA defende a aceitabilidade cláusula de eleição de foro no ordenamento jurídico brasileiro, como forma de manifestação da autonomia da vontade, afirmando, nesse sentido:

“[C]om certa freqüência, as partes de contrato com elementos internacionais fazem inserir no respectivo instrumento uma ‘cláusula’ (na verdade, negócio jurídico distinto) em que se elege a justiça de determinado país como o foro próprio para o julgamento de quaisquer litígios porventura oriundos do contrato. O direito brasileiro admite, em princípio, pactos desse gênero, seja quando designam a Justiça brasileira em hipóteses não prevista legalmente como de sua competência, seja quando indicam alguma Justiça estrangeira, em hipótese incluída na competência (não exclusiva!) da Justiça brasileira.”⁶²

⁶⁰ Utilizando nomenclatura de ARROYO, a *derrogatio fori* apresenta dois aspectos, um positivo, e outro negativo. O positivo trata da escolha do foro brasileiro como competente para a análise e julgamento da lide, excluindo todos os outros. A contrário senso, o negativo trata da escolha de foro estrangeiro para deliberar sob a causa, excluída a jurisdição do Estado nacional. In: ARROYO, Diego F. Competência judicial internacional: questões e elementos para uma regulamentação interamericana. Palestra e texto apresentado no Congresso de Processo Civil Internacional, realizado nos dias 05-07.10.2009 na Universidade Federal do Espírito Santo. UFES, 2009.

⁶¹ As normas de competência internacional estão previstas nos artigos 88, 89, e 90 do CPC, que determinam, respectivamente, as normas de competência concorrente, competência exclusiva da justiça brasileira, e a ausência de litispendência internacional.

⁶² MOREIRA, José Carlos Barbosa. *Problemas Relativos aos Litígios Internacionais*. Temas de Direito Processual. 5ª série, 1994. p. 146.

De maneira incisiva, depõe CARMEN TIBÚRCIO que o próprio legislador distinguiu entre hipóteses de competência internacional concorrente e exclusiva, positivando a possibilidade de opção pelo foro estrangeiro.⁶³

Neste prisma, a conclusão lógica é de que a cláusula de eleição de foro deve sim ter o condão de atrair ou afastar a jurisdição brasileira para os casos de competência concorrente, sob pena de tornar o artigo em tela mera retórica legislativa, ou ainda que todas as competências ora descritas fossem de competência exclusiva do Estado brasileiro. Esse posicionamento é seguido pela maioria da doutrina brasileira⁶⁴, entretanto ainda não encontrou eco como posição majoritária na jurisprudência, especialmente quando se tratar da declinação da competência brasileira em face de outro Estado⁶⁵.

É o que também conclui a Professora VALESCA BORGES, ao afirmar que

“[n]ão obstante a inserção cada vez mais notória do Estado brasileiro nos processos de internacionalização e da consequente integração de seu território à mobilidade das relações jurídicas internacionais e regionais, o sistema de regras definidoras de sua competência internacional é escasso e ainda não coaduna com as tendências contemporâneas relativas à material.”⁶⁶

⁶³ TIBURCIO, Carmen. *A eleição de foro estrangeiro e o judiciário brasileiro*. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 21, 2009, p. 89.

⁶⁴ Carmen Tibúrcio cita como favoráveis a cláusula de eleição de foro Philadelpho Azevedo, Serpa Lopes, Haroldo Valladão, Helio Tornaghi, Wilson de Souza Campos Batalha, Irineu Strenger, Osisris Rocha, Arruda Alvim, Donald Armelin, José Inácio Gonzaga Franceschini, Lauro Gama Jr. e Nádia de Araujo. *Vid.* TIBURCIO, Carmen. *A eleição de foro estrangeiro e o judiciário brasileiro*. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 21, 2009, p. 92.

⁶⁵ O posicionamento jurisprudencial brasileiro será analisado com mais detalhes na seção 2.3 deste capítulo.

⁶⁶ MOSCHEN, Valesca Raizer Borges. *Derogatio Fori, Possibilidades e Limites no Sistema Brasileiro, Contornos Atualizados com a Recente Decisão do STJ Prolatada no REsp nº 804.306-SP. Pesquisa Enriquecida com uma Breve Análise Comparada do Instituto no Sistema Norte-Americano de Common Law*. In: XVIII Encontro Nacional do CONPEDI, 2009, Maringá. XVIII Encontro Nacional do CONPEDI. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009. p. 3246-3265.

Em considerações adicionais, é preciso citar os julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal esse que, desde a Emenda Constitucional nº 45/2004 (EC nº 45), é responsável pela uniformização dentro da organização judiciária brasileira, razão pela qual seus julgados possuem maior relevância na temática da eleição de foro.

Em comprovação à escassez de jurisprudência capaz de determinar posicionamento majoritário ou minoritário, houve poucos julgamentos em sede de STJ em que foram suscitadas questões concernentes à validade e aplicação da cláusula de eleição de foro em contratos internacionais. Quatro são usualmente destacados pela doutrina como os que enfrentaram mais diretamente a questão, sendo eles o REsp 505.208/AM de 2003, 242.383/SP de 2005REsp, 251.438/RJ de 2000, e REsp 804.306/SP de 2008. Desses, os dois primeiros obtiveram manifestações favoráveis a sua aplicação⁶⁷, e os dois últimos tiveram sua validade negada.⁶⁸

Neste momento, cabe destacar o principal motivo de negativa da cláusula de eleição de foro no REsp 251.438/RJ de 2000⁶⁹, e no REsp 804.306 de agosto de 2008⁷⁰, o STJ inadmitiu a referida cláusula, afirmando que as obrigações contratuais em tese deveriam ser cumpridas no Brasil e, portanto a competência internacional concorrente da autoridade brasileira não seria suscetível de ser arredada pelas

⁶⁷ STJ. REsp 505.208/AM, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 13.10.2003; e STJ. REsp 242.383/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 21.03.2005.

⁶⁸ STJ. REsp 251.438/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 08.08.2000; e STJ. REsp 804.306/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 03.09.2008.

⁶⁹ STJ. REsp 251.438/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 08.08.2000. Ementa: Competência internacional. Contrato de conversão de navio petroleiro em unidade flutuante. Garantia representada por *performance bond* emitido por empresas estrangeiras. Caráter acessório deste último. Jurisdição do tribunal brasileiro em face da denominada competência concorrente (Art. 88, II do CPC).

⁷⁰ STJ. REsp 804.306/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 03.09.2008. Ementa: Processo civil. Competência internacional. Contrato de distribuição no Brasil de produtos fabricados por empresa sediada no Reino Unido. Improriedade do termo “leis do Reino Unido”. Execução de sentença brasileira no exterior. Temas não pré-questionados. Súmulas 282 e 356 do STF. Execução contratual essencialmente em território brasileiro. Competência concorrente da Justiça brasileira. Art. 88, II do CPC. Precedentes.

partes, em conformidade com o Art. 88, II do CPC. Em outras palavras, o STJ adotou posição anteriormente superada de que

as regras de competência estão naturalmente imbuídas de um caráter de ordem pública e, por tal motivo, não são suscetíveis de serem afastadas pela vontade das partes. Dessa forma, não seria possível se admitir cláusula que eleja outro foro que não o brasileiro para as hipóteses em que a autoridade judiciária nacional também possua jurisdição.⁷¹

Em que pese opinião em contrário, salientamos que a jurisdição reservada ao Estado brasileiro nos casos em discussão era concorrente, da tal sorte que, havendo previsão expressa das partes em eleger foro estrangeiro, a autonomia da vontade deveria ter sido respeitada.

Relevantíssimo destacar em seguida os dois julgamentos em que o STJ reconheceu a cláusula de eleição de foro como válida. No REsp 505.208/AM⁷², o recurso não foi reconhecido por haver cláusula de eleição de foro que elegia o foro da cidade de Miami, nos EUA como competente; nesse caso, coadunaram para a decisão também o fato de o objeto do contrato em discussão (bem imóvel) estar situado na cidade norte-americana, e também o contrato ter sido celebrado no exterior. No que tange ao REsp 242.383⁷³ o STJ rejeitou o recurso e afastou a competência brasileira

⁷¹ TIBURCIO, Carmen. *A eleição de foro estrangeiro e o judiciário brasileiro*. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 21, 2009, p. 98.

⁷² STJ. REsp 505.208/AM, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 13.10.2003. Disponível em:

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=505208&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=1>. Acesso em: 04/11/2011. Compra e venda de imóvel sediado em Miami. Competência da autoridade judiciária brasileira. Prequestionamento. Fundamentos não atacados. 1. Os dispositivos da Lei de Introdução ao Código Civil e os do Código de Defesa do Consumidor não foram prequestionados. 2. O Art. 88 do CPC não tem força para vencer os fundamentos relativos à existência de foro de eleição e ao fato de o autor não ter domicílio certo; indiscutível que o contrato foi celebrado no exterior e lá está o imóvel objeto da ação. 3. Recurso especial não conhecido.

⁷³ STJ. REsp 242.383/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 21.03.2005. Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=RESUMO&processo=242383&b=ACOR. Acesso em: 04/11/2011. Recurso Especial - Pquestionamento – Súmulas 282/STF e

da lide em questão, reconhecendo a existência e prevalência da cláusula de eleição de foro; argumentou ainda que caso o Brasil negasse reconhecimento da possibilidade de foro internacional, estaria limitada a capacidade negocial do País em um mundo que, hoje, rapidamente processa os contratos em termos supranacionais.

Uma análise cuidadosa dos casos apresentados indica que a existência de cláusula contratual de eleição de foro ainda não foi aceita pela jurisprudência brasileira como argumento puro e suficientemente forte para fundamentar decisões, tendo sempre sido corroboradas por circunstâncias fáticas. Ousamos dizer que parece faltar certeza aos Ilustríssimos Ministros do STJ para realmente reconhecer a validade e eficácia das cláusulas contratuais de eleição de foro, ainda que estas derroguem a competência (desde que concorrente) nacional.

Tal entendimento jurisprudencial gera uma posição “incoerente”, como bem assevera CARMEN TIBÚRCIO, deixando transparecer “uma inusitada dose de desconfiança para com o judiciário brasileiro”⁷⁴ A referida incoerência não se baseia apenas na ausência de posicionamento firme de nossos Excelentíssimos Ministros, mas também se justifica pelo diferente tratamento concedido à cláusula arbitral e a cláusula de eleição de foro.

Destarte, defende-se que naquilo que o STJ permite que seja matéria de arbitragem, deveria, também, por analogia, ser estendido às cláusulas de eleição de foro; garantindo os efeitos coercitivos das cláusulas de eleição de foro estrangeiro através da declaração de incompetência do judiciário pátrio. Defende STRENGER que o “direito que se apóia sobre o contrato, como símbolo do direito individual, alicerça-se nos princípios da igualdade e da liberdade, ao passo que o direito que se apóia nas instituições tem apenas como suporte a autoridade”⁷⁵.

211/STJ - Reexame de provas e interpretação contratual - Súmulas 5 e 7 – Jurisdição internacional concorrente - Eleição de foro estrangeiro - Ausência de questão de ordem pública - Validade - Divergência não-configurada.

⁷⁴ TIBÚRCIO, Carmen. A eleição de foro estrangeiro e o judiciário brasileiro. In: Revista de Direito do Estado. Rio de Janeiro: Renovar, nº 12, 2008, out./dez., p. 383.

⁷⁵ STRENGER, Irineu. Direito Internacional Privado. São Paulo: LTr, 2005, p.61.

2.1 DA ELEIÇÃO DE FORO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL

Em se tratando do ordenamento jurídico brasileiro em sua totalidade, a competência internacional está delimitada no CPC atual em três artigos, a saber, os arts. 88, 89 e 90 do CPC; na LINDB e em outros dispositivos esparsos versando sobre matérias específicas, como o caso do Direito do Trabalho⁷⁶. Além dos regulamentos nacionais, é necessário destacar que havendo tratados, convenções e acordos internacionais dos quais seja signatário o Brasil, as normas ali constantes que versem sobre competência internacional, como o Protocolo do Buenos Aires, também deverão ser consideradas como fontes normativas no que tange às cláusulas de eleição de foro.

Importa salientar, ademais, que a determinação da competência internacional é ato de soberania a ser exercido por cada país, estabelecendo regras internas que pareçam mais adequadas às autoridades jurisdicionais nacionais. Logo, delimitam apenas o exercício da jurisdição dos tribunais nacionais, não interferindo na jurisdição de outros Estados, sob pena de ofensa ao princípio da soberania.⁷⁷

Abordar-se-á neste capítulo especificamente as normas da legislação pátria que versam sobre a competência internacional e que integrem o CPC, de forma a analisar a posição legislativa assumida pelo Brasil no que tange à eleição de foro para, mais adiante no estudo, correlacionar tal posicionamento com os contratos de transferência de tecnologia de marcas e patentes.

⁷⁶ A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece em seu Art. 651 a competência das Juntas de Conciliação e Julgamento como a do local onde o empregado presta serviços ao empregador, independente de ser o empregado reclamante ou reclamado, e independente ainda do contrato ter sido celebrado em outro local ou no exterior.

⁷⁷ Em conformidade com DOLINGER, Jacob. *Direito Internacional Privado – Parte Geral*. 6ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2001, p. 54-62, apud GUERRA, M. V. M. *Competência Internacional no Código de Processo Civil e Princípios*, à luz da Jurisprudência do STF e STJ. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito, da Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória: UFES, 2010.

Antes de adentrar a análise dos artigos em específico, cabe destacar ressalva quanto à nomenclatura dada pelo CPC atual dos capítulos I (Da Competência) e II (Da Competência Internacional) constantes no Título IV (Dos Órgãos Judiciários e Dos Auxiliares Da Justiça) feita por CASTRO:

É um vocábulo equívoco. Em direito internacional, é sinônimo de competência geral, em oposição à competência especial, ou competência interna, mas significa também o que se tem chamado “soberania territorial”, ou exercício pleno da soberania administrativa, legislativa ou judiciária, atinente a determinado povo, em determinada área territorial. Assim, por exemplo, quando se fala em jurisdição francesa, em oposição à jurisdição brasileira.⁷⁸

Dentro dessa perspectiva, faz-se relevante diferenciar que a jurisdição atua cogentemente como manifestação da potestade do Estado.⁷⁹ É, em grosso modo, um ato de soberania e, ao mesmo tempo, função e atividade.⁸⁰ A competência, por sua vez, possui uma dimensão de natureza interna, ou seja, representa “a medida da jurisdição”.⁸¹ Desta forma, as regras que determinam limites à atividade jurisdicional em relação a outros sistemas jurisdicionais estrangeiros, como é o caso

⁷⁸ CASTRO, Amílcar. Lições de Direito Processual Civil e Direito Internacional Privado. São Paulo: Editora do Brasil, 200, p. 228-229.

⁷⁹ GRECCO FILHO, Vicente, *Direito Processual Civil Brasileiro*, 11ªed., São Paulo: Saraiva, 1991, p.167.

⁸⁰ ... “a jurisdição a é ao mesmo tempo, poder, função e atividade. Como poder, é a manifestação do poder estatal, conceituado como capacidade de decidir imperativamente e impor decisões. Como função, expressa o encargo que têm os órgãos estatais de promover a pacificação de conflitos interindividuais, mediante a realização do direito justo e através do processo. E como atividade ela é o complexo de atos do juiz no processo, exercendo o poder e cumprindo a função que a lei lhe comete.” CINTRA, Antonio Carlos Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. *Teoria Geral do Processo*. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 131.

⁸¹ Para Liebman, “a competência é a quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído a cada órgão, ou seja, a 'medida da jurisdição'. Em outras palavras, ela determina em que casos e com relação a que controvérsias têm cada órgão em particular o poder de emitir provimentos, ao mesmo tempo em que delimita, em abstrato, o grupo de controvérsias que lhe são atribuídas” LIEBMAN, Enrico Tullio. *Manual de Direito Processual Civil*. Trad. port. Forense: 1984, v. 1, n. 24. p. 55.

das cláusulas de eleição de foro, são, na verdade, limitadores da jurisdição e não de competência; relacionam-se mais com o poder de julgar do que com a distribuição de atribuições.⁸²

Não obstante essa diferenciação, o jargão internacionalista ao tratar da limitação da jurisdição pela cláusula da eleição de foro, consolidou-se como competência internacional, e não jurisdição internacional, como seria o tecnicamente correto, de maneira que seguiremos nesta dissertação a linguagem comumente usada pela doutrina.

Passando às questões tangentes a competência internacional, nota-se que essas estão topograficamente situadas no CPC nos Arts. 88, 89 e 90. Os dois primeiros versam explicitamente sobre a competência internacional, estabelecendo as situações de competência concorrente e exclusiva, respectivamente. Já o Art. 90 trata do não reconhecimento da litispendência internacional no Estado Brasileiro.⁸³ Destarte, identifica-se que as figuras da eleição de foro e da *derogatio fori* estão intimamente relacionadas aos Arts. 88 e 89 do CPC, motivo pelo qual serão tratados neste trabalho.

2.1.1 Do Art. 88 do CPC: Competência Concorrente

O Art. 88 do CPC versa sobre a competência internacional concorrente do Estado Brasileiro, determinando as situações em que a ação pode ser proposta tanto no

⁸² Nesse sentido, RECHSTEINER, Beat Walter, *Direito Internacional Privado: teoria e prática*, 11.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 222 e ss.

⁸³ Observa-se que o Art. 90 do CPC consagra a prevalência da competência internacional da autoridade judiciária brasileira sobre os processos em curso no exterior, ou sobre decisões já proferidas por tribunais estrangeiros. Informativo 189 do STF-SE 5.778/EU, citado por CARNEIRO, Athos Gusmão. *Jurisdição e Competência*. 14a ed. São Paulo: Saraiva, 2005. P. 74. Não se aplicam, portanto, no Brasil, qualquer possibilidade de flexibilização da *lis pendens* em caráter internacional. Isso porque as autoridades nacionais não reconhecem a existência de julgados em outras jurisdições até que esses sejam concluídos e apresentados ao STJ para homologação, ou seja, para o ordenamento brasileiro, qualquer ação estrangeira só poderá afetar o cenário jurídico interno após sua homologação pelo STJ.

foro brasileiro quanto no foro estrangeiro; e mais, que a princípio, sendo a ação proposta no foro estrangeiro e inaugurado o pedido de homologação de sentença estrangeira, esse não poderá ser recusado por afronta à soberania nacional ou à ordem pública.⁸⁴

Assim está o dispositivo ora estudado:

Art. 88. É competente a autoridade judiciária brasileira quando:

I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;

II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;

III - a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil.

Parágrafo único. Para o fim do disposto no nº I, reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver agência, filial ou sucursal.

A doutrina e jurisprudência vêm se debruçando sobre esse artigo no sentido de discutir as regras contidas em cada um dos incisos e do parágrafo único, focando especialmente nos conceitos e as consequências internas a despeito de cada um delas.⁸⁵ O corte metodológico realizado neste estudo, contudo, não busca esmiuçar as diretrizes desejadas pelo legislador quando da inclusão desse dispositivo processual, mas determinar a possibilidade das partes, no exercício de sua autonomia da vontade, eleger o foro – brasileiro ou estrangeiro – para tratar das matérias constantes do Art. 88 do CPC, de maneira que serão apresentados o

⁸⁴ Em caso de homologação de sentença estrangeira, observa-se que, o STJ não possuiu o condão de considerar inválida a decisão alienígena, mas tão somente de evitar que tal decisão produza efeitos dentro do território nacional. A negativa da homologação, portanto, não adentra questões de mérito, mas permeia a análise da competência internacional do órgão autor da decisão, da matéria não ser de competência exclusiva da justiça brasileira, e ainda de não haver afronta à soberania nacional, à ordem pública, ou aos bons costumes. Resolução nº 9.

⁸⁵ Sobre as regras contidas no Art. 88 do CPC, seus incisos e parágrafo único, ver entre outros BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *Problemas relativos a Litígios Internacionais*. In: Temas de Direito Processual Civil. 5ª série, Rio de Janeiro, Forense, 1998, v. I; TORNAGHI, Helio. Comentários ao Código de Processo Civil. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, v. 1; MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1995; LIEBMAN, E. T. *Os Limites da Jurisdição Brasileira*. Revista Forense, nº 92, 1942.

posicionamento da doutrina e jurisprudência majoritárias a respeito da interpretação que se deve dar a cada inciso e parágrafo único do artigo sob análise.

O inciso I trata da fixação de competência pelo domicílio do réu como representação do princípio processual universal *actor sequitur forum rei*. Restou consolidado na doutrina que o conceito de domicílio a ser utilizado seguirá os mandamentos estabelecidos pelo Art. 31 do CC: “o domicílio civil da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo”, não sendo suficiente a mera residência como critério fixador da competência internacional, e não importando a nacionalidade do demandado.⁸⁶ Havendo múltiplos domicílios de um mesmo réu, subsiste a competência brasileira; da mesma forma se verifica em havendo múltiplos réus com domicílios em países diferentes, a jurisprudência tem entendido que não poderá ser afastada a jurisdição das autoridades brasileiras, para evitar a denegação de justiça.⁸⁷

Em se tratando da fixação do domicílio de pessoa jurídica, a regra do parágrafo único determina que será reconhecida a competência concorrente da Justiça brasileira se a empresa estrangeira aqui possuir agência, filial ou sucursal. As três figuras possuem em comum a característica de estarem ligadas ao estabelecimento principal de uma sociedade comercial (matriz), e a representarem como se a matriz estrangeira aqui estivesse atuando. Portanto, trata-se de hipótese de domicílio leal ou ficto. Os conflitos que ensejarem propositura de ações, entretanto, deverão ser

⁸⁶ É o entendimento de BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *Problemas relativos a Litígios Internacionais*. In: Temas de Direito Processual Civil. 5ª série, Rio de Janeiro, Forense, 1998, v. I, p. 296; JATAHY, Vera Maria Barrera. *Do Conflito de Jurisdições: a Competência Internacional da Justiça Brasileira*. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 60; MIRANDA, Pontes de. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1995. Em sentido de reconhecer a simples residência como critério fixador da competência tem-se ALVIM, J. M. Arruda. “Competência Internacional”. *Revista de Processo*. Rio de Janeiro. n. 7/8, p. 15-49, jul./dez. 1977, p. 26; TORNAGHI, Hélio. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1975, v. 1, p. 305; CASTRO, Amílcar de. *Direito Internacional Privado*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 510; TENÓRIO, Oscar. *Direito Internacional Privado*. 11ª ed., revista e atualizada por Jacob Dolinger, Freitas Bastos, s/d, v. 2, p. 358.

⁸⁷ *Vid.* STJ, AgRg, no AI n. 9794, Min. CLAUDI SANTOS, DJ 26.08.1991; Ag.Rg no AI n. 9795, Min. CLAUDIO SANTOS, DJ 26.08.1991.

oriundas de atos próprios da agência, filial ou sucursal de pessoa jurídica estrangeira localizada no Brasil, sob pena das causas não interessarem à ordem jurídica brasileira.⁸⁸

Quando a obrigação tiver que ser cumprida no Brasil, também será concorrentemente competente a Justiça nacional, é o que estabelece o inciso II do Art. 88 do CPC. Esse inciso não desperta grandes contradições na jurisprudência, restando confirmados a regra do *actor sequitur forum executionis* desde que a obrigação contratual descumprida, objeto da lide, tivesse de ser prestada no Brasil.⁸⁹ Não importa a nacionalidade ou domicílio das partes, a assinatura do contrato em local diverso, a natureza da ação, ou o mero pagamento ter se realizado em território nacional, basta que a obrigação pleiteada tenha o Brasil como *locus destinatae solutionis*.⁹⁰

O inciso III, por seu turno, estabelece a atração da causa pela jurisdição nacional quando qualquer fato ocorrer ou ato for praticado no Brasil. É necessário que o fato ou ato possuam relevância no mundo jurídico e que deles se irradie responsabilidade, quer sejam lícitos ou ilícitos.⁹¹

Delimitada a discussão concernente às matérias de competência concorrente na legislação pátria, se passará a discutir se deve ou não ser competente a autoridade judiciária brasileira, a teor do Art. 88 do CPC, quando puder ser suscitada a

⁸⁸ Celso Agrícola Barbi defende o posicionamento exemplificando: “[d]o contrário uma canadense residente em seu país natal poderia vir acionar aqui uma empresa norte-americana por questões surgidas nos EUA e sem qualquer ligação com o nosso país, apenas porque a ré tem agência no nosso país.” BARBI, Celso Agrícola. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro, Forense, 1998, v. I, p. 296.

⁸⁹ TORNAGHI, Hélio. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, v. 1, p. 306.

⁹⁰ Nesse sentido ver BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *Problemas relativos a Litígios Internacionais*. In: *Temas de Direito Processual Civil*. 5ª série. Rio de Janeiro: Forense, 1998, v. I, p. 145; e JATAHY, Vera Maria Barrera. *Do Conflito de Jurisdições: a Competência Internacional da Justiça Brasileira*. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 89.

⁹¹ MIRANDA, Pontes de. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1995, p. 193-194.

existência da cláusula de eleição de foro em contrato envolvendo as partes litigantes.

NADIA DE ARAÚJO afirma sobre o assunto que

“[h]avendo competência concorrente, o autor poderá escolher entre a tutela jurisdicional brasileiro ou estrangeira; optando pela estrangeira, e consentindo o réu em se submeter a ela, por acordo expresso ou renúncia tácita à jurisdição brasileira, será homologável a sentença estrangeira.”⁹²

No mesmo sentido, defendendo a possibilidade da *derrogatio fori* no sistema espanhol, ROZAS e LORENZO afirmam que

“a *derrogatio fori* consiste na exclusão pelas partes da competência dos tribunais espanhóis, através de um acordo em que estabelecem a competência de um tribunal estrangeiro.”⁹³

Entretanto, não é sempre este o posicionamento das cortes brasileiras, afirmando que os competência internacional concorrente da autoridade judiciária brasileira, não são suscetível de ser arredada pela vontade das partes.⁹⁴ Tal entendimento jurisprudencial permite-nos concluir que houve e ainda há uma preocupação geral dos magistrados brasileiros de evitar a denegação da justiça brasileira, de forma a não reconhecer a preferência das partes que livremente escolheram outro foro para solucionar seus conflitos – com autorização da legislação pátria.

⁹² ARAUJO, Nadia de. *Direito Internacional privado: teoria e prática brasileira*. 4^a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 244.

⁹³ No original: “la *derrogatio fori* consiste en la exclusión por las partes de la competencia de los Tribunales españoles, a través de un acuerdo en el que establecen la competencia de un Tribunal extranjero.” ROZAS, José Carlos Fernández; LORENZO, Sixto Sánchez. *Derecho Internacional Privado*. Madrid: Civitas, 1999. Nota 15, p. 140.

⁹⁴ STJ. REsp 251.438/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 02/10/2000 p. 173. Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=RESUMO&processo=251438&b=ACOR. Acesso em: 04/11/2011.

É caso de conflito dos princípios da jurisdição razoável e da autonomia da vontade, e a interpretação da jurisprudência vem sendo de que deve ser ampliada a competência brasileira. Fato é, contudo, que as partes, no momento da realização do contrato incluído da eleição de foro, estão em melhores condições de determinar a jurisdição mais afeta a dirimir seus conflitos que o juiz que se depara com a causa já configurada e a ação proposta.

Não obstante o exposto, a partir de uma interpretação mais próxima dos ditames axiológicos do atual estágio do Direito, chega-se a conclusão de que não é mais possível ignorar a vontade das partes expressada nos negócios jurídicos – desde que, por óbvio, livres de vícios da vontade. A muito o princípio da autonomia da vontade já se encontra consolidado nos ditames do Direito brasileiro e internacional, de maneira que cabe aos julgadores reconhecer sua relevância e efetividade também nas cláusulas de eleição de foro.

Como bem sumariza RODRIGUES:

“[o] acesso à justiça é um direito consagrado constitucionalmente; a prestação jurisdicional um dever do Estado de servir aos cidadãos. Entretanto, o animus do legislador ao determinar a própria competência é de informar, servir, nunca de tolher a liberdade do cidadão que livremente pactua seus acordos. Maior do que o direito de petição junto a uma determinada justiça é o da liberdade e a autonomia da vontade. Quando a justiça brasileira respeita a cláusula de eleição de foro não estará declinando da sua competência soberana, mas sim respeitado a vontade expressamente pactuada pela parte.”⁹⁵

O tratamento esperado seria, portanto, o de não sendo verificada a ocorrência de qualquer das situações previstas no Art. 89 do CPC, e havendo cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre as partes, impor-se-ia a denegação ou

⁹⁵ RODRIGUES, Marcelo Borges. “A Eleição de Foro Estrangeiro nos Contratos Internacionais à Luz da Jurisprudência Brasileira”. In: Revista Eletrônica de Direito Internacional, vol. 5, 2009, pp. 292-326. Disponível em: <http://www.cedin.com.br/revistaeletronica/volume5/>. Acesso em: 30/06/2011.

prorrogação da jurisdição, não sendo possível impor a qualquer custo o Art. 88 do CPC, sob pena de desrespeito ao princípio da autonomia da vontade contratual.

2.1.2 Do Art. 89 do CPC: Competência Exclusiva

O Art. 89 está assim disposto no CPC:

Art. 89 - Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra:

I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;

II - proceder a inventário e partilha de bens, situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional.

Analisando o inciso I, depreende-se que se trata de repetição da regra *forum rei sitae* contida no Art. 12, §1º da LINDB adoção que, conforme ensinamento de TORNAGHI,

“decorre de razão de ordem prática, a da quase inutilidade do processo movido fora do país em que o imóvel esteja situado [...] Não seria possível a um Estado admitir a competência de outro para decidir questões relativas a imóveis sem abrir mão da própria soberania”.⁹⁶

É que o imóvel faz parte do território nacional, não admitindo-se a interferência de outra nação.

Necessário se faz comentar divergência doutrinária relativa à aplicação do dispositivo em análise apenas para ações fundadas em direito real, ou também em direito obrigacional. Entendem que o dispositivo trata exclusivamente de ações que

⁹⁶ TORNAGHI, Hélio. *Comentários ao Código de Processo Civil*. V. I. São Paulo: 1974, p. 308.

se referem a direitos reais BARBOSA MOREIRA⁹⁷, HÉLIO TORNAGHI⁹⁸, NADIA DE ARAUJO⁹⁹, PONTES DE MIRANDA¹⁰⁰. Pela interpretação extensiva, fazendo incluir também ações com fulcro em direito pessoais, estão BARBI¹⁰¹, MARIA HELENA DINIZ¹⁰². Por privilegiar tendência hodierna de amplo reconhecimento dos atos proferidos no exterior, entendemos que melhor seria a interpretação restritiva do inciso I do Art. 89, do CPC, limitando a competência absoluta às ações de direito reais relativas a bens imóveis.

TIBÚRCIO assevera ainda que a regra da competência absoluta não deve ser bilateral, ou seja, “age de forma equivocado o Judiciário brasileiro quando recusa-se a conhecer de litígio envolvendo imóveis situados no exterior com fulcro em interpretação *a contrario sensu* do Art. 89, I”¹⁰³. É que cabe a cada Estado, no exercício de sua soberania, determinar suas próprias regras de competência.

Quanto ao inciso II – proceder a inventário e partilha de bens, situados no Brasil –, já está explícito no dispositivo que não importa a nacionalidade do *de cuius*, ou que tenha ele residido alhures, havendo inventário e partilha de bens, a competência é absoluta da Justiça brasileira. Embora esse ponto seja pacífico, outra questão ainda persistem duvidosa na doutrina.

⁹⁷ BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *Problemas relativos a Litígios Internacionais*. In: Temas de Direito Processual Civil. 5ª série, Rio de Janeiro, Forense, 1998, v. I, p. 156.

⁹⁸ TORNAGHI, Hélio. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1975, v. 1, p. 308.

⁹⁹ ARAUJO, Nadia de. *Direito Internacional privado: teoria e prática brasileira*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 246.

¹⁰⁰ MIRANDA, Pontes de. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1995, p. 225.

¹⁰¹ BARBI, Celso Agrícola. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1998, v. I. p. 298.

¹⁰² DINIZ, Maria Helena. *Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretada*. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 314.

¹⁰³ TIBÚRCIO, Carmen, “Atualidades/Comentários à Jurisprudência. Competência Internacional”. In: *Temas de Direito Internacional*. Rio de Janeiro: Renovar. pp. 454-455.

O ponto de divergência trata da aplicação do dispositivo apenas para os casos de inventário e partilha *causa mortis*, ou também para inventários e partilhas *inter vivos*. Capitaneada por BARBOSA MOREIRA, a primeira corrente defende que o inciso relaciona-se apenas com a sucessão *mortis causa* em razão da alusão, por adiante, a “autor da herança”, citando ainda decisões dos tribunais superiores de homologação de sentença estrangeira sobre partilha dos bens do casal, ainda que situados no Brasil.¹⁰⁴ A segunda corrente é ampliativa, ao afirmar que deve existir ressalva em reconhecer o foro estrangeiro em matéria de divórcio quando se tratar da partilha de bens (móveis ou imóveis) situados no Brasil; é o posicionamento de MARQUES¹⁰⁵ e RECHSTEINER¹⁰⁶.

Seguindo posicionamento adotado na interpretação do primeiro inciso do Art. 89, parece-nos mais adequado a primeira corrente que não amplia a competência absoluta das autoridades judiciais nacionais, sendo possível homologação de sentenças estrangeiras sobre partilha dos bens do casal, bem como a eleição do foro competente para dirimir eventuais conflitos em caso de divórcio.

Ainda sobre a competência exclusiva, firme está na doutrina e na jurisprudência brasileira a opinião que não é possível o reconhecimento da sentença estrangeira que versar sobre as matérias elencadas no artigo ora analisado. Como exemplo desse posicionamento uníssono o MINISTRO CELSO DE MELO afirma em sede de CR nº 8.286 que “[e]m se tratando da norma de competência internacional exclusiva, o Estado não admite que a sentença proferida por justiça alienígena tenha eficácia em seu território.”¹⁰⁷ No mesmo diapasão, também não será concedido o *exequatur* à carta rogatória proveniente de ação estrangeira cujo pedido verse sobre matéria

¹⁰⁴ BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *Problemas relativos a Litígios Internacionais*. In: Temas de Direito Processual Civil. 5ª série, Rio de Janeiro, Forense, 1998, v. I, p. 147.

¹⁰⁵ MARQUES, José Frederico. *Manual de direito processual civil*. São Paulo: Saraiva, 1974. v.1. p. 186.

¹⁰⁶ RECHSTEINER, Beat. “A homologação de Sentença Estrangeira de Divórcio no Brasil”. In: *Revista Forense* 289/157. p. 160.

¹⁰⁷ STF, CR n. 8286, Presidente Min. CELSO DE MELLO, DJ 08.06.099; no mesmo sentido CR n. 7870, DJ 21.11.1998; CR n. 8346, DJ 26.04.199; CR 8292, DJ 26.05.199; CR 7311, DJ 25.05.1999.

de competência absoluta da autoridade judiciária brasileira.¹⁰⁸ Nesses casos, independente é a presença de disposição colidente com a do Art. 89 em ordenamento jurídico estrangeiro, ou seja, ainda que haja norma expressa determinando a competência da jurisdição alienígena para conhecer das causas referentes às matérias elencadas no Art. 89, do CPC, tais sentenças não serão homologadas no Brasil.

Portanto, afirma-se que é sem efeito perante a jurisdição brasileira a cláusula de eleição de foro que eleja jurisdição alienígena para julgar causas relativas a bens imóveis situados no Brasil, ou proceder a inventário e partilha de bens aqui situados. Importa destacar a expressão “sem efeito perante a jurisdição brasileira” porque, como já se afirmou, não pode o Brasil estabelecer os limites da jurisdição de Estados estrangeiros¹⁰⁹, uma vez que cabe a cada Estado, no exercício de sua soberania nacional, definir as regras de competência internacional em seus próprios ordenamentos jurídicos.

2.2 DA ELEIÇÃO DE FORO NO ANTEPROJETO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO – VERSÃO ATUAL *VERSUS* VERSÃO ORIGINAL

No Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, apresentado pela Comissão de Juristas instituída pelo ato do Presidente do Senado Federal nº 379/2009 (NCPD)¹¹⁰ apresentam-se no Título II os Limites da Jurisdição Brasileira e Cooperação Internacional, e, conseqüentemente, onde topograficamente encontravam-se localizadas as diretrizes da legislação brasileira referente ao tratamento da cláusula de eleição de foro. Tratando-se da correspondência da matéria referida no Código de Processo Civil atual – por óbvio não de forma tão abrangente e específica –,

¹⁰⁸ TORNAGHI, Hélio. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, v. 1. p. 307.

¹⁰⁹ Nesse sentido, ver MORELLI, Gaetano. *Derecho Procesual Civil Internacional*. Tradução de Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: E.J.E.A., 1953, p. 87.

¹¹⁰ BRASIL. Projeto de Lei do Senado nº 166/10. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>. Acesso em: 20/04/2011.

verifica-se que se expõe no Título IV (Dos Órgãos Judiciários e Dos Auxiliares Da Justiça), nos capítulos I (Da Competência) e II (Da Competência Internacional). Em comparação, a nova denominação, limites da jurisdição nacional, atende de maneira satisfatória as críticas quanto à expressão da competência internacional. Expõe-se com melhor excelência, assim, que competência é o limite da jurisdição referente à soberania do Estado.¹¹¹

Nesse escopo, destaca-se que eram três os dispositivos da versão original do anteprojeto que traziam as grandes modificações dessa matéria, a saber: artigo 21, III; artigo 23, parágrafo único; e artigo 24. Entretanto, em 24/10/2010 foi apresentado ao Senado Nacional versão substitutiva relatada pelo Senador Valter Pereira¹¹², posteriormente aprovada em votação, foram realizadas modificações no texto do anteprojeto resultando na reordenação dos anteriores artigos 21 e 23 para 22 e 24, e na remoção completa do anterior artigo 24.

Em conformidade com a Emenda n. 1 ao NCPC apresentada ao Senado Nacional, o primeiro artigo do Título II é o artigo 21, que tem redação idêntica ao atual artigo 88 do CPC. Nesse dispositivo, como já se discutiu anteriormente, estão dispostas as normas de competência concorrente brasileira para processar e julgar ações que lhe sejam apresentadas.

2.2.1 Do Art. 22, III, Versão Atual Do NCPC (Art. 21, III, Versão Original Do NCPC)

¹¹¹ Para Liebman, “a competência é a quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído a cada órgão, ou seja, a ‘medida da jurisdição’. Em outras palavras, ela determina em que casos e com relação a que controvérsias tem cada órgão em particular o poder de emitir provimentos, ao mesmo tempo em que delimita, em abstrato, o grupo de controvérsias que lhe são atribuídas” LIEBMAN, Enrico Tullio. *Manual de direito processual civil*. Trad. port. Forense, 1984, v. 1, n. 24, p. 55. In: CARNEIRO, Athos Gusmão. *Jurisdição e competência*. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 67-68.

¹¹² A íntegra do parecer apresentado ao Senado está disponível em: <http://www.amperj.org.br/emails/relatorio-Valter-Pereira-24112010.pdf>. Acesso em: 02/02/2011.

A novidade do Art. 22, em especial no inciso III, sem correspondentes no atual CPC, que se mostra como um dos dispositivos de grande relevância para a aceitação e eficácia da Cláusula de Eleição de Foro no ordenamento jurídico nacional.

Art. 22. Também caberá à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações:

I– de alimentos, quando:

- a) o credor tiver seu domicílio ou sua residência no Brasil;
- b) o réu mantiver vínculos pessoais no Brasil, tais como posse de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos.

II – decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil;

III – em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. (grifo nosso)

Em breves palavras, entendem os doutrinadores que já comentaram o NCPC, que já havia previsão na legislação anterior para o estabelecido nos incisos I e II, respectivamente no Art. 88, II do CPC e nas Convenções Interamericana sobre obrigação alimentar, de Nova York sobre prestação de alimentos e a da Haia sobre cobrança internacional de alimentos para crianças e outros membros da família no estrangeiro, todas já ratificadas pelo Brasil; e no Art. 101 do Código de Defesa do Consumidor.¹¹³

A relevância desse dispositivo para as questões destacadas nesse artigo apresentam-se no inciso III que, pela primeira vez na legislação brasileira, faz previsão expressa quanto à *prorrogatio fori*. Desde a perspectiva nacional, inciso referido faz referência ao aspecto positivo desse instituto, ou seja, a possibilidade das partes, no exercício de sua autonomia da vontade, estabelecerem a jurisdição nacional (e, por isso, positiva) como competente para processar e julgar conflitos derivados da relação contratual internacional. Por óbvio, estão excluídas da autonomia convencional das partes matérias em que a legislação prevê como de competência absoluta do Estado brasileiro.

¹¹³ Decisão legal: blog jurídico. Disponível em: <<http://decisaolegal.wordpress.com/2010/07/01/novo-cpc-art-20-ao-art-26/>>. Acesso em: 01/04/2011.

Essas matérias de competência absoluta, sobre as quais as partes estão impedidas de deliberar estão previstas no atual artigo 23 do NCPC, ao reproduzir o artigo 89 do CPC. Aqui não há novidade, nem espaço para discussão, modificação ou inovação.

2.2.2 Do Art. 24, Parágrafo Único, Versão Atual do NCPC (Art 23, Parágrafo Único, Versão Original Do NCPC)

No atual artigo 24 do NCPC, percebem-se duas modificações desde a perspectiva do reconhecimento e execução da sentença estrangeira, um dos três grandes pilares da Convenção da Haia, como já se discutirá no item 4.4. Verdade é que o ora referido dispositivo acrescenta uma ressalva necessária ao artigo 90 do CPC atual, e acrescenta uma espécie de “exceção” em seu parágrafo único, ao dispor:

Art. 23. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, **ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil.**

Parágrafo único. A pendência da causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial ou arbitral estrangeira. [GRIFOS NOSSOS]

Essa ressalva representa uma abertura do judiciário nacional para a relevância dos Tratados Internacionais ratificados pelo Brasil. O legislador brasileiro mostra assim, para o resto do mundo, o seu compromisso com as obrigações internacionalmente assumidas, bem como sua intenção de corroborar para a cooperação internacional. Louvável essa iniciativa que, sem dúvida, aproxima a legislação brasileira do que se propôs na Convenção da Haia, em especial sobre a eficácia das sentenças estrangeiras, ainda que aqui não haja disposição expressa a respeito da cláusula de eleição de foro.

2.2.3 Do Art 24, Versão Original Do NCPC (Excluído da Versão Atual do NCPC)

Passa-se agora a destacar a “antiga” nova proposta concernente à cláusula de eleição de foro no NCPC. A utilização da paradoxal expressão “antiga nova” encontra justificativa na anterior presença de significativa mudança legislativa que inseria expressamente a cláusula de eleição de foro no cenário jurídico brasileiro, e, mais que isso, que expressamente reconhecia sua eficácia como instrumento revelador da autonomia da vontade das partes a ser respeitado diante das condições impostas pela nova redação do NCPC. Insta salientar, contudo, que a mais relevante modificação nesse sentido foi excluída do escopo do NCPC pela Comissão de Juristas encarregada de elaborar o anteprojeto no Senado Nacional. Ainda assim, considera-se relevante destacar a redação anteriormente apresentada no sentido de defender-se que, ainda que não exista legislação expressa, a cláusula de eleição de foro deve ser reconhecida no Brasil.

Era no artigo 24 do NCPC original apresentado ao Senado que estava, contudo, a grande inovação do Estado brasileiro no que tange às cláusulas de eleição de foro e que, no nosso entender, sinalizam para um avanço legislativo e efetivamente colocavam o ordenamento jurídico nacional em conformidade com a situação de interdependência do mundo moderno. O artigo 24 possuía a seguinte redação:

Art. 24. Não cabe à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento das ações quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro, arguida pelo réu na contestação.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas neste Capítulo.

Por ser em sua totalidade importante e inovador, nesse artigo entendíamos não caber grifo. O que se via era a confirmação do respeito ao princípio da autonomia da vontade nos contratos, que restava privilegiado inclusive para suspender a competência da justiça brasileira para processar e julgar ações a ela apresentadas.

Era a confirmação irrefutável que o Brasil iria acrescentar também a *derrogatio fori* ao tratamento da jurisdição internacional. O próprio artigo dispunha que o afastar da competência está condicionada a dois requisitos indispensáveis: a) presença da cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro; e b) a matéria não ser de competência exclusiva do Estado brasileiro.

Para o desprazer da doutrina brasileira esse artigo foi excluído do NCPC durante votação no Senado em dezembro de 2010, em descaso com as inúmeras opiniões defendendo que “o artigo proposto [...] estancava as dúvidas advindas da vacilante jurisprudência pátria”¹¹⁴ e que a cláusula de eleição de foro é sim instrumento válido da expressão da autonomia da vontade contratual tanto no âmbito nacional quanto no internacional.

É sobre a exclusão desse novel artigo que recaem as nossas mais veementes críticas ao legislador brasileiro; se anteriormente defendemos que parecia faltar coragem aos Excelentíssimos Senhores Ministros do STJ para aceitar a aplicação da cláusula de eleição de foro no Brasil, mais grave entendemos ser o posicionamento retardatário dos Excelentíssimos Senhores Senadores que, frente à oportunidade de alinhar o Brasil com os princípios e pilares destacados pela Convenção da Haia, retrocedem e optam por não dar reconhecimento expresso a *derrogatio fori*.

Incompreensível, a nosso ver tal posicionamento que, em verdade, se nega a conferir segurança jurídica aos contratos internacionais que tratem de matéria de competência concorrente da justiça brasileira, deixando de assegurar o respeito ao princípio da autonomia da vontade.

2.3 DA ELEIÇÃO DE FORO NO PANORAMA JURISPRUDENCIAL BRASILEIRO

¹¹⁴ ARAUJO, Nadia. Conferência da Haia de Direito Internacional em Debate. Disponível em: <<http://haiaemdebate.blogspot.com/>>. Acesso em: 15/05/2011.

Conforme exposto no capítulo inicial, cada Estado, no exercício de sua soberania nacional, é o único legitimado a estabelecer as regras internas que comporão o sistema jurídico sobre o qual exercerá jurisdição. Desde o panorama internacional globalizado, contudo, é comum que estejam envolvidas mais de uma jurisdição em um único litígio, sendo a cláusula de eleição de foro instrumento frequentemente utilizado pelos contratantes para prover de certa previsibilidade e segurança jurídica a eventuais conflitos oriundos dos contratos internacionais. Tais expectativas, entretanto, apenas serão concretizadas se houver instrumentos processuais que garantam a cooperação jurídica internacional, e também se houver respeito por parte dos tribunais acionados ao princípio da autonomia da vontade.

Neste item serão analisados os principais precedentes jurisprudenciais brasileiros que tratam da eleição do foro estrangeiro como competente para processar e julgar conflitos oriundos de contratos internacionais.¹¹⁵ Estarão destacados o tratamento dado pelos tribunais pátrios à cláusula de eleição de foro, ora respeitando, ora rejeitando o acordado pelas partes, bem como as razões para tanto contidas nas decisões. Por motivos didáticos, optou-se por separar a análise de casos em dois momentos, um primeiro versando sobre ações propostas no exterior e trazidas para apreciação dos tribunais brasileiros, e um segundo em que as ações originárias foram propostas no Brasil.

¹¹⁵ Para leitura mais aprofundada sobre a manifestação dos tribunais brasileiros acerca da cláusula de eleição de foro em contratos internacionais sugere-se DE NARDI, Marcelo. "Eleição de foro em contratos internacionais: uma visão brasileira". In: RODAS, João Grandino (Coord.). Contratos internacionais. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. pp. 122-194; ARAUJO, Nadia de. "Contratos internacionais e a jurisprudência brasileira: lei aplicável, ordem pública e cláusula de eleição de foro". In: RODAS, João Grandino (Coord.). Contratos internacionais. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. pp. 195-229; ALMEIDA, Ricardo Ramalho. "Breves reflexões sobre eleição de foro estrangeiro e a competência concorrente do Judiciário brasileiro". In: RODAS, João Grandino (Coord.). Contratos internacionais. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. pp. 296-316; TIBURCIO, Carmen. "Comentários ao Recurso Especial nº 251.438: três temas de processo internacional." In: Temas de direito internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. pp. 83-121; ARAUJO, Nadia de. Direito internacional privado: teoria e prática brasileira. 4ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. pp. 403-416; TIBURCIO, Carmen. "A eleição de foro estrangeiro e o judiciário brasileiro". Revista de Arbitragem e Mediação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. nº 21. pp. 84-113.

2.3.1 Da Eleição de Foro Estrangeiro nas Ações Propostas no Exterior

Como já se ventilou, para que ações propostas no exterior tenham efetividade no território nacional, é preciso que haja um intercâmbio entre órgãos jurisdicionais de diferentes países. Tal intercâmbio é possibilitado através de instrumentos específicos previstos no ordenamento jurídico pátrio que garantem a cooperação jurídica internacional. No Brasil, são duas as figuras de cooperação jurídica internacional: a concessão de *exequatur* às cartas rogatórias, e a homologação de sentença estrangeira.¹¹⁶ A competência para processar e julgar tais classes processuais era atribuída ao STF até a promulgação da EC nº 45, que revogou expressamente o antigo Art. 102, inciso I, alínea “h” e atribuiu competência ao STJ para processar e julgar, originalmente, a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de *exequatur* às cartas rogatórias.¹¹⁷ São esses dois os instrumentos processuais que serão analisados a seguir na medida em que versem sobre a eleição de foro.

Relevante traçar nesse ponto, conceitos basilares dos instrumentos processuais que serão trabalhados a seguir. As cartas rogatórias são definidas por PONTES DE MIRANDA como “o ato de solicitação do juiz de um Estado à justiça do outro, para que tenha efeitos no território estrangeiro algum ato seu, ou que algum ato se pratique como parte da sequencia de atos que é o processo”¹¹⁸, essa é a classe processual própria para que se cumpra em território brasileiro diligências

¹¹⁶ Posterior a modificação de competência da EC nº 45/2004, estas classes processuais restaram submetidas aos requisitos elencados na Resolução nº 9, que prevê ainda a possibilidade do “auxílio direto” entre órgãos administrativos de dois países, desde que o objeto da carta rogatória não enseje juízo de deliberação pelo STJ. Nesse caso, a autoridade central brasileira é responsável por propor a ação e o pedido é analisado tal como seria qualquer outra demanda nacional. Vide SILVA, Ricardo Perlingeiro Mendes da. “Cooperação Jurídica Internacional e Auxílio Direto”. In: TIBURCIO, Carmen; BARROSO, Luis Roberto (orgs.). *O direito internacional contemporâneo – Estudos em homenagem ao Professor Jacob Dolinger*.

¹¹⁷ Redação do Art. 105, inciso I, alínea “i” dada pela EC nº 45.

¹¹⁸ MIRANDA, Pontes de. *Comentários ao Código de Processo Civil, tomo III: arts. 154 a 281*. 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1996. p. 193.

necessárias às movimentações processuais, tais como citações, intimações, oitiva de testemunhas, coleta de provas documentais, entre outros. Esse instrumento possui contenciosidade limitada, não cabendo ao judiciário rogado a análise do mérito dos pedidos provenientes do exterior. No Brasil, a própria Resolução nº 9 já faz previsão expressa que os requisitos a serem analisados pelo Egrégio Tribunal para negar *exequatur* às cartas rogatórias são a ofensa à ordem pública ou soberania nacional.¹¹⁹

Por sua vez, a homologação de sentença estrangeira é classe processual que visa garantir que decisões em caráter definitivo proferidas por juízos estrangeiros possam ser reconhecidas e executadas no Brasil como se aqui tivessem sido prolatadas. Assim, BARBOSA MOREIRA e NADIA DE ARAUJO estabelecem que a sentença estrangeira será a decisão alienígena que possui “conteúdo e efeitos típicos de sentença”¹²⁰, cabendo ainda uma segunda definição dada pela Resolução nº 9 que caracteriza tais provimentos passíveis de homologação como àqueles com “natureza de sentença”.¹²¹ Para serem homologadas as decisões deverão cumprir os requisitos estabelecidos no Art. 5º da referida resolução, a saber: (i) ter a decisão sido proferida por autoridade competente, (ii) haver citação válida ou revelia, (iii) ter a decisão transitado em julgado, e (iv) ter a decisão sido autenticada pelo cônsul brasileiro e oficialmente traduzida; tais requisitos deverão ser cominados com a ausência de ofensa à soberania nacional, à ordem pública, e aos bons costumes.¹²² Importa dizer que os requisitos ora citados são cumulativos, ou seja, é preciso que todos sejam cumpridos e a ausência de apenas um deles é suficiente para negar a homologação da sentença estrangeira.

¹¹⁹ “Não será homologada sentença estrangeira ou concedido *exequatur* a carta rogatória que ofendam a soberania ou a ordem pública.” Art. 6º da Resolução nº 9.

¹²⁰ BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Vol. V – Arts. 476 a 565. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 64 e ARAUJO, Nadia de. *Direito Internacional privado: teoria e prática brasileira*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 314.

¹²¹ “Serão homologados os provimentos não-judiciais que, pela lei brasileira, teriam natureza de sentença.” Art. 4º, §1º da Resolução nº 9.

¹²² “As leis, atos e sentenças de outro país bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes.” Art. 17 da LINDB; e “Não será homologada sentença estrangeira ou concedido *exequatur* a carta rogatória que ofendam a soberania ou a ordem pública.” Art. 6º da Resolução nº 9.

Analisando especificamente os exemplos de carta rogatória que versam sobre a eleição de foro no Brasil, um precedente jurisprudencial chama a atenção da doutrina é a Carta Rogatória (CR) 3.166 de 18/06/1980. Versa sobre CR advinda do Uruguai, solicitando citação de empresa brasileira em ação movida para ressarcimento de perdas e danos em decorrência de descumprimento contratual. Importa salientar que o referido contrato continha cláusula de eleição do foro de São Paulo.

Na CR em estudo, o Min. Relator Antônio Neder decidiu em sede de Agravo Regimental negar o *exequatur* anteriormente concedido pelo STF – então competente para apreciar a matéria – argumentando que a jurisdição brasileira seria a única competente para conhecer do litígio, em razão de estarem presentes os requisitos dos arts. 12 da LINDB e 88 do CPC (réu domiciliado e obrigação a ser cumprida no Brasil) e também por julgar válida a cláusula de eleição de foro contratada entre as partes. Nota-se claramente que a decisão em tela extrapolou os limites de análise permitidos em sede de carta rogatória que não permite adentrar na validade de cláusula de eleição de foro, ainda que tal matéria não seja propriamente o mérito do caso, o exame deve ser exercido pela justiça estrangeira. Outro equívoco revela-se na errônea interpretação dada ao disposto no Art. 88 do CPC cominada com a presença de cláusula de eleição de foro, já que esses fatores não aduzem à conclusão de que a jurisdição eleita é absolutamente competente para conhecer do caso. Nesse sentido, retoma-se o argumento de que o referido artigo legal elenca hipóteses de competência concorrente e não absoluta, bem como ser plenamente possível que as partes submetam-se a jurisdição diversa daquela anteriormente contratada.¹²³

¹²³ Nesse sentido, tem-se Nadia de Araújo que afirma “a decisão orientou-se em sentido inteiramente diverso do que até então tradicionalmente se entendia sobre o instituto da eleição de foro, pois ao impedir que a ação proposta no exterior prosseguisse com a regular citação do réu domiciliado no Brasil, também impediu de submeter-se expressa ou tacitamente ao juízo estrangeiro, e adentrou ao mérito da questão fora dos estreitos limites do *exequatur*. [...] Cabe indagar se a cláusula de eleição de foro tivesse determinado foro no estrangeiro se a ordem pública seria invocada com a mesma veemência.” (ARAÚJO, Nadia de. *Contratos Internacionais: autonomia da vontade, Mercosul e Convenções Internacionais*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. pp. 291-292. Ver também DE

Em decisões posteriores, o STF revisou seu entendimento e passou a decidir com melhor razão no sentido de que “os efeitos da eleição de foro devem ser dirimidos pela Justiça na qual proposta a ação, descabendo defini-los em carta rogatória cujo objetivo se faça restrito à citação.”¹²⁴ Esse também é o entendimento que prevalece atualmente no STJ, competente para conceder *exequatur* às cartas rogatórias desde 2005, de maneira que caberá exclusivamente ao juízo do tribunal estrangeiro a análise da validade e eficácia da cláusula de eleição de foro.

Restou assentado, portanto, que em sede de cartas rogatórias cumpre verificar apenas se o ato solicitado pela jurisdição alienígena atenta ou não contra a ordem pública e/ou a soberania nacional; outras questões, como as relativas à competência relativa, ainda que sejam objeto de impugnação pela parte nacional, não devem ser objeto de apreciação pelos tribunais brasileiros.¹²⁵ Cabe nota ressaltando que, ainda que haja cláusula de eleição de foro, em se tratando de um dos casos de competência absoluta elencados no Art. 89 do CPC, o cumpra-se deve ser sempre denegado sob pena de afronta à soberania nacional. Nesses casos, há de ser rejeitada a vontade das partes pois

“o ordenamento positivo nacional quis submeter [a matéria] à competência absoluta da autoridade judiciária brasileira, com

NARDI, Marcelo. “Eleição de foro em contratos internacionais: uma visão brasileira”. In: RODAS, João Grandino (Coord.). *Contratos Internacionais*. 3^a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 178.

¹²⁴ Trecho extraído da Ementa do Agravo Regimental em Carta Rogatória nº 10.267-2, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 28/05/2003.

¹²⁵ A posição do réu em não se submeter à jurisdição estrangeira, alegando a existência de cláusula de eleição de foro válida diferente do Juízo rogante pode ser noticiada como registro simples ao tribunal onde tramita a ação. Entretanto, não pode ser óbice ao cumprimento da carta rogatória. Nesse sentido, no STF ver Agravo Regimental em Carta Rogatória nº 10.267-2, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 28/05/2003, Agravo Regimental em Carta Rogatória nº 8.346/EU, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 16/11/2000, e Agravo Regimental em Carta Rogatória nº 9.734/UK, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23/05/0; no STJ ver Embargos de Declaração na Carta Rogatória nº 606, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 07/02/2007, Embargos de Declaração na Carta Rogatória nº 807, Rel. Min. Peçanha Martins, j. 02/08/2006, e Agravo Regimental em Carta Rogatória nº 1.461, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 16/05/2007.

exclusão de qualquer outra, afastando qualquer possibilidade de jurisdição concorrente, por Tribunal estrangeiro”¹²⁶,

não sendo plausível a colaboração para efetivar medidas processuais que, embora oriundas de processos instaurados perante Tribunais estrangeiros, versem sobre matérias de competência absoluta brasileira.¹²⁷

Procedendo aos exemplos em casos de homologação de sentença estrangeira, analisa-se o primeiro requisito contido no Art. 5º da Resolução nº 9 que trata da competência da autoridade estrangeira. Cabe esclarecer que nem o STF (quando competente), nem o STJ (depois de 2005) imiscuíram-se na análise da sistemática interna do país estrangeiro para determinar se a autoridade prolatora da decisão que pretende ser homologada era efetivamente competente, houve opção dos Ministros por analisar a matéria sob a ótica da competência geral; ou seja se de competência relativa ou absoluta das autoridades brasileiras.¹²⁸ Retoma-se argumento exposto supra de que, assim como para as cartas rogatórias, não são passíveis de homologação às sentenças que contemplem uma das hipóteses de competência exclusiva da justiça brasileira.

Ainda sobre a competência da justiça estrangeira, tem-se que há um elemento conector entre esse requisito e a cláusula de eleição de foro, no sentido de indagar se a existência de cláusula de eleição de foro é indicador de competência apto a afastar posterior homologação de sentença no Brasil. A questão se mostra pertinente em especial nos casos em que a jurisdição escolhida contratualmente pelas partes é diversa da prolatora da decisão que pretende ser homologada no

¹²⁶ Carta Rogatória nº 507, STJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 19/05/2005.

¹²⁷ Confira-se também CARNEIRO, Athos Gusmão. “Competência internacional concorrente. Art. 88 do CPC e o foro de eleição”. *Revista Forense*. Rio de Janeiro: Forense, 2001. Vol. 352, p. 41. E também as decisões de Agravo Regimental em Carta Rogatória nº 10.686-0, STF, Rel. Min. Maurício Correa, j. 27/08/2003; Carta Rogatória nº 8.346/EU, STF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 14/04/1999; Carta Rogatória nº 507, STJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 19/05/2005.

¹²⁸ Vide ARAUJO, Nadia de. *Contratos Internacionais: autonomia da vontade, Mercosul e Convenções Internacionais*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 316, e FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. “A lei e o foro de eleição em tema de contratos internacionais”. In: RODAS, João Grandino (Coord.). *Contratos Internacionais*. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 97.

Brasil. Imagine-se, como exemplo, que há cláusula eletiva indicando o fórum americano como competente, entretanto a justiça alemã foi acionada e decidiu a causa, especula-se se a justiça brasileira – quando provocada – deveria ou não homologar a sentença alemã.

A resposta dada pelo STJ tem sido menos conflituosa do que se cogitaria, adotando postura acertada de não adentrar na análise da (in)validade da cláusula contratual (ainda que verse sobre competência). O argumento utilizado é que não cabe à justiça brasileira o exame da matéria de fundo ou à apreciação de questões pertinentes ao *meritum causae*. Destarte, a existência ou não de eleição de foro é indiferente para a homologação da sentença estrangeira, devendo ser cumpridos apenas os requisitos elencados no Art. 5º da Resolução nº 9, não tratar a decisão de questões de matéria exclusiva da jurisdição brasileira, e restarem ressalvadas às questões pertinentes à soberania nacional, à ordem pública, e aos bons costumes.

2.3.2 Da Eleição de Foro Estrangeiro nas Ações Propostas no Brasil

Sobre as vezes que a justiça brasileira se manifestou sobre a eleição de foro, uma coisa pode ser afirmada com certeza: a matéria está longe de ser pacífica. Em item anterior desse capítulo já foram brevemente citados os casos enfrentados pelos tribunais superiores brasileiros em matéria de eleição de foro, e se ventilaram algumas das conclusões defendidas. Caberá nesse ponto do trabalho, portanto, analisar com mais detalhes o posicionamento do STF e do STJ a respeito da admissão ou não da cláusula de eleição de foro em sede de contratos internacionais no Brasil.

Primeiramente, cabe localizar a razão de tamanha incoerência nos julgados dos citados tribunais, e indicar onde estão os pontos mais sensíveis que despertam a suspeita dos Ministros. Não restam dúvidas de que quando se tratar de hipóteses do Art. 89 do CPC, há que se afastar qualquer convenção contratual sobre jurisdição, eis que a autonomia da vontade das partes está, nesse ponto, limitada pela opção do legislador pátrio em atrair para si a competência absoluta para processar e julgar tais matérias. A dúvida está, portanto, em se tratando de

hipóteses de competência concorrente (Art. 88 do CPC e Art. 12 da LINDB), se a autonomia da vontade das partes para incluir cláusula contratual de eleição de foro diverso do brasileiro tem o condão de afastar a competência concorrente da justiça pátria; ou se o juiz brasileiro, na medida em que é provocado, deve ignorar a vontade contratual por ser legalmente habilitado (ainda que concorrentemente) a conhecer da causa a ele apresentado.

LIDIA SPITZ resume bem o problema ao afirmar:

“[p]or um lado, defende-se que a eleição convencional da Justiça estrangeira não é suficiente para afastar a competência da justiça nacional, que é habilitada para exercer a jurisdição mediante a ocorrência de qualquer das situações enumeradas no Art. 88, eis que se cogita de competência concorrente. Em sentido oposto, alega-se que não havendo envolvimento de interesses públicos (Art. 89 do CPC), a jurisdição nacional pode ser afastada por livre manifestação de vontade das partes.”¹²⁹

Há ainda a imprecisão grave dos julgadores brasileiros no sentido de confundir a escolha da lei aplicável com a escolha do foro que irá dirimir o conflito. Por certo, são duas figuras relacionadas, mas com objetos absolutamente diferentes, na medida em que a lei aplicável refere-se a competência legislativa e trata de direito material, enquanto o foro eleito refere-se a competência judiciária internacional e é matéria processual.¹³⁰ Entretanto, em diversas decisões permanece a confusão entre tais figuras, havendo mistura de fundamentações para justificar a (in)competência do juízo brasileiro com base em ser ou não a lei brasileira aplicável ao caso concreto.

¹²⁹ SPITZ, Lidia. “Eleição de Foro Estrangeiro: o princípio da autonomia da vontade e seu reconhecimento no direito convencional, regional e brasileiro”. Dissertação de Mestrado em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UERJ, 2010. p. 165.

¹³⁰ FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. “A lei e o foro de eleição em tema de contratos internacionais”. In: RODAS, João Grandino (Coord.). *Contratos Internacionais*. 3^a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 114.

Expostos os principais problemas, serão analisados os casos concretos.

2.3.2.1 *Da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal*

O primeiro caso em que se vê discutida a questão da validade da eleição de foro no STF ocorreu ainda em 1950 em sede do Recurso Extraordinário 14.328.¹³¹ Tratava-se de ação proposta em razão do inadimplemento do contrato de transporte de mercadorias entre empresa brasileira e holandesa que continha a eleição do foro holandês para dirimir eventuais conflitos. Proposta a ação no Brasil pela empresa nacional, a empresa holandesa opôs exceção de incompetência com base na cláusula contratual de eleição de foro, argumento rejeitado em primeira instância, mas posteriormente acolhido no tribunal. Interposto o Recurso Extraordinário, o STF manteve a última decisão e acolheu a exceção de incompetência asseverando que a eleição de foro não representava violação à lei federal como pretendia a recorrente. A decisão esteve fundamentada na inocorrência de hipótese de competência exclusiva da Justiça brasileira, e na “flexibilização” do Art. 12 da LINDB com a remoção do advérbio “sempre”, permitindo-se a eleição do foro estrangeiro quando uma das partes é domiciliada no exterior.

No mesmo sentido, tem-se a ementa do Recurso Extraordinário 19.419 de três anos depois, que assenta

“o Art. 12 da atual Lei de Introdução é menos rigoroso que o Art. 15 da antiga, porque não exige sempre, como esta fazia, a competência da autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil, permitindo, assim, a submissão

¹³¹ STF. Recurso Extraordinário nº 14.328/DF, Rel. Min. José Linhares, j. 12/06/1950. Ementa: “Competência para propor ação contra firma brasileira a obrigação contraída no estrangeiro, em que se estabeleceu o foro do contrato. Aplicação e inteligência do Art. 12 da Lei de Intr. ao Código civil. Não cabimento do recurso extraordinário.”

voluntária da pessoa domiciliada no Brasil aos tribunais estrangeiros.”¹³²

Nesse último caso, também tratava-se de conflito resultante de contrato de transporte de mercadoria, em que se pleiteava ressarcimento por danos relativo ao extravio de mercadorias. Eram partes do processo a seguradora inglesa, subrogada nos direitos de sociedade brasileira no pólo ativo, e duas empresa estrangeiras no pólo passivo, uma norte-americana e outra chilena. Conta dos autos que o contrato firmado entre as partes continha cláusula elegendo o foro de Nova Iorque.

Importa ressaltar que a exceção de incompetência não foi acolhida pelo juiz de piso, e revertida pelo tribunal. No STF a questão mostrou-se controversa, tanto que o voto do Min. Rel. Mário Guimarães foi por reconhecer competente a Justiça brasileira, fundamentado no entendimento de que o Art. 12 da LINDB é de ordem pública, e portanto, “prevalece sobre quaisquer cláusulas ou convenções que as partes façam em sentido contrário”; completa afirmando que a eleição de foro apenas deveria prevalecer sobre a parte norte-americana, e que ainda caberia aplicação do Art. 628 do Código Comercial por ser exequível no Brasil os contratos de fretamento de navio, ainda que ajustados fora do território nacional.¹³³

Após pedido de vista, o Min. Luiz Gallotti, apresentou tese diversa da defendida pelo Min. Rel. trazendo parecer da Procuradoria Geral da República proferido na sentença estrangeira nº 1.108 de 27/10/1947 indicando que o Art. 12 da então LICC havia sido abrandado, e que seria permitida a submissão voluntária de pessoa domiciliada no Brasil à jurisdição estrangeira, assentou ainda que corrobora tal

¹³² STF. Recurso Extraordinário nº 19.419/DF, Rel. Min. Mário Guimarães, j. 27/07/1953. Disponível em:

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2819419%2EENUME%2E+OU+19419%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos>. Acesso em: 10/11/2011.

¹³³ STF. Recurso Extraordinário nº 19.419/DF, Rel. Min. Mário Guimarães, j. 27/07/1953. Voto do Min. Relator, fls. 357. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2819419%2EENUME%2E+OU+19419%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos>. Acesso em: 10/11/2011.

argumento o fato de haver uma única exceção contemplada pelo referido artigo, as ações relativas à bens imóveis.¹³⁴ Esse foi o posicionamento prevalente na Corte.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 24.004/DF foi diferente a decisão da Suprema Corte brasileira. A seguradora, sub-rogada nos direitos do carregador brasileiro ajuizou ação ordinária de indenização em face de empresa argentina e sua respectiva agência no Brasil. Discutida a exceção de incompetência brasileira por haver eleição do foro de Buenos Aires no contrato principal, houve rejeição tanto no juízo de piso, quanto no tribunal, decisão confirmada também no STF.

É de se destacar o fundamento dos votos que ensejaram tal rejeição, bem como o parecer da Procuradoria Geral da República. O *Parquet* indica em seu parecer que a discussão estava pautada na análise da validade da cláusula indicativa do foro e, interpretando-a em concreto, pode-se perceber que se tratava de condição potestativa e, portanto, nula, vez que não representava a vontade inequívoca das partes contratantes.¹³⁵ Nesse sentido também foi o voto do Min. Luiz Gallotti, reiterando que, em tese, deveria ser reconhecida a validade da estipulação de escolha do foro ainda que se tratasse de hipótese do Art. 12 da LINDB, em razão de sua “flexibilização”; entretanto, analisando o caso em concreto apresentado, o acórdão contra o qual se insurgiu a empresa portenha estava “fundado na interpretação do contrato, no sentido de que não houve estipulação para excluir o foro brasileiro. [N]ão há livre convenção de foro”.¹³⁶

Todavia, esse não foi o fundamento utilizado pelo Min. Rel. Abner Vasconcellos. Em seu voto, o eminente Ministro considerou que o foro de eleição era um reflexo do

¹³⁴ STF. Recurso Extraordinário nº 19.419/DF, Rel. Min. Mário Guimarães, j. 27/07/1953. Voto do Min. Luiz Gallotti, fls. 360. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2819419%2E+OU+19419%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos>. Acesso em: 10/11/2011.

¹³⁵ STF. Recurso Extraordinário nº 20.004/DF, Rel. Min. Abner Vasconcellos, j. 28/10/1954. Parecer da Procuradoria Geral da República, fls. 102. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=121482>. Acesso em: 10/11/2011.

¹³⁶ STJ. Recurso Extraordinário nº 20.004/DF, Rel. Min. Abner Vasconcellos, j. 28/10/1954. Voto do Min. Luiz Gallotti, fls. 108.

domicílio, e que, ainda que as partes pudessem convencionar sobre o foro, tal estipulação não poderia sobrepor-se a outras prescrições legais. Assim, por ser o carregador nacional e por dever a obrigação contratual ser cumprida no Brasil (requisitos do Art. 12 da então LICC), seria irrenunciável o foro brasileiro, deixando de produzir efeito a convenção das partes. Traz ainda afirmação de que havendo conflito de leis no plano internacional, deve prevalecer a nacional, como expressão da soberania.¹³⁷

Discordamos do argumento apresentado pelo E. Min. Rel., e entende-se que mais acertado estava o fundamento apresentado pelo Min. Luiz Gallotti que, verificando a ausência de uma livre manifestação das partes, não reconheceu a validade da cláusula de eleição de foro no caso concreto. Logo, continua-se defendendo que não é irrenunciável o foro brasileiro, e que não ofende a soberania nacional a estipulação contratual que indica foro diverso do nacional quando se tratarem das hipóteses do caput do Art. 12 da LINDB.

Em outro caso parecido, tem-se o Recurso Extraordinário 28.007 de 13/01/1956. Na oportunidade, o STF também negou provimento ao recurso confirmando decisões de primeira e segunda instância. Não se admitiu a exceção de incompetência pleiteada pela empresa argentina recorrente em ação ajuizada no Brasil por companhia seguradora brasileira sub-rogada no direito do segurado. A Corte analisou o caso concreto e determinou que apesar de em tese ser possível a eleição de foro estrangeiro, a estipulada naquele contrato de transporte não era válida porque não refletia de maneira expressa e inequívoca a vontade das partes em assim contratar. Fundamentou-se que não é suficiente a simples inclusão ou referência ao foro nos impressos de conhecimento de transportes, e que a empresa de transporte havia imposto unilateralmente a submissão ao foro portenho.¹³⁸

¹³⁷ STJ. Recurso Extraordinário nº 20.004/DF, Rel. Min. Abner Vasconcellos, j. 28/10/1954. Voto do Min. Relator, pp. 104-105.

¹³⁸ STF. Recurso Extraordinário nº 28.007/DF, Rel. Min. Lafayette de Andrada, j. 16/09/1955. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2828007%2EENUME%2E+OU+28007%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos>. Acesso em: 10/11/2011.

No mesmo sentido, tem-se o Recurso Extraordinário 27.937 decorrente de ação de indenização por inadimplemento de contrato de transporte, em que o STF também admitiu a possibilidade de cláusula de eleição de foro estrangeiro em contrato exequível no Brasil. Contudo, assentou que é preciso que seja a submissão à outra jurisdição expressamente acordada, não bastando mera referência nos referidos contratos, em especial como se verificou no caso concreto em que a eleição do foro constava “impressa em letra quase invisível no verso de contrato tipicamente de adesão (conhecimento de embarque marítimo)”¹³⁹. Assim é que, no caso concreto em discussão, os E. Ministros decidiram por reformar o acórdão recorrido que havia julgado incompetente a Justiça brasileira por haver eleição do foro de Amsterdam. Compre ressaltar fundamento adicional trazido pelo Min. Rel. Lafayette de Andrada indicando que o Brasil estaria em condição de desigualdade nas relações comerciais internacionais e que “não teria força de influência decisiva na rede internacional de negócios”, dessa forma, submeter-se à jurisdição estrangeira significaria desproporção de vantagens. Claramente, tal argumento possuía cunho político muito mais que legal, fato admitido pelo próprio Min. Rel. em seu voto.¹⁴⁰

Não obstante o posicionamento político adotado anteriormente, o STF decidiu pela prevalência do foro estrangeiro contratado no caso do Recurso Extraordinário nº 30.636 que tratava novamente de ação de indenização com fundamento em inadimplência de contrato de transporte exequível no Brasil.¹⁴¹ O contrato dispunha

¹³⁹ STF. Recurso Extraordinário nº 27.937/DF, Rel. Min. Lafayette de Andrada, j. 13/01/1956. Relatório, fls. 7. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=128867>. Acesso em: 10/11/2011.

¹⁴⁰ STF. Recurso Extraordinário nº 27.937/DF, Rel. Min. Lafayette de Andrada, j. 13/01/1956. Voto do Min. Rel., fls. 13-14. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=128867>. Acesso em: 10/11/2011.

Em relação ao argumento político apresentado, cabe ressaltar que o julgamento do recurso ocorreu em 1956, momento histórico em que efetivamente o Brasil não se mostrava como potência mundial e que havia predominância das instituições norte-americanas e europeias no cenário internacional. No caso, houve ainda interposição de Embargos de Declaração fundamentado pela necessidade de aplicação do Art. 8733, § único do Código Civil de 1916, entretanto, tal argumento não foi suficiente

¹⁴¹ STF. Recurso Extraordinário nº 30.636/DF, Min. Rel. Cândido Motta, j. 24/01/1957. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2830636%2EENUME%2E+OU+30636%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos>. Acesso em: 10/11/2011.

que as ações decorrentes da avença deveriam ser dirimidos no foro de Montevideu. A empresa brasileira, ré no processo, opôs exceção de incompetência que não fora acatada em nenhum dos juízos. O Min. Rel. Cândido Motta assentou importante argumento ao entender que o Estado Brasileiro dispensa regra de proteção aos seus cidadãos reconhecendo a competência do foro nacional quando se tratarem das hipóteses do Art. 12 da então LICC, entretanto, é livre o contraente brasileiro para usufruir, ou não, da referida proteção. Destarte, excetuando-se os impedimentos de ordem pública e soberania nacional, é válida a eleição do foro estrangeiro quando o nacional aceita livremente a jurisdição estrangeira, devendo a autoridade brasileira abster-se de julgar a causa quando há inequívoco acordo de vontades para tanto.

No Recurso Extraordinário nº 34.606 o STF foi novamente convocado a decidir sobre a competência da justiça estrangeira no caso de cláusula de eleição de foro.¹⁴² As circunstâncias desse caso, entretanto, são diferentes na medida em que a avença decorre de cláusula de eleição do foro de Lisboa contida no bilhete de passagem. Tendo a ação sido iniciada pelo passageiro brasileiro em face de empresa de transporte marítimo portuguesa com fulcro em indenização por extravio de bagagem, o tribunal havia reconhecido Lisboa como o foro competente; o acórdão foi acertadamente reformado por unanimidade na Corte Suprema, por se tratar nitidamente de contrato de adesão, em que por definição não há negociação das cláusulas contratadas e, assim, não pode restar demonstrado o verdadeiro e inequívoco acordo de vontade para substituir o foro legal previsto no Art. 12 da LINDB.

O último caso em que houve manifestação do STF a respeito da cláusula de eleição de foro estrangeiro em contratos internacionais foi ainda em 1957 em sede do Recurso Extraordinário nº 18.615 e do Embargo de Declaração interposto da

¹⁴² STF. Recurso Extraordinário nº 34.606/DF, Rel. Min. Luiz Gallotti, j. 05/12/1957. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=135055>. Acesso em: 10/11/2011. Ementa: “O foro legal pode ceder ao que foi livremente escolhido pelas partes. Mas essa escolha supõe um verdadeiro e inequívoco acordo de vontades, o que não ocorre no contrato de adesão. Recurso extraordinário conhecido e provido, para que a ação corra no foro do porto de desembarque.”

referida decisão.¹⁴³ A ação foi proposta por seguradora sub-rogada nos direitos de companhia brasileira, contra sociedade anônima em nome de transportadora holandesa. No caso, o tribunal havia admitido a *derrogatio fori* e reconhecido como competente o foro de Amsterdam, conforme estabelecido em contrato; contudo o STF entendeu que tal estipulação não deveria prevalecer. Usou para fundamentar sua decisão o disposto no Art. 1º do Decreto nº 19.473/1930 então vigente:

“O conhecimento de frete original, emitido por empresa de transporte por água, terra ou ar, prova o recebimento da mercadoria e a obrigação de entrega-la no lugar do destino. Reputa-se não escrita qualquer cláusula restritiva ou modificativa dessa prova ou obrigação.”¹⁴⁴

e, não havendo prova clara que haveria tal vantagem no juízo de Amsterdam, haveria mais vantagem para a autora se a causa fosse apreciada na justiça brasileira.

Apesar de antigas as decisões analisadas, pode-se concluir que o STF na maioria das vezes considerou válida, em tese, a cláusula de eleição de foro estrangeiro nos contratos internacionais, ainda que existisse elemento de conexão com a Justiça brasileira (requisitos do Art. 12 da então LICC); posicionamento que consideramos louvável dos E. Ministros da Corte, e que permanece ressonante na doutrina majoritária nacional. Entretanto, os efeitos desejados pelas cláusulas discutidas não

¹⁴³ STF. Recurso Extraordinário nº 34.606/DF, Rel. Min. Antonio Villas Boas, j. 21/06/1957. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=135055>. Acesso em: 10/11/2011. Ementa: “Não pode a convenção que elege o foro estrangeiro para conhecimento de causa referente a falhas na execução do contrato de transporte, se a cláusula não é a expressão inequívoca da vontade das partes.”

¹⁴⁴ Art. 1º O conhecimento de frete original, emitido por empresas de transporte por água, terra ou ar, prova o recebimento da mercadoria e a obrigação de entregá-la no lugar do destino. Reputa-se não escrita qualquer cláusula restritiva, ou modificativa, dessa prova, ou obrigação. É título à ordem; salvo cláusula ao portador, lançada no contexto. Parágrafo único. Considera-se original o conhecimento do qual não constar a declaração de segunda, ou outra via. Tais vias não podem circular, sendo emitidas somente para efeitos em face da empresa emissora. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19473.htm. Acesso em 15/11/2011.

foram alcançados, vez que tiveram sua validade afastada por não ter se verificado, em concreto, que a eleição de foro foi livre e inequivocamente pactuada pelos contratantes. Ou seja, utilizando de argumentos as vezes políticos, outros de hipossuficiência, e em outros casos efetivamente verificada a imposição da cláusula por uma das partes contratantes, o STF entendeu que não poderia ser afastada a jurisdição brasileira em favor de outra, uma vez acionada.

2.3.2.2 *Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça*

A Ação Rescisória nº 133 é um dos precedentes do STJ mais citados quando se trata de eleição de foro estrangeiro, e é também o primeiro exemplo que se discutirá nesse trabalho em sede de STJ.

Em 1989, o STJ foi chamado a se pronunciar sobre a (in)competência da Justiça brasileira em ação de indenização proposta por seguradora brasileira em face de empresa transportadora holandesa com fulcro no extravio de mercadorias. A alegação da autora era que o mérito não poderia ter sido apreciado, e sua pretensão o reconhecimento da nulidade da decisão rescindenda porque, tendo as partes, mediante contrato, eleito o foro judicial da Holanda, a incompetência da Justiça brasileira é manifesta.

Dois foram os fundamentos do STJ para afastar a preliminar de incompetência, um primeiro reconhecendo a obrigação da transportadora em efetivar a entrega da mercadoria em Porto Alegre, aplicando-se o Art. 88, II que determina a competência da autoridade judiciária nacional quando a obrigação deve ser cumprida no Brasil. E o segundo, constatando que não havia alegação de incompetência até a proposição da rescisória, o que indica submissão voluntária da autora à jurisdição brasileira, ainda que tenha anteriormente contratado de maneira diversa.

Analisando o primeiro fundamento, ousamos discordar dos E. Ministros do STJ. Como já se demonstrou anteriormente, o fato de ser concorrentemente competente a justiça brasileira não deveria significar que ela não deve se abster de julgar determinadas causas. Logo, sendo livremente contratado pelas partes, e não

ofendo à ordem pública e à soberania nacional, a eleição do foro estrangeiro deveria ser reconhecido como instrumento legítimo e aceito no ordenamento jurídico nacional. Entretanto, correto foi o posicionamento do STJ ao registrar que não há que se falar em invalidade da relação jurídica formada perante a jurisdição brasileira porque nem a autora nem a ré arguíram a eleição de foro estrangeira durante a ação originária, o que, por certo configura submissão à jurisdição nacional e supre qualquer acordo prévio em sentido contrário.

É o que assevera CARMEN TIBÚRCIO ao criticar jurisprudência posterior que erroneamente interpreta a decisão da Ação Rescisória 133:

“a decisão passou a ser lida como se não admitisse a escolha de foro estrangeiro em contrato a ser executado em território brasileiro – um dos casos previstos no Art. 88, II, do CPC [...]. todavia, não era essa exatamente a situação. O caso concreto versava sobre ação proposta no Brasil em que durante todo o processo nem a autora nem a ré arguíram a eleição de foro estrangeiro. Indubitavelmente, considerando a situação, não se poderia admitir o argumento da eleição de foro em sede de rescisória, pois ambas as partes haviam revogado pacto anterior quando a ação fora ajuizada no país e a ré aqui comparecera sem suscitar a sua existência.”¹⁴⁵

Em ordem cronológica, a decisão seguinte no STJ que tratou da eleição de foro foi o Recurso Especial nº 251.438. Nesse caso concreto em especial, serão traçadas análises mais profundas na medida em que a complexidade do caso as demanda. Empresa brasileira celebrou contrato com um consórcio de empresas estrangeiras com objeto de execução de serviços para a conversão de um navio petroleiro em unidade flutuante de tratamento, armazenamento e escoamento de óleo e gás. Como garantia da execução, outras duas empresas estrangeiras emitiram *performance bond*. O instrumento de garantia possuía cláusula de eleição de foro,

¹⁴⁵ TIBURCIO, Carmen. *A eleição de foro estrangeiro e o judiciário brasileiro*. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 21, 2009, p. 105.

indicando a jurisdição norte-americana, mais especificamente a de Nova Iorque, para dirimir eventuais avenças.¹⁴⁶

Sob alegação de descumprimento contratual, a empresa brasileira iniciou ação ordinária de perdas e danos, cumulada com cobrança de apólice de seguro – garantia de execução das obrigações contratuais (*performance bond*), incluindo o consórcio estrangeiro e as empresas garantidoras no polo passivo.

Em primeiro grau, o processo foi extinto sem conhecimento do mérito, tendo a juíza fundamentado sua decisão na falta de jurisdição brasileira. O tribunal, contudo restabeleceu a jurisdição brasileira como competente e reformou a decisão de piso. Inconformadas com o acórdão, as garantidoras manifestaram recurso especial alegando, entre outros, ausência da jurisdição brasileira, não admitindo a competência concorrente, indicando a eleição de foro, e defendendo o *performance bond* como contrato autônomo.

Essa não foi, contudo, a opinião que prevaleceu no STJ. O Min. Rel. Barros Monteiro defendeu que o contrato de garantia celebrado entre as empresas integrantes do consórcio e as co-rés constitui uma avença acessória, subordinada ao contrato principal. Segue afirmando que o “acórdão hostilizado dessumiu o caráter de subordinação do contrato de garantia através do exame de estipulações contratuais nele insertas”¹⁴⁷ não sendo possível, em sede de recurso especial, reverter-se tal qualificação. E conclui que as empresas garantidoras submetem-se, no caso, à jurisdição brasileira nos termos do estabelecido no Art. 88, II, do CPC; uma vez que devem prevalecer as estipulações constantes do contrato principal, não

¹⁴⁶ STJ. Recurso Especial nº 251.438/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08/08/2000. Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=RESUMO&processo=251438&b=ACOR. Acesso em: 12/11/2011. Ementa: Competência internacional. Contrato de conversão de navio petroleiro em unidade flutuante. Garantia representada por *performance bond* emitido por empresas estrangeiras. Caráter acessório deste último. Jurisdição do tribunal brasileiro em face da denominada competência concorrente (Art. 88, Inc. II, do CPC).

¹⁴⁷ STJ. Recurso Especial nº 251.438/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08/08/2000. Voto do Min. Relator, p. 9 de 16. Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=RESUMO&processo=251438&b=ACOR. Acesso em: 12/11/2011.

as do acessório. Até esse ponto de argumentação, concordamos com o Min. Relator, pois efetivamente, a renúncia ao foro brasileiro, não poderia ser imposta à parte que não participou do contrato original e que, portanto, não teve oportunidade para manifestar livre e inequivocamente sua vontade.

Ocorre, entretanto, que dando prosseguimento ao seu voto, o E. Ministro. afirmou que “[a] competência concorrente do Juiz brasileiro não pode ser afastada pela vontade das partes”¹⁴⁸, citando artigo publicado pelo Prof. José Ignácio Botelho de Mesquita¹⁴⁹ e decisão no mesmo sentido do TJSP¹⁵⁰. Esse posicionamento último, contudo não é o coerente com a doutrina internacionalista – como já se tem demonstrado, e nem com o que se espera do Tribunal Superior que deveria garantir o respeito a vontade das partes em eleger livremente o foro competente para dirimir avenças oriundas de contratos por elas firmados.

Em conclusão, admite-se que foi acertado o posicionamento do STJ, no caso concreto, de reconhecer a competência das autoridades judiciárias brasileiras, pois reconheceu que a ação foi iniciada por parte não participante do contrato acessório que fazia previsão da eleição do foro estrangeiro, não podendo ser oposta contra si. Mas ainda indigna-se contra o argumento retrógrado apresentado pelo Min. Relator de que não poderiam as partes pactuar para afastar a jurisdição brasileira nos casos de competência concorrente.

Já no Recurso Especial 505.208, o STJ decidiu acertadamente sobre a possibilidade de a eleição de foro estrangeiro livremente contratada entre as partes afastar a

¹⁴⁸ STJ. Recurso Especial nº 251.438/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08/08/2000. Voto do Min. Relator, p. 9 de 16. Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=RESUMO&processo=251438&b=ACOR. Acesso em: 12/11/2011.

¹⁴⁹ MESQUITA, José Ignácio Botelho de. Da competência internacional e dos princípios que a informam. Revista de Processo, n. 50, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 51-71

¹⁵⁰ STJ. Recurso Especial no 251.438/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08/08/2000. Voto do Min. Relator, p. 9 de 16. Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=RESUMO&processo=251438&b=ACOR. Acesso em: 12/11/2011.

jurisdição brasileira.¹⁵¹ Era caso de ação ordinária de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de devolução das parcelas pagas, ajuizada por cidadão brasileiro em face de sociedade norte-americana. Ficou comprovado que o contrato que pretendia ser rescindido estabelecia Miami como foro de eleição.

O juízo *a quo* afirmou a competência da autoridade brasileira, decisão que foi reformada pelo juízo *ad quem*, e posteriormente mantida pela STJ. Importante o voto do Min. Relator que, citando o acórdão, expressamente reconhece a possibilidade de as partes estabelecerem foro de eleição em contrato do qual façam parte.¹⁵²

Embora reconhecida corretamente a competência do justiça estrangeira, percebe-se que a no caso concreto não estavam presentes nenhum dos requisitos do Art. 88, do CPC, a saber: (i) o autor da ação não possuía domicílio certo, ii) o contrato de compra e venda foi celebrado em Miami em moeda estrangeira, e (iii) o imóvel estava situado em Miami. Tais fatores certamente corroboraram para a decisão dos Ministros no sentido de afastar a atuação da Justiça nacional na ação em tela.

O STJ voltou a entender de maneira favorável ao foro de eleição em 2005 no Recurso Especial nº 242.383.¹⁵³ A ementa do julgado já reflete posicionamento do E. Tribunal determinando a validade da eleição do foro estrangeiro, exceto quando a

¹⁵¹ STJ. Recurso Especial nº 505.208/AM, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/08/2003. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=505208&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=1>. Acesso em: 12/11/2011.

¹⁵² STJ. Recurso Especial nº 505.208/AM, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/08/2003. Voto do Min. Relator, p. 5 de 6. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=808654&sReg=200300423790&sData=20031013&sTipo=51&formato=PDF. Acesso em: 16/01/2012.

¹⁵³ STJ. Recurso Especial nº 242.383/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 03/02/2005. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=523565&sReg=199901151830&sData=20050321&formato=PDF. Acesso em: 16/01/2012.

lide envolver interesses públicos; entretanto, novamente percebe-se que as circunstâncias do caso concreto contribuíram para decisão favorável do STJ.

Tratava-se de ação ordinária de indenização por rescisão unilateral de contrato de representação comercial, cumulada com pedido de indenização por perdas e danos e lucros cessantes e de cobrança das diferenças de comissões pendentes, em que contava como autor cidadãos brasileiros em face de sociedade norte-americana. Como no caso anteriormente analisado, o contrato continha cláusula de eleição de foro estrangeiro.

Nas decisões de piso e no tribunal, o entendimento dos juízes brasileiros era por reconhecer explicitamente a validade da cláusula de eleição do foro estrangeiro e afastar a competência da justiça brasileira no caso concreto, utilizando-se do argumento central de não se tratarem de nenhuma das hipóteses de competência concorrente.¹⁵⁴ Louvável o voto do Min. Rel. Humberto Gomes de Barros que, além de reconhecer a inocorrência das hipóteses do Art. 88 do CPC, também assentou que “[n]o caso, a eleição do foro alienígena, também, afasta a jurisdição nacional pois não há questão de ordem pública envolvida”¹⁵⁵, citando a discordância com o precedente do Recurso Especial nº 251.438 do STJ, e concordando com o Recurso Extraordinário nº 30.636 do STF, ambos já anteriormente analisados neste trabalho.

¹⁵⁴ “Confira-se: ‘Ademais, o contrato foi firmado pelos exceptos no estrangeiro e, nele, ficou convencionado foro eletivo, com exclusão de qualquer outro - convenção aprioristicamente não se interpreta como afrontosa da jurisdição brasileira - sendo que nele igualmente restaram convencionadas, segundo a legislação do país da empresa estrangeira contratante, as cláusulas e condições a serem observadas pelas partes. (...) Se possível, portanto, a eleição de foro estrangeiro, a concorrência da justiça brasileira só se torna efetiva, pois não há impedimento da apreciação da matéria, em se verificando quaisquer das situações elencadas nos incisos do artigo 88 do CPC, o que, como já salientado anteriormente, não se definiu. (fl. 600).” STJ. Recurso Especial nº 242.383/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 03/02/2005. Voto do Min. Relator, pp. 4-5 de 8. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=523565&sReg=199901151830&sData=20050321&formato=PDF. Acesso em: 16/01/2012.

¹⁵⁵ STJ. Recurso Especial nº 242.383/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 03/02/2005. Voto do Min. Relator, p. 5 de 8. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=523565&sReg=199901151830&sData=20050321&formato=PDF. Acesso em: 16/01/2012.

Ainda é preciso reconhecer o importante argumento exposto pelo Min. Carlos Alberto Menezes Direito que ao proferir seu voto indicou que

“não há nenhuma vedação a que se ponha o foro de eleição em contratos internacionais, mesmo porque, no momento em que restringirmos a possibilidade do foro internacional, estaremos limitando a capacidade negocial do País em um mundo que, hoje, rapidamente processa os contratos em termos supranacionais.”¹⁵⁶

Meses depois, o STJ foi chamado a julgar o Recurso Especial 498.835 em que se discutia a competência internacional. Embora não houvesse cláusula eletiva de foro no contrato discutido, o julgado trás argumento relevante para a discussão que se traça a respeito da possibilidade de convenção entre as partes afastar a competência concorrente da Justiça brasileira, ainda que não coadune com a posição defendida neste estudo.

A Min. Rel. Nancy Andrighi em seu voto resume a discussão relativa a competência internacional em saber

“se é competente a Justiça Brasileira para apreciar pedido de indenização inserto em ação proposta por seguradora brasileira (recorrente) com o objetivo de obter a condenação de sociedade empresaria norte-americana (recorrida) ao ressarcimento de calores despendidos por aquela em decorrência de alegado inadimplemento em contrato de arrendamento mercantil celebrado entre a seguradora-autora-

¹⁵⁶ STJ. Recurso Especial nº 242.383/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 03/02/2005. Voto do Min. Carlos Alberto Menezes Direito, p. 7 de 8. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=523565&sReg=199901151830&sData=20050321&formato=PDF. Acesso em: 16/01/2012.

recorrente e outrem (segurada-arrendatária), inadimplemento esse consistente em vício oculto no bem arrendado.”¹⁵⁷

In casu, a Min. Relatora considerou competente a autoridade judiciária nacional por reconhecer que parte substancial das obrigações decorrentes do contrato deveriam ser cumpridas em território brasileiro, e acrescentou que a competência da Justiça brasileira, ainda que concorrente, não pode ser afastada pelo fato de o contrato ter sido celebrado nos EUA ou pelo fato de a arrendadora lá ser domiciliada. O argumento que mais interessa a esse trabalho, entretanto, é o apresentado em seguida de ser “vedado às partes, por vontade expressa em contrato, dispor sobre competência concorrente do juiz brasileiro”¹⁵⁸, corroborado pela opinião de Botelho de Mesquita e do precedente Recurso Especial nº 251.438/RJ anteriormente analisados.

Já no final de 2006 houve o Recurso Especial nº 861.248¹⁵⁹ derivado de ação originária de execução de título extrajudicial proposta por empresa norte-americana (recorrida), em face de empresa sediada nas Ilhas Cayman e garantida por pessoas físicas brasileiras (recorrentes). Versa sobre inadimplemento de contrato de empréstimo tomado por empresa sediada nas Ilhas Cayman com o objetivo de financiar o pagamento de embarcações e seu transporte até o Brasil. No contrato de havia eleição do foro das Ilhas Cayman em favor da credora, enquanto que o contrato de garantia elegia o foro dos EUA ou do Rio de Janeiro.

¹⁵⁷ STJ. Recurso Especial nº 198.835/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/04/2005. Voto da Min. Relatora, p. 4 de 19. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=425616&sReg=200300122339&sData=20050509&formato=PDF. Acesso em: 16/01/2012.

¹⁵⁸ STJ. Recurso Especial nº 198.835/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/04/2005. Voto da Min. Relatora, p. 7 de 19. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=425616&sReg=200300122339&sData=20050509&formato=PDF. Acesso em: 16/01/2012.

¹⁵⁹ STJ. Recurso Especial nº 861.248/RJ, Rel. Min. Ari Pargenddler, j. 12/12/2006. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=659459&sReg=200600974701&sData=20070319&formato=PDF. Acesso em: 16/01/2012.

Os recorrentes apresentaram exceção de pré-executividade pleiteando o reconhecimento da incompetência “absoluta” da Justiça brasileira, argumento rejeitado em primeiro e segundo graus ao entender que, como o Art. 88 do CPC versa sobre “incompetência relativa” da autoridade judiciária brasileira, tal matéria não poderia ser deduzida em exceção de pré-executividade, mas somente em embargos do devedor.¹⁶⁰ O acórdão recorrido esteve fundamentado ainda no fato de

“sendo o executado domiciliado em nosso país, nenhum prejuízo lhe traz que a execução tramite sob a jurisdição nacional, não podendo alegar a inaplicabilidade do disposto no Art. 88, inciso I, do CPC, relativamente ao outro executado, domiciliado no exterior, pois a ninguém é autorizado postular direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei.” (fls. 776).¹⁶¹

Novamente, há que se destacar o posicionamento externado pela Min. Nancy Andrighi em seu voto após pedido de vista. Defendeu a E. Ministra que os arts. 88 e 89 do CPC tratam dos limites da jurisdição brasileira, sendo normas de ordem pública e por isso passíveis de serem discutidos por meio de exceção de pré-executividade, divergindo do acórdão recorrido. Entretanto, manteve a decisão do Tribunal reconhecendo que o não há interesse processual do réu domiciliado no Brasil em ver reconhecida a exclusão da jurisdição brasileira para julgar demanda que lhe foi proposta no Brasil, ainda que haja foro de eleição.

A ausência de interesse processual conforme delineado pela E. Ministra é temerária se aplicada a quaisquer casos oriundos de contratos internacionais, vez que,

¹⁶⁰ STJ. Recurso Especial nº 861.248/RJ, Rel. Min. Ari Pargenddler, j. 12/12/2006. Voto da Min. Nancy Andrighi, p. 15 de 21. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=659459&sReg=200600974701&sData=20070319&formato=PDF. Acesso em: 16/01/2012.

¹⁶¹ STJ. Recurso Especial nº 861.248/RJ, Rel. Min. Ari Pargenddler, j. 12/12/2006. Voto da Min. Nancy Andrighi, p. 17 de 21. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=659459&sReg=200600974701&sData=20070319&formato=PDF. Acesso em: 16/01/2012.

independente de pacto livre e sem vícios determinante de competência de foro estrangeiro, a parte ré domiciliada no Brasil sempre poderá aqui ser acionada. Ora, não é esse o posicionamento que se espera da Emérita Ministra, ou do E. STJ; entende-se que cabem às partes negociar o foro que econômica, política e juridicamente melhor se adequa à situação fática, o que nem sempre coincide com o domicílio. *Pacta sunt servanda* é princípio básico do Estado democrático de Direito, e deve prevalecer também no Direito Internacional Privado.

No Recurso Especial 804.306 julgado em 2008¹⁶², o STJ resolveu por explicitamente desconsiderar a eleição de foro estrangeiro e julgar competente a Justiça brasileira por se tratar de hipótese do Art. 88 do CPC. Em breves palavras, o caso cuidava originalmente de ação ajuizada por empresa brasileira em face de empresa inglesa com fulcro na rescisão de contrato de distribuição que previa expressamente a eleição do foro do Reino Unido.

A empresa inglesa recorrente suscita incidente de exceção de incompetência desde o piso, entretanto a decisão foi de não acolhimento tanto em primeira quanto em segunda instância sob os fundamentos de que o contrato de distribuição celebrado pelas partes seria de adesão, e que a cláusula que elegia o foro do Reino Unido seria abusiva e dificultava o acesso ao judiciário. O acórdão ainda afirma a escolha das partes pelo foro estrangeiro não obsta a atuação da justiça brasileira, e que ofende a ordem pública a eleição da competência de Justiça estrangeira, com exclusão da brasileira, em relação a contratos exequíveis no Brasil, a teor do Art. 9º da LINDB.¹⁶³ No STJ, o posicionamento também foi de afastar a incompetência das autoridades brasileiras porque o Brasil era o local do cumprimento de parte substancial das obrigações decorrentes do contrato, ainda que a contraprestação (pagamento) se realizasse no estrangeiro.

¹⁶² STJ. Recurso Especial nº 804.306/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/08/2008. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=807447&sReg=200502071263&sData=20080903&formato=PDF. Acesso em: 16/01/2012.

¹⁶³ STJ. Recurso Especial nº 804.306/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/08/2008. Voto da Min. Rel. Nancy Andrighi, p. 5 de 9. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=807447&sReg=200502071263&sData=20080903&formato=PDF. Acesso em: 16/01/2012.

Ao analisar o precedente do referido tribunal, a Professora VALESCA BORGES comenta

“O artigo 88, como mencionado com anterioridade, estabelece em seu inciso segundo que será competente a justiça brasileira quando aqui tiver que ser cumprida obrigação. Entendendo que a competência a que trata o artigo supra referido é cumulativa, claro seria a afirmação de serem válidas as cláusulas de eleição de autoridades administrativas estrangeiras para o processamento e decisão de eventual controvérsia entre as partes contratantes.

A validade de escolha da jurisdição brasileira não deveria, por conseguinte, estar baseada na alegação de ser no território brasileiro o cumprimento da obrigação, pressuposto do inciso segundo, do artigo 88, sob pena de transformar de ‘concorrente’ à ‘exclusiva’ a competência na lei aludida. Além de desprestigiar a autonomia das partes na escolha do foro competente para julgar eventuais demandas porventura existentes em suas relações.

Dessa forma, o julgado fortalece o pensamento de que nos casos cujos elementos fáticos se enquadrem em um ou mais supostos do artigo 88 não poderá ser derogada a jurisdição brasileira pela vontade das partes, dando caráter de exclusividade não só a competência descrita no artigo 89 do CPC, mas, também, à competência concorrente.”¹⁶⁴

¹⁶⁴ MOSCHEN, Valesca Raizer Borges. *Derogatio Fori, Possibilidades e Limites no Sistema Brasileiro, Contornos Atualizados com a Recente Decisão do STJ Prolatada no REsp nº 804.306-SP. Pesquisa Enriquecida com uma Breve Análise Comparada do Instituto no Sistema Norte-Americano de Common Law*. In: XVIII Encontro Nacional do CONPEDI, 2009, Maringá. XVIII Encontro Nacional do CONPEDI. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009. p. 3246-3265.

Novo caso trazido à análise do STJ foi a Medida Cautelar 15.398¹⁶⁵ envolvendo de maneira bastante singular a cláusula de eleição de foro estrangeiro. Julgado em 2009, versava originalmente sobre ação declaratória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta por empresa brasileira em face da Petrobrás com o objetivo de suspender exigibilidade de valores da autora, e impedir que fossem tomadas medidas coercitivas com base em eventuais créditos.

Ocorre que as empresas e suas subsidiárias estrangeiras contrataram prestação de serviços de modernização de plataformas de petróleo, e convencionaram o foro inglês como um dos competentes para propositura de ações decorrentes da relação jurídica contratada. Após desentendimentos surgidos durante a execução dos serviços, a empresa brasileira propôs ação na Justiça do Reino Unido, nas quais restou vencida. Alegando limitações da lei inglesa que dariam corpo a seu direito, e ser a interposição de recursos extremamente dispendiosa na Inglaterra, propôs novamente ação no Brasil.

A jurisdição brasileira foi preliminarmente conhecida pelo juízo de piso; mas, reformada a decisão no tribunal em sede de agravo de instrumento, ficou determinada a incompetência da Justiça nacional por haver cláusula contratual eletiva do foro inglês, livremente aceita por ambas as partes durante o trânsito das ações propostas alhures. No STJ, a decisão do Tribunal foi confirmada e a Min. Rel. Nancy Andrichi “aprofundou” doutrinariamente os fundamentos utilizados pelos Desembargadores.

Ressaltou a Min. Relatora que a decisão do Tribunal reflete a aplicação de dois princípios amplamente reconhecidos no direito estrangeiro, mas ainda pouco aplicados no Brasil, a saber: *forum shopping* e *forum non conveniens*.¹⁶⁶ Prosseguiu

¹⁶⁵ STJ. Medida Cautelar nº 804.306/SP, Rel. Min. Nancy Andrichi, j. 02/04/2009. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=870003&sReg=200900516229&sData=20090423&formato=PDF. Acesso em: 16/01/2012.

¹⁶⁶ JATAHY traz resumidamente o conceito dos princípios do *forum shopping* e *forum non conveniens*, o primeiro “consiste na procura, dentre jurisdições de competência concorrente para apreciar determinada lide, daquela onde o autor ou as partes supõem possa ser obtida uma decisão mais favorável aos seus interesses, em razão da lei a ser aplicada, ou em decorrência de normas

sua fundamentação afirmando que tais princípios não encontram eco na legislação brasileira, e que deveria ter sido aplicado o Art. 90 do CPC, que não reconhece a litispendência entre causas ajuizadas perante Tribunais estrangeiros e as causas ajuizadas perante a autoridade judiciária nacional. Assim é que, apenas após a efetiva homologação da sentença estrangeira é que essa poderá ser brasileira e provocar litispendência.¹⁶⁷

O caso concreto, entretanto, não permitiu que a Min. Relatora se limitasse a análise da existência da jurisdição brasileira, impondo análise de outra questão, de todo importante, que foi a verificação do comportamento processual contraditório da recorrente. Ora, verifica-se que houve livre eleição de foro, esta foi acatada pelas partes (tanto que litigaram em jurisdição inglesa), e após resultado insatisfatório, a empresa brasileira decidiu por iniciar outra ação afirmando não ser competente a Justiça estrangeira. Claro está o comportamento contraditório da parte que não pode se ver privilegiado com o deferimento de medida liminar que suspenda os atos tendentes à execução da sentença inglesa. Assim é que, restou assentado no voto da E. Ministra Nancy Andrighi que, apesar de não poderem ser aplicados os princípios do *forum shopping* e *forum non conveniens*, “do mesmo modo que, no direito civil, o comportamento contraditório implica violação do princípio da boa-fé

processuais que permitem maior agilização nos julgamentos”, o segundo confere “ao arbítrio do juízo acionado a possibilidade de recusar a prestação jurisdicional internacional invocada como concorrente e mais adequada para atender aos interesses das partes, ou aos reclamos da justiça em geral. No juízo de valoração são apreciadas minuciosamente questões pertinentes aos interesses privados das partes, assim como o interesse público envolvido”. Assim, os dois princípios são complementares e funcionam juntos para equilibrar a vontade das partes e a efetiva prestação jurisdicional. JATAHY, Vera Maria Barrera. *Do conflito de jurisdições: a competência internacional da justiça brasileira*. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 36 e ss. Ver também NERY JUNIOR, Nelson. “Competência no Processo Civil Norte-Americano: o instituto do *forum non conveniens*”. *Revista de Processo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. Vol 781. pp. 28-32, e BRAND, R. A.; JABLONSKI S. R. *Forum Non Conveniens: History, Global Practice, and Future Under the Hague Convention on Choice of Court Agreements*. New York: Oxford University Press. 2007.

¹⁶⁷ BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “Relações entre Processos Instaurados, sobre a mesma lide civil, no Brasil e em país estrangeiro”. *Revista de Processo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. Vol 781. pp. 28-32

objetiva, é possível também imaginar [...] a violação do mesmo princípio no plano processual”. No processo, então, foi indeferida a medida liminar.

Ressalta-se que esse seria um excelente exemplo para que os Ministros do STJ formasse posicionamento de obstar a atuação da Justiça nacional quando houvesse eleição de foro estrangeiro livre e validamente pactuada pelas partes contratantes, entretanto, este não foi o argumento utilizado para fundamentar o mérito da correta decisão do E. Tribunal.

Em outro caso em que foi analisado se a eleição de foro seria suficiente para afastar a jurisdição nacional, o STJ voltou a decidir de maneira contrária ao que se defende neste trabalho. O Recurso Especial nº 1.159.796¹⁶⁸ tratava de ação proposta por empresa brasileira em face de outra alemã com pedidos de compensação por danos morais, e de cancelamento de gravames de reserva de domínio sobre guindastes decorrente de contrato de arrendamento mercantil que viabilizou sua aquisição. Havia eleição do foro de Stuttgart, na Alemanha como competente.

Proposta a ação, a empresa alemã suscitou a exceção de incompetência da Justiça brasileira, o que foi rejeitado em primeira e segunda instâncias, com alegação da impossibilidade de a cláusula de eleição de foro modificar a competência internacional, sob violação da soberania nacional. O Tribunal destacou ainda que a empresa alemã rompeu a boa-fé objetiva ao se comportar de maneira contraditória (*venire contra factum proprium*), pois havia anteriormente demandado contra a empresa nacional perante autoridade judiciária brasileira. No STJ, o Recurso Especial relatado (novamente) pela Min. Nancy Andrighi reforçou que o posicionamento até então adotado estava alinhado com o posicionamento do STJ, citando decisões anteriormente analisadas neste estudo, merecendo ser confirmado.

¹⁶⁸ STJ. Recurso Especial nº 1.159.796/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30/11/2009. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/jsp/revista/abreDocumento.jsp?componente=MON&sequencial=7391467&formato=PDF>. Acesso em: 16/01/2012.

Diferente foi o posicionamento do STJ, contudo, ao decidir o Recurso Especial nº 1.177.915¹⁶⁹ no qual restou confirmado pela sua ementa que “[a] eleição de foro estrangeiro é válida, exceto quando a lide envolver interesses públicos” citando o já comentado REsp nº 242.383/SP. Cabe analisar os detalhes do caso concreto que indicam novamente a necessidade de outros argumentos para compelir os E. Ministros a votar pela validade da eleição de foro.

Tratava-se no caso de ação proposta por empresa brasileira em face de empresa italiana objetivando a manutenção do contrato entabulado entre as partes ou, alternativamente, indenização pelos prejuízos decorrentes da extinção da relação contratual. Oposta exceção de incompetências pela ré, invocando a existência de cláusula contratual de eleição do foro de Bolonha, na Itália, foi acolhida e reconhecida a ausência de jurisdição brasileira sobre a causa. Decisão confirmada em sede de agravo de instrumento pelo Tribunal, e também pelo STJ neste recurso especial.

Vale observar que o contrato foi realizado na Itália, as obrigações principais e a entrega dos valores também lá devem ser satisfeitas, e a ré italiana não possui domicílio (ou filial) no Brasil; não há, assim, aplicação do Art. 88 do CPC que possibilitaria, em tese, a competência concorrente do Brasil. Não puderam também, em razão das Súmulas 5 e 7, ser analisada a validade das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório.

Menciona-se, em complemento, o voto do Min. Massami Uyeda para ressaltar confusão (infelizmente) comum entre os julgadores brasileiros. O E. Ministro justifica a negativa de provimento com base na incidência da lei italiana, e não brasileira, pelo que existia contrato de importação, fazendo clara confusão entre a determinação da lei aplicável e a jurisdição competente para dirimir o conflito.¹⁷⁰

¹⁶⁹ STJ. Recurso Especial nº 1.177.915/RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 13/04/2010. Disponível em:

https://ww2.stj.jus.br/revistaelectronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=8913189&sReg=201000181955&sData=20100824&sTipo=51&formato=PDF. Acesso em: 16/01/2012.

¹⁷⁰ STJ. Recurso Especial nº 1.177.915/RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 13/04/2010. Voto do Min. Massami Uyeda, p. 1 de 1. Disponível em:

O caso mais recente encontrado no STJ que versa sobre a eleição de foro é o Recurso Especial nº 1.168.547.¹⁷¹ Versa originalmente sobre ação de reparação civil por danos materiais e morais proposta por pessoa física brasileira em face de empresa espanhola por utilização indevida de imagem da autora em sítio eletrônico da recorrente. Havia contrato temporário de trabalho entre a cidadã brasileira e a empresa espanhola para prestação de serviços, no qual constava a eleição do foro espanhol para apreciar eventuais avenças. O contrato foi firmado na Espanha, para prestação de serviços em países da Europa e África, momento em que foram feitas fotos posteriormente utilizadas no sítio eletrônico da ré, sem autorização da autora.

A sentença de piso extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por entender não ser a justiça brasileira competente para examinar e julgar o feito, pois não havia correspondência com os termos do Art. 88 do CPC. Em apelação, contudo, a decisão foi reformada, tendo os Desembargadores reconhecido que podendo a informação ser acessada no território brasileiro, aqui se configurou a ocorrência do fato danoso, configurando hipótese do Art. 88, inciso III do CPC. Este também foi o entendimento do STJ, estabelecendo que a cláusula de eleição de foro estrangeiro não afasta a jurisdição brasileira que, provocada, não pode negar-se a solucionar o conflito em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, acrescentou o E. Min. Relator que é na localidade em que reside e trabalha a pessoa supostamente prejudicada que o evento negativo teria maior repercussão; e ainda que o fato gerador do dano (publicação de fotos sem o consentimento da autora) é posterior ao contrato firmado entre as partes, não sendo aplicáveis as cláusulas.

Como se demonstrou, as mais recentes decisões do STJ demonstram tendência da corte em privilegiar a jurisdição nacional, e não reconhecer a possibilidade de as

https://ww2.stj.jus.br/revistaelectronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=10829413&sReg=201000181955&sData=20100824&sTipo=4&formato=PDF. Acesso em: 16/01/2012.

¹⁷¹ STJ. Recurso Especial nº 1.168.547/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11/05/2010. Disponível em:

https://ww2.stj.jus.br/revistaelectronica/Abre_Documento.asp?sSeq=959347&sReg=200702529083&sData=20110207&formato=PDF. Acesso em: 16/01/2012.

cláusulas de eleição de foro estrangeiro afastarem a jurisdição das autoridades brasileiras, ainda que se tratem das hipóteses de competência concorrente. Assevera-se, ademais, que nos momentos em que foram consideradas competentes as autoridades alienígenas, não havia elementos que conectassem a causa ao Brasil segundo disposição do Art. 88 do CPC. É posicionamento que não coaduna com a moderna doutrina internacionalista, nem com a posição do Brasil como país de destaque nas relações comerciais internacionais.

Espera-se que o STJ reveja o entendimento em futuras decisões e passe a admitir, como já se defendeu, que as partes tem autonomia e capacidade para, no momento de contratar, analisar o foro que política, econômica e juridicamente mais se adequa para dirimir os conflitos oriundos do contrato, *e.g. expertise* do tribunal eleito, tempo para resolução do conflito, reconhecimento judicial. Cabe aos magistrados brasileiros acolher as exceções de incompetência quando houver eleição de foro estrangeiro, reconhecendo a necessidade de garantir segurança jurídicas às relações jurídicas internacionais, na forma eleita pelas partes.

CAPÍTULO III DOS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ENVOLVENDO PATENTES

3.1 DAS PATENTES COMO ESPÉCIES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Inicialmente é preciso que se afaste do tópico a ser estudado para localizar conceitualmente as patentes dentro da propriedade industrial, e essa última, por sua vez, como espécie da propriedade intelectual. Em apertada síntese, tem-se que a propriedade intelectual abrange todos aqueles bens derivados do esforço da inteligência humana que têm ou podem vir a ter um valor intrínseco substancial, seja para os indivíduos, seja para a vida empresarial,¹⁷² estando aí incluídos os direitos autorais¹⁷³ e a propriedade industrial¹⁷⁴. Por sua vez, a propriedade industrial é gênero, do qual são espécies as patentes, os modelos de utilidade, as marcas, os desenhos industriais e as indicações geográficas, nos termos do Art. 2º da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial ou LPI).¹⁷⁵

¹⁷² SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords). *Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias*. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 3.

¹⁷³ A Convenção de Berna, no Art. 2(1), define que direitos de autor englobam a expressão do espírito concretizada pelas obras literárias, científicas e artísticas em qualquer modo ou forma de expressão. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2007/10/decreto75699.pdf>. Acesso em: 22/02/2012. No Brasil também estão protegidas como direito de autor os direitos conexos e a proteção ao software, conforme a Lei dos Direitos Autorais (Lei nº 9.610 de 1998). Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm. Acesso em: 22/02/2012. Carlos Alberto Bittar especifica que os direitos autorais têm natureza estética autônoma, desvinculada de sua origem ou de possível utilização, sendo um fim em si. BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 4ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 8. Os direitos autorais independem de registro para possuírem validade e eficácia, surgindo juntamente com a criação, dispensada qualquer formalidade. E o que remonta o Art. 18 da Lei nº 9.610/98 e também o Art. 5(2) da Convenção de Berna.

¹⁷⁴ A propriedade industrial possui natureza essencialmente utilitária, voltada para aplicação industrial. BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 4ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 8. No Brasil, as patentes, o modelo de utilidade, as marcas, o desenho industrial e as indicações geográficas estão abarcados pela Lei de Propriedade Industrial, nº 9.279/96. Os softwares são regidos por lei própria e são considerados direitos autorais (Lei 9.609/98); ao passo que há ainda a Lei dos Cultivares (Lei 11.484/07) e de Circuitos Integrados (Lei 9.456/97).

¹⁷⁵ A conjugação dos Arts. 8º, 9º, 10º e 15 da lei nº 9.279/96 (LPI) trás com mais detalhes as produções humanas que são passíveis de proteção como bens da propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 22/02/2012.

As patentes, a seu termo, podem ser conceituadas como um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma invenção ou modelo de utilidade¹⁷⁶ por um tempo determinado¹⁷⁷. Assim é que, por certo, está diferido o direito imaterial de exploração exclusiva (patente) do objeto do direito (produto material ou processo denominado reconhecido como invenção).

O objeto desse direito é, segundo a LPI, a criação que propõe solução para um problema útil e não abstrato, e que permita seu implemento em escala industrial, sendo repetível em contexto controlável;¹⁷⁸ ou ainda uma solução técnica para um problema técnico.¹⁷⁹ As referidas soluções alcançam a proteção patentária em duas diferentes subespécies: a patente de invenção e a patente de modelo de utilidade, definidas, respectivamente, nos Arts. 8º e 9º da LPI. A patente de invenção aplica-se aos inventos que atendam aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, e a patente de modelo de utilidade é aquela destinada aos objetos de uso prático e aplicação industrial (ou suas partes) que, modificados pelo ato inventivo, apresentem melhor funcionalidade.¹⁸⁰

¹⁷⁶ BARROS, Carla Eugenia Caldas. O aperfeiçoamento, a dependência, a licença e a propriedade nas patentes. 2002. Tese (doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade de São Paulo, 2002. p. 37.

¹⁷⁷ No Brasil, o tempo de duração da patente de invenção é de 20 anos contados do depósito, ou 10 anos contados da data de concessão; e da patente de modelo de utilidade será de 15 anos contados do depósito, ou 7 anos contados da data de concessão. Art. 40, *caput* e parágrafo único, da lei nº 9.279/96. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 22/02/2012.

¹⁷⁸ Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e, V - repressão à concorrência desleal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 22/02/2012.

¹⁷⁹ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: Patentes*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 1106.

¹⁸⁰ Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato

Entretanto, tais conceitos ainda despertam discussões doutrinárias sobre seu alcance e seu real significado e implicações; é o que destaca CLÁUDIA EUGÊNIA CALDAS BARROS indicando que “a ausência de um conceito positivo de invenção tem implicações controvertidas quanto aos aspectos doutrinários, uma vez que, praticamente, não se fala nas condições da proteção, mas em seu objeto.”¹⁸¹

Assim é que a LPI não trás claramente o conceito de patente¹⁸², mas elenca as características do objeto a serem analisadas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), posterior a provocação do autor do invento ou modelo de utilidade para a obtenção da patente. E, mais adiante, elenca as expressões da inteligência humana que não serão objeto de proteção patentária. Logo, percebe-se opção legislativa pela negação ao relacionar o que não é considerado invenção e modelo de utilidade,¹⁸³ ao invés de conceituar a espécie “patente”.

inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 22/02/2012.

¹⁸¹ BARROS, Cláudia Eugênia Caldas. *Manual de Direito da Propriedade Intelectual*. Aracajú: Evocati, 2007. p. 193.

¹⁸² Os conceitos de patente são construções e interpretações doutrinárias nem sempre pacíficas, como explicita BARBOSA em sua obra dedicada exclusivamente às patentes, na qual são discutidos as nuances e os requisitos para a concessão das patentes no Brasil. BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: patentes*. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2010. pp. 1104-1151.

¹⁸³ Art. 10 Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 22/02/2012.

De toda sorte, “o patenteamento é a proteção mais segura e eficaz, uma vez que tem amparo expresso em lei”¹⁸⁴ e, após ser concedida pelo Estado, institui-se a oponibilidade *erga omnes*, e se concede – ainda que temporariamente – a exclusividade (monopólio) do uso e exploração do invento, o que poderá ser legalmente mitigado através dos contratos de transferência de tecnologia, seja por licenciamento ou por cessão.

3.2 DAS ESPÉCIES DE CONTRATOS INTERNACIONAIS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Os contratos internacionais podem ser definidos como aqueles em que estão potencialmente vinculados a mais de um ordenamento jurídico; e há ainda quem adicione ao elemento jurídico o econômico, vinculado à necessidade de serem os contratos de interesse da economia internacional.¹⁸⁵ Tal ocorrência é ainda mais comum nos dias atuais em que se estreitam as ligações comerciais entre os países, e as fronteiras territoriais não mais são empecilhos para as trocas, inclusive de tecnologia.

Em verdade, como afirma JULIANA VIEGAS, o processo de negociação de um contrato de transferência de tecnologia no Brasil comumente envolve empresas nacionais e empresas estrangeiras (na maioria das vezes, de países tecnologicamente mais desenvolvidos), resultando em contratos internacionais. Para a legislação nacional, o elemento identificador de um contrato internacional é o domicílio das partes (pessoas físicas ou jurídicas), não importando, como se configuram a nacionalidade dessas.¹⁸⁶

¹⁸⁴ BARROS, Cláudia Eugênia Caldas. *Manual de Direito da Propriedade Intelectual*. Aracajú: Evocati, 2007. p. 191.

¹⁸⁵ RODAS, João Grandino. “Elementos de Conexão do Direito Internacional Privado Brasileiro Relativamente às Obrigações Contratuais”. In: RODAS, João Grandino (Coord.). *Contratos Internacionais*. 3^a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 21.

¹⁸⁶ VIEGAS, Juliana L. B. “Aspectos Legais de Contratação na Área de Propriedade Industrial”. In: SANTOS, M. J. P. dos; JABUR, W. P. (Coords). *Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias*. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. pp. 12-13.

Neste momento, nos debruçaremos sobre as diferentes espécies de contratos de transferência de tecnologia, em especial sobre a contratação envolvendo as patentes dentro da perspectiva da propriedade industrial. Para tanto, é indispensável explicitar o que se compreende pelo “gênero” contratos de transferência de tecnologia, e quais são suas “espécies”.

O próprio INPI apresenta conceito para a transferência de tecnologia em seu sitio eletrônico em que consta:

“a transferência de tecnologia é uma negociação econômica e comercial que desta maneira deve atender a determinados preceitos legais e promover o progresso da empresa receptora e o desenvolvimento econômico do país.”¹⁸⁷

O Ato Normativo nº 135 do INPI, de 05/04/1997, por seu turno, define os contratos de transferência de tecnologia como “os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia”.¹⁸⁸ Posteriormente, essa terminologia foi confirmada pela legislação que criou e regulamentou a Contribuição de Intervenção sobre Domínio Econômico (CIDE), que ainda incluiu os contratos de cessão de marcas e patentes como espécies adicionais dos de transferência de tecnologia.¹⁸⁹

¹⁸⁷ INPI. Diretoria de Transferência de Tecnologia – DIRTEC. Disponível em: <http://pesquisa.inpi.gov.br/transferenciadetecnologia.htm?tr2>. Acesso em 21/01/2012.

¹⁸⁸ 1.2. O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia. Ato Normativo nº 135, de 05/04/1997. Disponível em: http://pesquisa.inpi.gov.br/legislacao/atos_normativos/ato_135_97.htm?tr2. Acesso em 21/01/2012.

¹⁸⁹ A CIDE foi criada pela Lei nº 10.168/2000 e regulamentada Decreto nº 3.949/2001. Posteriormente sofreu alterações pela Lei nº 10.332/2001, regulamentada pelo Decreto nº 4.195/2002.

Estão excluídos do “gênero” contratos de transferência de tecnologia outras espécies contratuais que envolvem direitos da propriedade intelectual e industrial, tais como os contratos de pesquisa e desenvolvimento, os contratos de consultoria, as prestações de serviços profissionais e de cooperação técnica.¹⁹⁰

No que tange aos requisitos formais dos contratos de transferência de tecnologia desde a perspectiva da LPI, destaca-se a exigência da forma escrita. Não há dispositivo expresso nesse sentido, entretanto, é requisito que se depreende da também necessária averbação ou registro dos contratos de transferência de tecnologia junto ao INPI (para que esses possuam validade *erga omnes*). Esses e outros aspectos da averbação e registro junto ao INPI serão analisados com maiores detalhes no item 3.3 neste capítulo.

Não há outra exigência de forma especial para os contratos de cessão ou de licenciamento da propriedade industrial. Em verdade, nas palavras de ASSAFIM,

“a LPI brasileira mostra-se extremamente parca no que se refere ao regime de circulação dos direitos de propriedade industrial. ... É precisamente neste aspecto que reside a função integradora do Direito Civil, particularmente no caso da legislação brasileira referente à propriedade industrial, que dedica escassa atenção aos problemas referentes à circulação destes direitos.”¹⁹¹

Ao tratar das espécies de contrato de transferência de tecnologia, traz-se para a discussão os tipos contratuais do Direito Civil que guardam equivalência (em diferentes níveis) com os contratos que envolvem os bens da propriedade industrial. Contudo, não apenas nos tipos contratuais estão as aplicações subsidiárias das regras de direito civil, é preciso aplicar também os princípios e fundamentos abertos

¹⁹⁰ VIEGAS, Juliana L. B. “Aspectos Legais de Contratação na Área de Propriedade Industrial”. In: SANTOS, M. J. P. dos; JABUR, W. P. (Coords). *Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias*. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 12.

¹⁹¹ ASSAFIM, João Marcelo L. *A Transferência de Tecnologia no Brasil: Aspectos contratuais e concorrenciais de propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 90-91.

que terão grande influência na validade e na exequibilidade dos contratos ora discutidos.

Dentre os dispositivos utilizados como função integradora entre a LPI e o CC está que “a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial”¹⁹². Tal referência muito interessa a esse trabalho na medida em que a inclusão da cláusula de eleição de foro está localizada entre as formas de declaração de vontade. As implicações da escolha de jurisdição nos contratos de transferência de tecnologia serão tratadas com mais detalhes no próximo capítulo desta dissertação.

Cada espécie de contrato de transferência de tecnologia será tratada com maiores detalhes nos itens a seguir.

3.2.1 Do Licenciamento Voluntário

Por definição, o contrato de licença é ato bilateral, que concede ao licenciado autorização para uso da marca e/ou exploração da patente, sem que haja transferência de titularidade. Tais contratos serão acordados por tempo limitado ou até o fim da validade do direito concedido pelo Estado, e poderá ser ainda o licenciamento gratuito ou oneroso. A breve previsão da LPI a respeito do licenciamento voluntário das patentes está no Art. 61, e no Art. 139 o das marcas:

Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as

¹⁹² Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 24/01/2012.

especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.¹⁹³

BARBOSA complementa ao afirmar que o licenciamento voluntário

“tem um aspecto puramente negativo: o titular da patente [ou da marca] promete não empregar os seus poderes legais para proibir a pessoa autorizada do uso do objeto da patente [ou da marca]. Tem, porém, um aspecto positivo, qual seja, o titular dá ao licenciado o direito de explorar o objeto da patente [ou a marca], com todos os poderes, instrumentos e meios que disto decorram.”¹⁹⁴

Considerando outro aspecto, os contratos de licença dos bens da propriedade industrial se assemelham ao comodato quando a licença for gratuita, e à locação de bens móveis quando houver remuneração financeira (usualmente o pagamento de *royalties*), e serão aplicados por analogia o disposto nos Arts. 565 a 578 do CC¹⁹⁵ e nos Arts. 579 a 585 do CC, respectivamente.¹⁹⁶

¹⁹³ Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 22/02/2012.

¹⁹⁴ BARBOSA, Denis Borges. “Licenças e Cessões na Propriedade Industrial”. Artigo incluído em BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/apostilas/apostilas.html>. Acesso em: 26/01/2012.

¹⁹⁵ Estabelece o Art. 565, CC sobre a locação de coisas:

Apesar da semelhança entre o licenciamento de bens imateriais, e os tipos contratuais de locação de coisa e do comodato, uma diferença essencial há que ser estabelecida ao considerar-se a ubiquidade dos bens de propriedade industrial, de maneira que esses bens podem ser licenciados, ao mesmo tempo, a pessoas diversas e ainda continuar sendo utilizado pelo titular da patente. Essa diferença, entretanto, não impede a utilização análoga dos dispositivos do Código Civil sobre locação de coisa e comodato ao licenciamento desses bens de propriedade industrial.

Desta forma é que

“[d]esvestida de toda complexidade, porém, a licença pressupõe um direito cujo exercício pode privar o licenciado da exploração da tecnologia, mesmo que dela tivesse inteiro conhecimento, e uma autorização para a exploração, dado por quem tem este direito. A natureza do direito, concedido pelo Estado e oponível contra todos indistintamente, é que caracteriza a licença.”¹⁹⁷

Como já se ventilou nos parágrafos anteriores, a contrapartida para o licenciamento voluntário, tanto no caso das patentes como no das marcas, é o pagamento de *royalties*, regulamentados pelo ainda em vigor Art. 22 da Lei 4.506/64 ao conceituá-los como:

Art. 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 24/01/2012.

¹⁹⁶ Estabelece o Art. 579, CC sobre o comodato:

Art. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 24/01/2012.

¹⁹⁷ BARBOSA, Denis Borges. “Licenças e Cessões na Propriedade Industrial”. Artigo incluído em BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/apostilas/apostilas.html>. Acesso em: 26/01/2012.

“os rendimentos de qualquer espécie decorrente do uso, fruição ou exploração de direitos tais como: [...] c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio”¹⁹⁸

Claro está, portanto, que nos contratos de licenciamento, o pagamento de royalties se dá pela exploração da patente ou pelo uso da marca, ao contrário do que ocorre com as demais espécies, em que o pagamento é devido pela tecnologia em si, ou pelos produtos de sua aplicação.¹⁹⁹

3.2.2 Dos Contratos de Cessão (“Venda”)

Nas palavras de JULIANA VIEGAS,

“em matéria de propriedade industrial, entende-se por ‘cessão’ o instrumento pelo qual uma patente, desenho industrial ou uma marca são transferidos permanentemente de uma parte a outra”.²⁰⁰

A cessão provocará, portanto, uma mudança de titularidade dos direitos sobre a propriedade industrial cedida, de maneira que o contrato de cessão no âmbito da

¹⁹⁸ Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais; c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4506.htm. Acesso em: 28/01/2012.

¹⁹⁹ BARBOSA, Denis Borges. “Tipos de Contratos de Propriedade Industrial e Transferência de Tecnologia”. Artigo incluído em BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/apostilas/apostilas.html>. Acesso em: 26/01/2012.

²⁰⁰ VIEGAS, Juliana L. B. “Contratos Típicos de Propriedade Industrial: contratos de cessão e de licenciamento de marcas e patentes; licenças compulsórias”. In: SANTOS, M. J. P. dos; JABUR, W. P. (Coords). *Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias*. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 89.

propriedade industrial é tipo equivalente ao contrato de compra e venda de bem móvel, quando for a cessão onerosa, ou equivalente à doação quando a cessão for gratuita, e serão aplicados por analogia o disposto nos Arts. 481 a 504 do CC²⁰¹ e nos Arts. 538 a 554 do CC²⁰², respectivamente.

Como se estabeleceu, podem ser transferidos permanentemente de uma parte a outra através de contratos de cessão: as patentes, as marcas, e os desenhos industriais. Por serem essas espécies de propriedade industrial de registro obrigatório, a cessão poderá referir-se ao pedido depositado perante o INPI, ou ao registro do bem já concedido pela autarquia federal.²⁰³

Independente de já haver sido concedido o registro, ou de ainda tratar-se de pedido depositado, os contratos de cessão de bens da propriedade industrial não apresentam grandes complexidades formais, mas o INPI exige que sejam lavrados

“constando da necessária descrição das partes, do objeto da cessão (que deve ser preciso e completamente identificado), do preço (exceto nas cessões gratuitas, como é óbvio), das condições de pagamento (quando for o caso) e das disposições diversas aplicáveis.”²⁰⁴

²⁰¹ Estabelece o Art. 481, do CC sobre a compra e venda:

Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 24/01/2012.

²⁰² Estabelece o Art. 538, do CC sobre a doação:

Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 24/01/2012.

²⁰³ Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 22/02/2012.

²⁰⁴ VIEGAS, Juliana L. B. “Contratos Típicos de Propriedade Industrial: contratos de cessão e de licenciamento de marcas e patentes; licenças compulsórias”. In: SANTOS, M. J. P. dos; JABUR, W. P. (Coords). *Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias*. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 91.

No caso das patentes, a transmissão poderá ser total ou parcial, conforme compreenda a totalidade ou não dos direitos transmissíveis, mas é importante ressaltar que não se pode ceder total ou parcialmente o objeto do direito sobre a patente. Logo, a transmissão parcial se dará quando o negócio jurídico impuser limites à área geográfica, por exemplo; mas, em respeito ao princípio da unidade inventiva, não poderá dividir a patente em seus direitos elementares, como o de fabricar, o de efetuar a primeira venda, etc.

3.2.3 Das Outras Espécies de Contratos de Transferência de Tecnologia

Além dos contratos de licenciamento voluntário e os de cessão (discutidos supra), existem outras espécies de contratos de transferência de tecnologia que serão ora tratados de forma mais objetiva e sintética. Em comum, estas outras espécies possuem o objeto do contrato referindo-se a espécies de propriedade industrial não passíveis de registro junto ao INPI, e estão classificadas como o fornecimento de tecnologia (mais conhecido pela expressão inglesa *know-how*), os serviços técnicos de assistência técnica e científica, e os contratos de franquia.

3.2.3.1 Do Fornecimento de Tecnologia

O INPI, em um guia básico sobre contratos de transferência de tecnologia define os contratos de fornecimento de tecnologia como aqueles “que objetivam a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais e serviços.”²⁰⁵ É que, frequentemente, o que se compra não é uma técnica, um processo, ou produto novo, mas os dados da experiência no uso da técnica em escala industrial; por isso o uso da expressão inglesa *know-how*, em tradução livre o “saber fazer”.

²⁰⁵ INPI. Guia Básico sobre Contratos de Transferência de Tecnologia. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/contratos/pdf/tipos_de_contrato.pdf. Acesso em: 27/01/2012.

Nesse diapasão, o conceito de tecnologia, desde o âmbito dos contratos ora discutidos, se consolida como “o conjunto de conhecimentos técnicos, científicos, comerciais, administrativos, financeiros ou de outra natureza, de caráter e utilidade práticos, para uso empresarial ou profissional”²⁰⁶. Logo, tecnologia *lato sensu* incluirá tanto objetos secretos (aí então denominados *trade secrets*), quanto de domínio público (simplesmente *know-how*), caracterizados pelo seu valor econômico oriundos de pesquisa e desenvolvimento, ou experiências e vivências empresariais.

Estabelece a autarquia federal que, para que o contrato de fornecimento de tecnologia seja averbado, possuirão como objeto indicação detalhada do produto e/ou processo, bem como o setor industrial em que será aplicada a tecnologia. E ainda, que o prazo deve estar relacionado com à necessidade de capacitação da empresa (em geral, 5 anos, passíveis de renovação por igual período desde que devidamente justificado).²⁰⁷

Verdade é que os contratos de fornecimento de tecnologia (não patenteada, como já se diferenciou) não são, na maioria dos casos, ajustados de maneira independente, uma vez que implicam quase sempre em serviços de treinamento e de assistência técnica, que serão discutidos a seguir.

3.2.3.2 *Dos Serviços de Assistência Técnica e Científica*

A LPI não trás definição expressa sobre o que seriam os contratos de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT); assim, recorre-se a cartilha do INPI sobre contratos de transferência de tecnologia que os conceitua como aqueles que “estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou

²⁰⁶ VIEGAS, Juliana L. B. “Contratos de Fornecimento de Tecnologia e de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Serviços Técnicos”. In: SANTOS, M. J. P. dos; JABUR, W. P. (Coords). *Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias*. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 147.

²⁰⁷ INPI. Guia básico sobre Contratos de Transferência de Tecnologia. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/contratos/pdf/tipos_de_contrato.pdf. Acesso em: 27/01/2012.

prestação de serviços especializados²⁰⁸. Isto é, são contrato em que há prestação de serviços dependentes de tecnologia especializada, mas sem que haja transmissão de conhecimento out *know-how* do contratado para o contratante.

A cartilha ainda acrescenta que tais contratos deverão ser registrados junto ao INPI se estiverem relacionados com a atividade fim da empresa, ou quando técnico brasileiro prestar serviços em equipamentos e/ou máquinas no exterior gerando qualquer tipo de documento.²⁰⁹ Há ainda listagem dos serviços que não serão registrados junto ao INPI por não estar caracterizada a transferência de tecnologia, incluindo aí os serviços técnicos profissionais tais quais as consultorias financeiras, comerciais e jurídicas, entre outros serviços.²¹⁰

Os contratos de SAT, por determinação da autarquia federal deverão conter ainda o custo em função do número de homens/hora ou dia detalhado por tipo de técnico e o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado. A prática contratual

²⁰⁸ INPI. Guia básico sobre Contratos de Transferência de Tecnologia. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/contratos/pdf/tipos_de_contrato.pdf. Acesso em: 27/01/2012.

²⁰⁹ INPI. Guia básico sobre Contratos de Transferência de Tecnologia. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/contratos/pdf/tipos_de_contrato.pdf. Acesso em: 27/01/2012.

²¹⁰ INPI. Relação de atividades/serviços dispensados de averbação por este Instituto por não caracterizarem transferência de tecnologia, nos termos do Art. 211, da Lei no 9279/96: 1. Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária, etc.); 2. Beneficiamento de produtos; 3. Homologação e certificação de qualidade de produtos brasileiros, visando a exportação; 4. Consultoria na área financeira; 5. Consultoria na área comercial; 6. Consultoria na área jurídica; 7. Consultoria visando participação em licitação; 8. Estudos de viabilidade econômica; 9. Serviços de "marketing"; 10. Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira e, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios; 11. Serviços de manutenção de software sem a vinda de técnicos ao Brasil, prestados, por exemplo, através de "help-desk"; 12. Licença de uso de software sem o fornecimento de documentação completa em especial o código-fonte comentado, conforme Art. 11, da Lei no 9609/98; 13. Aquisição de cópia única de software; 14. Distribuição de software. Disponível em: http://pesquisa.inpi.gov.br/transferenciadetecnologia/servicos_dispensados_de_averbacao.htm?tr2. Acesso em 21/01/2012.

determina que a forma mais usual de pagamento pelo SAT são valor fixo por unidade vendida e percentual sobre o preço líquido de venda.

No âmbito legislativo, os SAT serão regulados analogicamente pelos arts. 593 a 609 do CC aplicáveis a quaisquer serviços, excluídos os sujeitos às leis trabalhistas ou à lei especial. E frequentemente estarão relacionados a outras transações que exijam acompanhamento de técnico especializado.

3.2.3.3 *Dos Contratos de Franquia*

As franquias possuem tamanha relevância para o comércio moderno que foram objeto de lei específica no Brasil pela Lei nº 8.955/94. O Art. 2º do referido diploma explicita a definição de franquia de forma bastante abrangente, *in verbis*:

“Art. 2º Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.”

De fato, os contratos de franquia são verdadeiros aglomerados de outras espécies de contratos de transferência de tecnologia, reunindo em um só instrumento concessões temporárias de direitos envolvendo uso de marcas e prestação de serviços de assistência técnica, no mínimo, podendo ser combinados também com o fornecimento de tecnologia e com a licença de patentes.

BARBOSA afirma que os contratos de franquia podem ser considerados casos extremos dos contratos de fornecimento de tecnologia acrescidos significativamente dos signos distintivos (marcas, *trade dress*, padronização visual, etc.), na medida em que o franqueado estrutura sua empresa segundo padrões previamente

estabelecidos; dessa forma, passa a “disfarçar-se” para alcançar com máxima eficiência a clientela potencial do franqueador.²¹¹ Ao se identificar com o modelo da franquia, o franqueado passa a beneficiar-se não só dos objetos do contrato, mas também de todo investimento realizado pelo franqueador, como, por exemplo, os destinados a propaganda e marketing.

A diferença básica entre o contrato de franquia e o de licença é que no primeiro há envolvimento direto do franqueador na administração do negócio do franqueado, enquanto no segundo tal presença não é verificada.

A Lei de Franquias estabelece algumas cláusulas obrigatórias para todos os contrato de franquia convencionados no Brasil, entre elas a chamada “Circular de Oferta” que descreve detalhadamente (em seu Art. 3º) a forma como o franqueador trabalha, incluindo a organização das informações financeiras, os bens da propriedade industrial envolvidos, a maneira como se processará a transferência de tecnologia, entre outras.

Será obrigatório ainda a estipulação a respeito da delimitação territorial e da exclusividade da atuação, fatores intrínsecos a natureza franquadora, já que a limitação concorrencial direta é parte essencial desses contratos. O INPI estabelece complementarmente que deverá constar do contrato de franquia o valor a ser pago a título de remuneração, usualmente envolvendo “taxa de franquia (valor fixo pago no início da negociação); taxa de royalties (percentual sobre o preço líquido de vendas); taxa de publicidade (percentual sobre vendas)”²¹².

²¹¹ BARBOSA, Denis Borges. “Tipos de Contratos de Propriedade Industrial e Transferência de Tecnologia”. Artigo incluído em BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/apostilas/apostilas.html>. Acesso em: 26/01/2012.

²¹² INPI. Guia básico sobre Contratos de Transferência de Tecnologia. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/contratos/pdf/tipos_de_contrato.pdf. Acesso em: 27/01/2012.

3.3 DA NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO OU REGISTRO DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA JUNTO AO INPI

Em localização histórica, o INPI recebeu, desde sua criação pela Lei nº 5.648 de 11/12/1970 e a promulgação do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/1971)²¹³, a função de analisar os contratos de transferência de tecnologia vinculados ao Brasil, e o poder discricionário de decidir sobre a averbação (ou não) desses contratos.²¹⁴

Até a metade da década de 80, em razão do cenário político vivenciado não só no Brasil, mas em toda a América Latina, a atuação do INPI estava direcionada para limitar a influência direta da tecnologia estrangeira, sob a escusa de substituição de importações para estimular o desenvolvimento tecnológico nacional.²¹⁵ É o que explicita ARRUDA em 1984, segundo o qual houve duas fases no que tange averbação dos contratos de transferência de tecnologia junto ao INPI: a primeira entre 1972 e 1979, quando o INPI buscou regular a saída de capital para o estrangeiro, impondo cláusulas obrigatórias e proibidas aos contratos, e exigindo que esse fosse submetido a consultas prévias antes mesmo da assinatura; e a segunda fase, a partir de 1981, que aumentou ainda mais o escrutínio sobre os contratos e passou a permitir a contratação de tecnologia estrangeira apenas quando não houvesse similar possível no Brasil.²¹⁶

²¹³ Hoje revogada e substituída pela Lei nº 8.279/1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 22/02/2012.

²¹⁴ Antes da criação do INPI, e da promulgação do Código de Propriedade Industrial, a averbação dos contratos de licenças de marcas e patentes era parte da função do Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI), e os contratos de transferência de tecnologia eram registrados junto à Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), posteriormente substituída pelo Banco Central do Brasil.

²¹⁵ VIEGAS, Juliana L. B. "Contratos Típicos de Propriedade Industrial: contratos de cessão e de licenciamento de marcas e patentes; licenças compulsórias". In: SANTOS, M. J. P. dos; JABUR, W. P. (Coords). *Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias*. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 66.

²¹⁶ ARRUDA, Mauro Fernando Maria. A recente Orientação do INPI sobre Transferência de Tecnologia. In: *Anais do IV Seminário Nacional da Propriedade Industrial da ABPI*. Rio de Janeiro: ABPI, 1984. p. 223-224.

É apenas com a abertura do mercado brasileiro ao comércio exterior e aos investimento estrangeiros na década de 90 que percebe-se uma mudança na postura do INPI para flexibilizar a averbação e registro dos contratos de transferência de tecnologia, bem como a remessa de *royalties* ao exterior. Tal postura liberalizante consolidou-se com a entrada em vigor da LPI em 1997, e com a emissão do Ato Normativo nº 135 que “normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia”²¹⁷.

Por disposição legal, serão averbados e registrados junto ao INPI aqueles contratos que impliquem transferência de tecnologia, sejam entre empresas nacionais, ou entre empresas nacionais e empresas estrangeiras (com sede ou domicílio no exterior).²¹⁸ Serão objeto de averbação ou anotação, os contratos de cessão de marcas e patentes, e o licenciamento de uso de marca e de exploração de patentes, eis que ficam a margem do ato concessivo do direito; os demais tipos contratuais de transferência de tecnologia serão objeto de registro junto à referida autarquia federal.

A função primeira do registro e averbação desses contratos junto ao INPI é a de dar publicidade aos contratos e fazer com que esses produzam efeitos em relação a terceiros. Ainda que os bens da propriedade industrial sejam legalmente considerados bens móveis pela LPI²¹⁹, os contratos de transferência de tecnologia, por força da mesma lei, recebem tratamento análogo ao das transações imobiliárias, que necessitam do registro para que sejam oponíveis *erga omnes*. No caso dos

²¹⁷ 1.2. O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia. Ato Normativo nº 135, de 05/04/1997. Disponível em: http://pesquisa.inpi.gov.br/legislacao/atos_normativos/ato_135_97.htm?tr2. Acesso em 21/01/2012.

²¹⁸ Ato Normativo nº 135, de 05/04/1997. Disponível em: http://pesquisa.inpi.gov.br/legislacao/atos_normativos/ato_135_97.htm?tr2. Acesso em 21/01/2012.

²¹⁹ Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 22/02/2012.

contratos de transferência de tecnologia, os efeitos iniciam-se a partir da data de publicação na Revista do INPI.²²⁰

É posterior a essa publicação, que os licenciados poderão fazer valer os direitos da propriedade industrial contra possíveis terceiros violadores.²²¹ Insta salientar, entretanto, que a tal possibilidade não envolve a validade do contrato de transferência de tecnologia, pois, uma vez firmados entre as partes, somente o judiciário poderá declarar, na medida em que for provocado e em conformidade com as situações do caso concreto, se o contrato entre as partes é válido ou inexistente, segundo as regras de direito material aplicáveis.

Verdade é que a necessidade de registro e averbação dos contratos de transferência de tecnologia junto ao INPI tem aspectos outros além daqueles reflexos à propriedade industrial em si, demonstrados supra. Tem-se o aspecto fiscal, vez que, apenas havendo averbação e registro do contrato junto ao INPI, poderão as despesas com *royalties* ou demais remunerações financeiras por transferência de tecnologia pagos a não-residentes ser objeto de dedutibilidade fiscal para fins de imposto de renda.²²² O cambial, exercido para permitir e controlar

²²⁰ Para a licença de marcas e patentes, estabelece a LPI em seus arts. 62 e 140 (com redação idêntica): “O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.; § 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.” E no que tange aos contratos de transferência de tecnologia, dispõe “Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.” Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 23/02/2012.

²²¹ Redação (quase) idêntica dos parágrafos únicos dos arts. 61 e 139, versam que o licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente e/ou da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos. Apenas diferem sobre a espécie de direito da propriedade industrial em tela. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 23/02/2012.

²²² Para essa função auxiliará a Receita Federal no controle do Imposto de Renda daqueles que deduzem despesas decorrentes de contratos de transferência de tecnologia, para que atendam aos limites legais estabelecidos pela Portaria nº 436, de 30 de dezembro de 1958. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/Portaria436.pdf>. Acesso em: 22/01/2012. A necessidade de registro e averbação prévias também estão previstas no Art. 12, §2º da Lei nº 4.131/62 (ainda em vigor), nos Art. 292, inciso IV, alínea a (para *royalties* pagos pelo uso de patentes), Art. 292, inciso V,

a remessa de divisas em moeda estrangeira ao exterior, como remuneração dos contratos de transferência de tecnologia.²²³ E também os aspectos anticoncorrenciais, com o controle da livre concorrência e a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, apesar desse último estar diminuído pela competência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) criado em 1994.²²⁴

Ainda é possível incluir o aspecto político da atuação do INPI, variando ao longo dos anos e com as políticas governamentais vigentes em cada momento histórico do país, especificamente àquelas relacionadas ao desenvolvimento tecnológico adotada pelo Governo Federal. Já se demonstrou, em breve traçado histórico, que o INPI atuava até a década de 90 como corroborador das políticas de substituição de importações e de estímulo à capacitação interna das empresas nacionais, tendo restringido a remessa de *royalties* ou remunerações por transferência de tecnologia e interferido diretamente nas cláusulas contratuais que lhe eram apresentadas. Nos dias atuais, contudo, tais ações limitadoras não mais se justificam, e o órgão permanece atuando como implementador de políticas governamentais, mas agora de forma diversa, buscando proteger o licenciados ou receptores de tecnologia

alínea a (para *royalties* pagos pelo uso de marcas), Art. 293, inciso I (para pagamentos a título de assistência técnica, científica administrativa ou semelhante), e Art. 355, todos do atual Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 3.000/99). Disponíveis em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4131.htm e <http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/rir/Livro2.htm>. Acesso em: 22/01/2012.

²²³ Essa atividade é corroborada pela atuação do Banco Central do Brasil no controle cambial relativo a saída de divisas em pagamento de *royalties*. Foi regulado inicialmente pelo Art. 9º da Lei nº 4.131/62, e posteriormente alterado com a substituição da Superintendência da Moeda e do Crédito pelo Banco Central do Brasil e as publicações da Circular do Banco Central nº 2.816/98 e da Carta-Circular nº 2.795/98. Disponíveis em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4131.htm; http://pesquisa.inpi.gov.br/legislacao/outros/circular_2816_1998.htm?tr6; e http://pesquisa.inpi.gov.br/legislacao/outros/circular_2795_1998.htm?tr6.

²²⁴ O CADE foi criado como autarquia pela Lei nº 8.884/94 com atribuição principal de prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/Lei8884.pdf>. Acesso em: 22/01/2012. Há publicação no Diário Oficial da União (DOU) em 30/06/1997 sobre convênio entre o INPI e o CADE no sentido de colaboração e troca de informações com relação à preservação da ordem econômica em matéria de transferência de tecnologia.

nacionais, mediante objeção a cláusulas consideradas leoninas ou prejudiciais à livre concorrência.²²⁵

Nesse diapasão, está a discussão a respeito da possibilidade de inclusão da cláusula de eleição de foro nos contratos de transferência de tecnologia, em especial àquelas que elegem a jurisdição estrangeira para dirimir as avenças oriundas do contrato. Esse tema será tratado em separado no capítulo a seguir.

²²⁵ Decreto nº 5.147/2004, Anexo I, Art. 13 “À Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros compete: I - analisar e decidir quanto à averbação de contratos para exploração de patentes, uso de marcas e ao que implique transferência de tecnologia e franquia, na forma da Lei nº 9.279, de 1996, de modo alinhado às diretrizes de política industrial e tecnológica aprovadas pelo Governo Federal”. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5147.htm. Acesso em: 24/01/2012.

CONCLUSÃO

1. Até o início do século XIX, prevalecia o *lex loci contractus*, e o territorialismo para determinar a lei aplicável e o foro competente nos poucos casos de conflitos internacionais. A partir do século XIX, ganha relevância a autonomia da vontade, que passa a ser historicamente conceituada apenas para permitir a escolha pelas partes da lei aplicável ao conflito.

2. No século XX, a discussão se amplia juntamente com o comércio internacional, e passam a surgir convenções e regulamentos multilaterais e regionais que consagram a autonomia da vontade não só na perspectiva da escolha da lei aplicável, mas também a determinação pelas partes do foro competente, ou ainda do apontamento de um árbitro para dirimir eventuais conflitos.

3. Apesar de intimamente relacionados, a escolha da lei material aplicável ao caso concreto não determina o foro competente, e *vice versa*. A lei aplicável e o eventual conflito de leis possui implicações de direito material, enquanto o foro de eleição e o conseqüente conflito de jurisdição implicações de direito processual.

4. Os limites volitivos para escolha da lei ou da jurisdição são determinados pelo exercício da soberania nacional de cada Estado, estando determinados, respectivamente, pela competência legislativa e judiciária de cada ordenamento jurídico. Apesar da clara diferença, contudo, o judiciário brasileiro já confundiu esses dois conceitos em decisões que deveriam versar apenas sobre o reconhecimento da cláusula de eleição de foro.

5. As cláusulas de eleição de foro são fenômeno crescente e irreversível no cenário mundial; e seu objetivo maior é de garantir eficiência e segurança jurídica àqueles que contratam no cenário internacional. Por óbvio, as relações de interdependência entre os Estados no mundo atual não coadunam com posicionamentos isolacionistas, sendo imperativo o respeito ao *pacta sunt servanda* e a autonomia da vontade das partes para livre e inequivocamente escolher o foro competente para processar e julgar litígios oriundos de contratos internacionais.

6. Já existem formalizações no cenário internacional a respeito do foro de eleição, sendo os expoentes mais recentes o Regulamento de Bruxelas I, e a Convenção de Lugano da UE, e a Convenção da Haia no campo multilateral; já no panorama nacional o maior indicativo é a versão original apresentada ao Senado do anteprojeto do novo Código de Processo Civil Brasileiro.

7. A cláusula de eleição de foro pode produzir dois efeitos para o Estado eleito, o primeiro o da *derrogatio fori*, em que resta afastada a jurisdição daquele país que, a despeito do foro de eleição teria jurisdição para conhecer da causa; e o segundo o da *prorrogatio fori*, através da qual tal Estado tem sua jurisdição prorrogada para hipótese não prevista em seu ordenamento, podendo processar e julgar litígio que antes não poderia.

8. A vontade das partes em determinar jurisdição está, contudo, restrita às hipóteses de competência concorrente (em oposição à competência absoluta) dos Estados, estabelecidas por cada ordenamento jurídico. É possível que a referida competência absoluta se determine em razão da matéria, e.g. contrato de consumo, ações relativas a imóveis, ou em razão de ofensa à ordem pública ou à soberania nacional.

9. O foro de eleição pode ser determinado de maneira exclusiva ou não exclusiva, respectivamente, permitindo o acionamento de apenas uma corte ou jurisdição, expressamente excluídas todas as demais; ou deixando ao critério da parte autora, no momento da propositura da ação, a escolha da jurisdição dentre àquelas elencadas no contrato. A segunda possibilidade incita o fenômeno do *fórum shopping*, já que a requerente possivelmente optará por jurisdição que seja mais afeta aos seus argumentos, podendo restar prejudicado o equilíbrio entre as partes.

10. Apesar de ser comum a utilização da cláusula de eleição de foro em contratos internacionais, o seu reconhecimento judicial nem sempre é aceito. O não reconhecimento possui dois âmbitos: a) a existência de divergência entre as cortes de países distintos, no sentido de não reconhecimento da validade da sentença estrangeira, ainda que o contrato dispusesse sobre a eleição de foro; ou b) a não

aceitação de que a parte escolha o foro de determinado país – diverso ou não de onde o caso se apresente – para exercer jurisdição.

11. Uma das grandes dúvidas em se tratando da eleição de foro está no comportamento das autoridades judiciárias acionadas quando for outra a jurisdição escolhida pelas partes. Defende-se que sendo o foro acionado diverso do eleito, o primeiro deverá extinguir o processo sem julgamento do mérito, considerando-se incompetente para a causa e alertando o requerente que é vedado o *venire contra factum proprium*, desde que, por óbvio haja alegação do requerido nesse sentido. A necessidade da alegação do requerido se dá, a seu turno, em razão da possibilidade da submissão tácita a jurisdição outra que não a indicada nas cláusulas contratuais. Entretanto, esse não é o comportamento usualmente verificado na jurisprudência, em especial no Brasil que permanece como imã de todas as causas aqui apresentadas.

12. Outra dúvida que permeia a discussão do item 11 supra diz respeito à exequibilidade das decisões tomadas por foro diverso do eleito pelas partes. Sobre essa questão, conclui-se que, com base na Resolução nº 9, o descumprimento da vontade das partes não impede a homologação da sentença estrangeira pela STJ, já que o processo homologatório não permite que o juízo nacional adentre nas questões de mérito.

13. Resta ainda uma situação possível que desloca o julgamento da avença para outro foro que não o escolhido, qual seja quando as autoridades judiciárias indicadas no contrato resolvem recusar a jurisdição sob argumento do *forum non conveniens*, ou seja, alegando que outra é a jurisdição que melhor atende os interesses das partes e da justiça. Seguindo solução apresentada pela Convenção da Haia, não tal possibilidade não deve prosperar, por defender-se que as partes, durante as negociações do contrato, são as mais indicadas a sopesar o custo-benefício de cada jurisdição.

14. Analisando especificamente a cláusula de eleição de foro perante o ordenamento jurídico brasileiro, percebe-se que tal instrumento volitivo é expressamente admitido para os contratos domésticos, nos termos do Art. 111 do

CPC, e da Súmula 335 do STF. A dúvida permanece, entretanto, quando se trata de contratos internacionais, em especial àqueles que elegem foro estrangeiro e afastam a jurisdição nacional.

15. A doutrina majoritária defende a compatibilidade da eleição de foro nos contratos internacionais com o sistema legal brasileiro, em razão da própria diferença estabelecida pelo CPC em determinar situações de competência internacional exclusiva e outras de competência concorrente. O argumento contrário a referida compatibilidade funda-se no caráter de ordem pública das regras de competência, o que a impediria de ser modificada pelas partes. Esse argumento, contudo, não deve prevalecer, na medida em que não há modificação da competência, e sim respeito à autonomia da vontade das partes que preferiu indicar outra jurisdição para processar e julgar causas sobre as quais as autoridades nacionais apenas possuem competência concorrente (e não absoluta!).

16. Em que pesem os argumentos doutrinários, ainda não há posicionamento firme da jurisprudência pátria sobre o reconhecimento da cláusula de eleição de foro nos contratos internacionais, destacando-se quatro julgados (REsp 505.208/AM de 2003, 242.383/SP de 2005, REsp 251.438/RJ de 2000, e REsp 804.306/SP de 2008) que refletiram o comportamento dual dos Tribunais pátrios, tendo nos dois primeiros casos sido admitida a eleição de foro, e nos dois últimos a validade negada.

17. No CPC atual, estão estabelecidos nos Arts. 88 a 90 as regras sobre competência internacional; respectivamente, tem-se norma versando sobre a competência concorrente, a absoluta, e a negativa de litispendência internacional. Em verdade, o emprego do vocábulo “competência” nesses casos é inadequado. Competência é medida da jurisdição, e, portanto, os artigos tratam dos limites do exercício jurisdicional do Estado brasileiro, e não da distribuição de competências entre seus órgãos internos.

18. O Art. 88 traz em seus incisos, respectivamente, expressão dos princípios processuais universais do *actor sequitur forum rei* (inciso I) e do *actor sequitur forum executionis* (inciso II), e da atração da jurisdição pela ocorrência do fato em território nacional (inciso III). Deduz-se que quando se tratarem das hipóteses elencadas

nesse artigo, as partes poderão manifestar-se a respeito da *prorrogatio* ou *derrogatio fori*, e tal declaração não imputa ofensa à ordem pública ou à soberania nacional. Adiciona-se que o animus do legislador ao determinar a própria competência não pode ser o de tolher a liberdade do cidadão que livremente pactua seus acordos, e que uma interpretação mais próxima dos ditames axiológicos do atual estágio do Direito, indica não ser mais possível ignorar a vontade das partes expressada nos negócios jurídicos. Dessa forma, reconhecer a *derrogatio fori* (da mesma forma que a *prorrogatio fori*) não fere a competência soberana do Brasil, mas indica respeito a vontade das partes e garante segurança jurídica às relações comerciais internacionais.

19. O Art. 89 do CPC elenca as hipóteses de competência exclusiva da justiça nacional. Nesse ponto, não há discussão a respeito de limites e possibilidades. É sem efeito perante a jurisdição brasileira a cláusula de eleição de foro que eleja jurisdição alienígena para julgar causas relativas a bens imóveis situados no Brasil, ou proceder a inventário e partilha de bens aqui situados. Em existindo decisão estrangeira conflitante, essa última não será homologada pelo STJ e, portanto, jamais surtirá efeito dentro do território nacional.

20. O NCPD fez correção do vocábulo “competência” indevidamente utilizado pelo atual CPC conforme discutido no item 17 supra, e passou a usar o título: Limites da Jurisdição Brasileira e Cooperação Internacional para apresentar as novas regras a esse respeito. A versão original do NCPD apresentava três grandes mudanças nos contornos e limites da jurisdição internacional desde a perspectiva do ordenamento brasileiro, então elencados no artigo 21, III, artigo 23, parágrafo único, e artigo 24. Contudo, foi posteriormente apresentada ao Senado uma nova versão reordenando os Arts. 21 e 23 para 22 e 24, e suprimindo o anterior Art. 24.

21. O Art. 22, III da versão atual do NCPD (antigo Art. 21, III na versão original) traz referencia expressa à possibilidade de as partes, expressa ou tacitamente submeterem-se à jurisdição internacional. Era grande a expectativa sobre esse inciso, que traz pela primeira vez explicitamente norma sobre a *derrogatio fori*, ou seja, a possibilidade de as partes atraírem para a jurisdição brasileira conflito derivados da relação contratual internacional.

22. O atual art. 24, parágrafo único do NCPC (antigo Art. 23, parágrafo único na versão original) acrescenta uma ressalva necessária ao artigo 90 do CPC, e o coloca em conformidade com os pilares da Convenção da Haia, ressaltando a atuação do judiciário nacional caso o Brasil ratifique tratado internacional ou acordo bilateral que faça previsão do reconhecimento da litispendência internacional. O legislador brasileiro mostra assim, para o resto do mundo, o seu compromisso com as obrigações internacionalmente assumidas, bem como sua intenção de corroborar para a cooperação internacional.

23. Infelizmente, as alterações significativas sobre jurisdição internacional encerraram-se nos dois artigos citados supra, e, por enquanto, a maior das alterações foi excluída do escopo do NCPC. É que a versão original inseria expressamente no cenário jurídico brasileiro o reconhecimento da cláusula de eleição de foro nos contratos internacionais, e, mais que isso, expressamente reconhecia sua eficácia como instrumento revelador da autonomia da vontade das partes, condicionada ao objeto não ser de competência exclusiva do Estado brasileiro. Ecoando com a doutrina internacionalista, defende-se que o Art. 24 da versão original do NCPC deve ser reconduzido ao projeto, confirmando o posicionamento do Brasil como *player* internacional, respeitador da autonomia da vontade das partes, e promovedor da segurança jurídica e previsibilidade das relações multinacionais.

24. A análise da jurisprudência pátria sobre a cláusula de eleição de foro, desde a perspectiva das ações propostas no exterior podem ser divididas em duas espécies, as trazidas para as autoridades judiciais nacionais através dos pedidos de concessão de *exequatur* às CR, e as apresentadas pelo pedido de homologação de sentenças estrangeiras.

25. Nos casos de concessão de *exequatur* às CR e nos de homologação de sentença estrangeira, apesar de já ter havido decisão em sentido contrário, a posição atual do STJ é de não considerar o respeito à cláusula de eleição de foro como requisito para que tais atos estrangeiros surtam efeitos no território brasileiro. Isso se justifica porque os efeitos da eleição de foro devem ser discutidos pela

justiça na qual for proposta a ação originária, já que não cabe ao STJ análise da matéria de fundo ou a apreciação de questões pertinentes ao *meritum causae*.

26. A análise dos casos de eleição de foro estrangeiro nas ações propostas no Brasil não permite fixar posicionamento majoritário concernente à compatibilidade (ou não) desse instrumento volitivo com o ordenamento jurídico brasileiro. Claro que essa discussão apenas se situa quanto às hipóteses de competência concorrente das autoridades brasileiras; sobre às situações de competência absoluta, não há dúvidas: as partes não podem convencionar sobre o foro.

27. Dentre os oito casos levados ao STF para exame da validade da eleição de foro estrangeiro, e da competência (ou não) da justiça brasileira, em três casos o foro de eleição foi reconhecido como válido, e a competência das autoridades brasileiras afastadas. Os argumentos mais utilizados foram de que o art. 12 da então LICC havia sido flexibilizado e, portanto, não haveria infração à lei federal pela escolha do foro; outro fundamento confirmava que, exceto nos casos de competência absoluta, ou em que houvesse violação à soberania nacional ou à ordem pública, as partes estariam livres para convencionar sobre o melhor foro para dirimir seus conflitos. É preciso destacar, entretanto, que nos outros cinco casos em que o STF rejeitou a validade do foro de eleição, apenas em um foi apresentado argumento contrário a manifestação da autonomia da vontade das partes, mas esse não foi posicionamento unanime, tendo havido manifestação também pela não aceitação do foro eleito em razão de não ter sido inequívoca a escolha da parte. Em todos os demais julgamentos a validade da cláusula foi afastada porque em alguns casos restou configurado contrato de adesão, e em outros foi verificado vício da vontade no desígnio dos envolvidos. Admira-se as decisões e fundamentações dos julgados apreciados pelo STF, demonstrando pensamento vanguardista, considerando-se que estas decisões proveem da década de 50.

28. Os onze julgados do STJ analisados neste trabalho diluem-se no tempo desde 1989 até os dias atuais, entretanto, não se verificou posicionamento idêntico ao do STF a favor do reconhecimento das cláusulas de eleição de foro no Brasil. Das onze jurisprudências analisadas, sete não reconheceram a possibilidade de a cláusula de eleição de foro afastar a competência concorrente da Justiça nacional.

A fundamentação reside essencialmente em atrair como um imã superpotente todas as causas que guardam qualquer relação com o ordenamento jurídico brasileiro, ainda que se trate de hipótese do Art. 88 do CPC; há ainda julgados em que o argumento expande-se para afirmar que as normas de competência internacional concorrente são normas de ordem pública, e assim, não podem ser afastadas pela vontade das partes. É posicionamento que abertamente desrespeita o *pacta sunt servanda* e que não coaduna com a moderna doutrina internacionalista, nem com a posição do Brasil como país de destaque nas relações comerciais internacionais.

29. Importa ainda destacar que nas outras quatro causas levadas à apreciação do STJ, as situações fáticas muito corroboraram para que fosse reconhecida a cláusula de eleição do foro estrangeiro como válida, e se afastasse a jurisdição brasileira. Por certo, nos casos em que o STJ segue a linha defendida nesta dissertação, os detalhes casuísticos não guardam correlação com o sistema legal brasileiro, nem estão presentes nenhuma das hipóteses do art. 88 do CPC; ou ainda, era hipótese de nítido comportamento contraditório da parte que alegava a incompetência, em razão de já ter sido vencida em foro alienígena, ou por já ter litigado no Brasil contra a mesma empresa. Assim é que aponta-se a falta de coragem dos E. Ministros do STJ para aplicar a *derrogatio fori* e abster-se de julgar a causa em razão do foro de eleição.

30. As mais recentes decisões do STJ demonstram tendência da corte em privilegiar a jurisdição nacional, e não reconhecer a possibilidade de as cláusulas de eleição de foro estrangeiro afastarem a jurisdição das autoridades brasileiras, ainda que se tratem das hipóteses de competência concorrente. Assevera-se, ademais, que nos momentos em que foram consideradas competentes as autoridades alienígenas, não havia elementos que conectassem a causa ao Brasil segundo disposição do Art. 88 do CPC.

31. A propriedade intelectual *lato sensu* está dividida entre os direitos autorais e conexos e os direitos da propriedade industrial. Esses últimos ainda estão subdivididos em espécies nomeadas: patentes, os modelos de utilidade, as marcas, os desenhos industriais e as indicações geográficas. Tais espécies são reguladas pela LPI e pelos regulamentos e atos normativos do INPI.

32. A LPI estabelece que as espécies de propriedade industrial deverão ser registradas para que o Estado conceda ao desenvolvedor o monopólio de exploração sobre aquele bem resultado do esforço intelectual humano. Cada espécie de propriedade industrial possui requisitos próprios para seu registro, e também condições para sua manutenção e exploração, entretanto, nem sempre seu conceito objetivo está disponível, como é o caso das patentes.

33. Os bens da propriedade industrial são frequentemente objeto de negociação na esfera internacional que resultam em diversos tipos de contratos internacionais de transferência de tecnologia. Tal ocorrência é ainda mais comum nos dias atuais em que se estreitam as ligações comerciais entre os países, e as fronteiras territoriais não mais são empecilhos para as trocas, inclusive de tecnologia.

34. Os contratos de transferência de tecnologia estão definidos pelo Ato Normativo nº 135 do INPI como os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas), os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), os contratos de franquia, e os contratos de cessão de patentes e marcas.

35. O licenciamento voluntário garante ao licenciado autorização para uso da marca e/ou exploração da patente, sem que haja transferência de titularidade. São espécies equivalentes ao tipos contratuais do comodato quando a licença for gratuita, e à locação de bens móveis quando houver remuneração financeira (usualmente o pagamento de *royalties*).

36. Os contratos de cessão caracterizam-se por haver transferência definitiva de titularidade, entre as partes contratantes, dos direitos de propriedade industrial objeto do pacto. São tipos equivalentes ao contrato de compra e venda de bem móvel, quando for a cessão onerosa, ou equivalentes à doação quando a cessão for gratuita.

37. Os contratos de fornecimento de tecnologia são mais conhecidos pela expressão inglês “know-how”, e estão conceituados como aqueles “que objetivam a

aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais e serviços. Nesse contexto, percebe-se que o que se compra não é um produto, mas os dados da experiência técnica em escala industrial. Frequentemente, esses contratos estão associados a outros tipos de contratos de transferência de tecnologia.

38. A cartilha do INPI sobre contratos de transferência de tecnologia os diferencia os contratos de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT) dos demais por estipularem as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados. São contratos de licenciamento voluntário levados ao extremo, com o objetivo de disfarçar o franqueado para alcançar com máxima eficiência a clientela potencial do franqueador.

39. Os contratos de franquia são objeto de lei específica (Lei nº 8.955/94). E restam individualizados como sendo verdadeiros aglomerados de outras espécies de contratos de transferência de tecnologia, reunindo em um só instrumento concessões temporárias de direitos envolvendo uso de marcas e prestação de serviços de assistência técnica, no mínimo, podendo ser combinados também com o fornecimento de tecnologia e com a licença de patentes.

40. Relevantíssimo destacar, apesar da equivalência com outros tipos contratuais do CC, o caráter único de ubiquidade dos direitos de propriedade industrial, já que esses bens podem ser licenciados, ao mesmo tempo, a pessoas diversas e ainda continuar sendo utilizado pelo titular da patente, por exemplo.

41. O INPI é ainda o órgão responsável por averbar os contratos de transferência de tecnologia. A averbação dos contratos no INPI acarretam essencialmente os seguintes efeitos: a) dar publicidade aos contratos e permitir a produção de efeitos perante terceiros; b) garantia de remessa de remuneração à parte estrangeira; c) permissão para o franqueador efetuar a dedutibilidade fiscal dos valores remetidos.

42. A averbação dos contratos junto ao INPI possui os efeitos supra citados, mas não é da averbação junto ao INPI que se depende a validade dos contratos de

transferência de tecnologia. Uma vez firmados entre as partes, somente o judiciário poderá declarar, na medida em que for provocado e em conformidade com as situações do caso concreto, se o contrato entre as partes é (in)válido ou (in)existente, segundo as regras de direito material aplicáveis. Assim é que a partir da assinatura o contrato possui validade entre as partes, mas somente alcançará efetividade *erga omnes* após o registro e averbação junto ao INPI.

43. Durante o desenrolar da atuação do INPI, vários foram os requisitos formais, e outros nem tanto para a averbação dos contratos de transferência de tecnologia. Insta destacar que o Instituto atuava até a década de 90 como corroborador das políticas de substituição de importações e de estímulo à capacitação interna das empresas nacionais, tendo restringido a remessa de *royalties* ou remunerações por transferência de tecnologia e interferido diretamente nas cláusulas contratuais que lhe eram apresentadas. Atualmente, contudo, essa postura se viu modificada, e a intervenção do INPI limita-se aos requisitos formais estabelecidos por lei, por seus atos normativos ou regulamentos.

44. A determinação de jurisdição de um Estado sobre um conflito oriundo de contratos internacionais de transferência de tecnologia envolvendo patentes depende da verificação de três questões: a) existência de conexão entre a causa e o ordenamento jurídico; b) se o foro pode (usando de poder discricionário ou de regras processuais específicas) declinar a jurisdição em favor da escolha das partes, ainda que esteja presente elemento conectivo; e c) se há limitação da lei material.

45. A princípio, os Estados nacionais tendem a não abdicar da jurisdição sobre a propriedade industrial, como é o caso das patentes, especialmente porque envolvem o registro desses direitos ou a averbação dos contratos de transferência de tecnologia em seu território nacional, e assim são consideradas matérias de ordem pública e afetas à soberania nacional.

46. Contextualizado o problema, as grandes dúvidas que o permeiam são: a) existe ofensa ao ordenamento jurídico brasileiro nas previsões de preservação da ordem pública e soberania nacional – em especial quando ocorre a *derrogatio fori* em favor de jurisdição estrangeira?; b) qual será o comportamento do judiciário

pátrio quando as circunstâncias processuais referirem-se à validade das patentes como questão incidental alegada em matéria de defesa, ou como questão principal do processo?; e c) qual será esse comportamento quando houver violação das obrigações contratuais?

47. Sobre a possibilidade de *derrogatio* ou *prorrogatio fori* desde a perspectiva dos contratos de transferência de tecnologia envolvendo patentes brasileiras, não há disposição legislativa ou resposta jurisprudencial específica. Cabe aos operadores do direito analisar o ordenamento jurídico nacional, em conjunto com os princípios que o norteiam, e também as iniciativas convencionais multilaterais (como a Convenção da Haia) para iluminar as eventuais situações, e chegar as respostas pretendidas.

48. Inicialmente, é preciso afirmar que os litígios oriundos de contratos internacionais de transferência de tecnologia envolvendo patentes não estão relacionados a nenhuma das hipóteses do Art. 89 do CPC. As patentes, assim como os demais bens da propriedade industrial são considerados bens móveis pelo Art. 5º da LPI.

49. Quanto à ofensa à soberania nacional e à ordem pública, há que sopesar opinião doutrinária defendendo o caráter de ordem pública das normas que regem a transferência de tecnologia. Esse, contudo, não é o posicionamento mais atual e majoritário da doutrina, que destaca os contratos de transferência de tecnologia como possuindo objetos amplamente negociáveis, e descreve ainda modificação no posicionamento do INPI que na década de 90 extrapolava sua área de atuação para defender políticas econômicas do governo. Hoje, tal comportamento não é mais admitido, estando o INPI limitado aos requisitos jurídico-formais envolvidos na concessão do privilégio de propriedade industrial, sendo cediço que os atos administrativos não podem ser arbitrários e divorciados do ordenamento jurídico nacional. Entretanto, a admissão da cláusula de eleição de foro nos contratos de transferência de tecnologia não se deve necessariamente ao convencimento do referido Instituto da compatibilidade dessa com o ordenamento brasileiro, mas do diminuto contingente responsável por analisar esses contratos.

50. No que tange à validade da patente, é preciso separar a problemática em duas situações, a primeira analisando os casos em que a (in)validade é suscitada como ação autônoma, e a segunda quando é arguida em matéria de defesa. No primeiro caso, o Art. 57 da LPI afirma que o INPI deverá intervir no feito que discute a validade da patente por ele concedida, isso porque os direitos da propriedade industrial refletem o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, e apenas o órgão que o concedeu poderá examinar sua nulidade com efeito *erga omnes*. O INPI, na condição de autarquia federal, possui ainda foro privilegiado nos termos do art. 109, I da CF. Claro está, portanto, que em razão da competência absoluta *ratione personae*, dos efeitos de oponibilidade *erga omnes*, e da nulidade *ex tunc* da patente questionada em procedimento judicial específico, as partes não podem convencionar sobre a escolha do foro quando a validade da patente for questionada como questão principal do processo.

51. Se a validade da patente for discutida, contudo, como matéria prejudicial de processo que discuta outra matéria principal, o entendimento quanto a admissibilidade da derrogação do foro é outro. A arguição de nulidade da patente em matéria de defesa não autoriza o juiz eleito a decretar a nulidade da patente, mas o autoriza a, no caso concreto, verificar se a concessão da patente foi indevida e, assim confirmada, decidir a respeito da validade da patente brasileira *incidenter tantum*. Outra alternativa, é a de sobrestar o feito e solicitar informações ao órgão responsável pelo registro. Malgrado exista tal oportunidade, o juiz deve considerar o tempo necessário para essa manifestação, e refletir sobre a possibilidade de prestação jurisdicional em tempo justificável para solucionar o conflito a ele apresentado. Esses posicionamentos ainda são conturbados na doutrina nacional, e não há experiência jurisprudencial equivalente para auxiliar na compreensão.

52. A terceira e última problemática a respeito da possibilidade de ser respeitada a cláusula de foro nos contratos internacionais de transferência de tecnologia envolvendo patentes é quando o litígio se deve ao descumprimento de obrigações contratuais. Nessa perspectiva, tem-se que os contratos em tela cuidam da utilização ou alienação dos bens da propriedade industrial, direitos disponíveis das partes que possuem liberdade para sobre eles contratar. Ainda que do descumprimento contratual decorram infrações civis ao bem da propriedade

industrial, as partes terão o condão de, no momento da contratação, decidirem em conjunto a jurisdição mais interessante e bem preparada para dirimir eventuais avenças. Apesar de defender-se esse argumento, cabe crítica a LPI que foi em demasiado sucinta ao tratar dos contratos de transferência de tecnologia, perdendo a oportunidade de explicitar as práticas aceitáveis (ou não) quando se tratam desses contratos.

53. Verificando-se que, na construção jurídica nacional (legislativa e jurisprudencial) não há solução clara para os problemas decorrentes da presença da cláusula de eleição de foro nos contratos de transferência de tecnologia envolvendo patentes, buscou-se na experiência multilateral internacional da Convenção da Haia indicativos de como deveria ser o tratamento dessas questões, observando o que seria compatível com o ordenamento jurídico brasileiro.

54. Vê-se que a Convenção da Haia é instrumento internacional que propõe regulamentos e princípios para o estabelecimento das cláusulas de eleição de foro, os quais garantam o seu cumprimento e efetividade, tanto no momento do processamento da causa, quanto da sua execução. Seus pilares são: a) o foro contratualmente eleito deve comprometer-se a exercer jurisdição sobre o caso que lhe for apresentado; b) qualquer foro diverso daquele contratualmente eleito deve declinar de conhecer e julgar a causa, em favor do foro eleito; e c) as sentenças proferidas pelo foro eleito devem ser prontamente reconhecidas e cumpridas. Seu objetivo final é que a cláusula de eleição de foro obtenha reconhecimento dos Estados compatível com sua relevância no comércio internacional, e que esse instrumento garanta o respeito da escolha das parte de forma que haja segurança jurídica nas relações internacionais.

55. Após diversas rodadas de negociações, a Convenção trouxe, no que tange aos direitos de propriedade industrial, saídas específicas para a problemática do foro de eleição diante dos contratos de transferência de tecnologia. Celebrou-se que estariam excluídas do escopo da Convenção as matérias de validade e violação dos direitos de propriedade intelectual (exceto dos direitos de autor e conexos), e a validade dos registros públicos. A justificativa para a exclusão sedia-se na problemática do princípio da territorialidade inerente aos direitos de propriedade

industrial, que varia de acordo com cada jurisdição, e também pela influência da ordem pública e da soberania nacional.

56. Não obstante, a própria Convenção estabeleceu exceção da exceção, objetivando evitar que as partes esquivem-se do ali disposto ao alegar matérias de validade ou violação dos direitos de propriedade industrial em sede de defesa processual. Logo, conferiu ao foro eleito a competência para processar e julgar os conflitos que versem sobre essas matérias, quando estes forem trazidos em sede prejudicial. Nesses casos, entretanto, as decisões apenas terão validade *inter partes*. Possibilitou, ainda, a suspensão do processo para a definição da validade dos citados direitos na jurisdição que o concedeu, a ser determinada tal necessidade pelo juiz, considerando os elementos do caso concreto.

57. De tal sorte, é desejável que os países admitam a autonomia da vontade da partes como critério de determinação da jurisdição competente, em especial quando se tratar de contratos com motivação claramente internacional. Ainda sim, há de se considerar os desafios jurisprudenciais sobre a problemática, indicando a necessidade de se fundamentar uma concepção concreta quanto a Cláusula de Eleição de Foro, não apenas no contexto internacional – como foi realizado com o advento da Convenção da Haia –, mas também no contexto nacional – como se objetivou fazer no NCPC antes das modificações decorrentes da votação no Senado em dezembro de 2010.

58. Retrocede o Estado brasileiro, e, infelizmente, no esteio do que nos privou o Senado de obter significativo avanço nas relações contratuais internacionais, resta corroborar com a doutrina citada nesta dissertação no sentido que, embora permaneça não havendo previsão expressa da aceitação da cláusula de eleição de foro nos contratos internacionais, ela é sim instrumento possível de ser reconhecido e admitido como eficaz pela jurisprudência brasileira.

59. Os legisladores (por enquanto) nos deixaram órfãos de significativo avanço. Espera-se que os magistrados possam então tomar para si a iniciativa de no futuro próximo entender como ideal, e ainda, ousamos dizer como coerente e racional, a análise das cláusulas de eleição de foro como instrumento eficaz (guardadas as

exceções e situações descritas para sua aplicação) sem grandes dúvidas, e sem a necessidade de corroborações fáticas.

REFERÊNCIAS

ABDALLA, A. A. *International Protection of Intellectual Property Rights: In Light of the Expansion of Electronic Commerce*. Oxford: Trafford Publishing. 2005.

ADOLFO, L. G.; MORAES, R. (coord.). *Propriedade Intelectual em Perspectiva*. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2008.

AGUIAR JÚNIOR, R. R. *Indenização por violação de direitos de propriedade intelectual*. Boletim da ABPI, n. 56, p. 4-7, ago. 2004.

AGUIAR JÚNIOR, R. R. *Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdição Internacional*. In: Revista de Direito Renovar, n. 16, pp. 1-16, jan/abr. 2000. In: Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo: Nova série, v. 3, n. 6, pp. 189-203, jul.dez. 2000. In: Universitas/Jus, n. 6, pp. 97-118, jan./jun. 2001. Em: Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, v. 2, n. 21, pp. 15-31, set. 2000.

AGUILAR, M. M. C. *Convención sobre los Acuerdos de Elección de Foro*. DeCITA – Revista de Direito do Comércio Internacional: temas e atualidades, São Paulo, n. 5/6, p. 608-618, 2006.

ALMEIDA, Ricardo Ramalho. *Breves reflexões sobre eleição de foro estrangeiro e a competência concorrente do Judiciário brasileiro*. In: RODAS, João Grandino (coord.). Contratos internacionais. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

ALVIM, José Manoel Arruda. *Competência Internacional*. Revista de Processo. Rio de Janeiro. n. 7/8, p. 15-49, jul./dez. 1977.

AMARAL, Antonio Carlos, et al. *Direito do Comércio Internacional: aspectos fundamentais*. 2ª ed. São Paulo: Lex Editora, 2006.

ARAUJO, Nadia de. *Convenção da Haia sobre Escolha de Foro e Brasil: Necessidade de sua Adoção*. Revista Brasileira de Arbitragem, n. 18, 2008.

ARAUJO, Nadia de. *Convenção de Haia de 2005 inspira Projeto de Código de Processo Civil com Norma Sobre Cláusula de Eleição de Foro em Contratos Internacionais*. Blog jurídico: Conferência da Haia de Direito Internacional em Debate. Disponível em: <<http://haiaemdebate.blogspot.com/>>.

ARAUJO, Nadia de. *Contratos internacionais e a jurisprudência brasileira: lei aplicável, ordem pública e cláusula de eleição de foro*. In: RODAS, João Grandino (coord.). *Contratos internacionais*. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

ARAUJO, Nadia de. *Contratos Internacionais: autonomia da vontade, Mercosul e Convenções Internacionais*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

ARAUJO, Nadia de. *Direito Internacional privado: teoria e prática brasileira*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

ARROYO, Diego Pedro Fernandes (coord.). *Derecho Internacional Privado de los Estados del MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay*. Buenos Aires: Zavalia, 2003.

ARROYO, Diego Pedro Fernandes; MARTIN N. GONZÁLES. (coord). *Tendências Y Relaciones Derecho Internacional Privado Americano Actual*. México: Editorial Porrúa. 2010.

ARROYO, Diego Pedro Fernandes. Competência judicial internacional: questões e elementos para uma regulamentação interamericana. Palestra e texto apresentado no Congresso de Processo Civil Internacional, realizado nos dias 05-07.10.2009 na Universidade Federal do Espírito Santo. UFES, 2009.

ARRUDA, Mauro Fernando Maria. A recente Orientação do INPI sobre Transferência de Tecnologia. In: Anais do IV Seminário Nacional da Propriedade Industrial da ABPI. Rio de Janeiro: ABPI, 1984.

ASENSIO, P. A. M. *Applicable Law in the Absence of Choice to Contracts Relating to Intellectual or Industrial Property Rights*", Yearbook of Private International Law, vol.

X, 2008, pp. 199-219. Documento depositado en el archivo institucional EPrints Complutense <http://eprints.ucm.es>.

ASENSIO, P. A. M. *La Protección Transfronteriza de los Bienes Inmateriales en el Comercio Internacional*. Cursos de Derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz 2008, Universidad del País Vasco, pp. 365-446. Documento depositado en el archivo institucional EPrints Complutense <http://eprints.ucm.es>.

ASENSIO, P. A. M. *Recognition and Enforcement of Judgments in Intellectual Property Litigation: The CLIP Principles*, Forthcoming in J. Basedow, T. Kono and A. Metzger (eds.), *Intellectual Property in the Global Arena - Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US* (2010). Documento depositado en el archivo institucional EPrints Complutense <http://eprints.ucm.es>.

ASSAFIM, João Marcelo L. *A Transferência de Tecnologia no Brasil: Aspectos contratuais e concorrenciais de propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

BARBI, Celso Agrícola. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1998, v. I.

BARBOSA MOREIRA, J. C. *Temas de Direito Processual*. 5ª série. São Paulo: Saraiva, 1988.

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *Relações entre Processos Instaurados, sobre a mesma lide civil, no Brasil e em país estrangeiro*. *Revista de Processo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. Vol 781.

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Vol. V – Arts. 476 a 565. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *Problemas relativos a Litígios Internacionais*. In: Temas de Direito Processual Civil. 5ª série, Rio de Janeiro, Forense, 1998, v. I.

BARBOSA, Denis Borges. “Licenças e Cessões na Propriedade Industrial”. Artigo incluído em BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/apostilas/apostilas.html>.

BARBOSA, Denis Borges. “Tipos de Contratos de Propriedade Industrial e Transferência de Tecnologia”. Artigo incluído em BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/apostilas/apostilas.html>.

BARBOSA, Denis Borges. *A Disciplina dos Contratos de Transferência de Tecnologia*. In: A Propriedade Intelectual no Século XXI. Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pp. 699-715.

BARBOSA, Denis Borges. *Contratos em Propriedade Intelectual*. Apostila V do LL.M. em Direito Empresarial do IBMEC.

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: Patentes*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BARRAL, Welber; PIMENTEL L. O. (Org). *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento*. Florianópolis: Fundação Boiteux. 2006.

BARRAL, Welber; PIMENTEL L. O. (Org). *Teoria Jurídica e Desenvolvimento*. Florianópolis: Fundação Boiteux. 2006.

BARRAL, Welber. *Direito Internacional: normas e práticas*. Florianópolis: Fundação Boiteux. 2006.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. O aperfeiçoamento, a dependência, a licença e a propriedade nas patentes. 2002. Tese (doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade de São Paulo, 2002.

BARROS, Cláudia Eugênia Caldas. *Manual de Direito da Propriedade Intelectual*. Aracajú: Evocati, 2007.

BASSO, Maristela. *O direito internacional da propriedade intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

BAUMANN, R.; CANUTO, O.; GONÇALVES, R. *Economia internacional: teoria e experiência brasileiras*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

BINENBOJM, G.; FILHO, J. S. C.; CRAMER, R. *O Devido Processo Legal e o Controle dos Atos do INPI*. In Seminário Nacional da Propriedade Intelectual: a contribuição da propriedade intelectual para a aceleração do crescimento, 27., 2007. Rio de Janeiro. Anais ... Rio de Janeiro: ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 2008.

BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 4ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008,

BLACK, V. *The Hague Choice of Court Convention and the Common Law*. Uniform Law Conference of Canada. Charlottestown, Prince Edward Island. Sept. 2007.

BRAND, Ronald A.; JABLONSKI S. R. *Forum Non Conveniens: History, Global Practice, and Future Under the Hague Convention on Choice of Court Agreements*. New York: Oxford University Press. 2007.

BRAND, Ronald. A. Forum Selection and Forum Rejection in US Courts: One Rationale for a Global Choice of Court Convention. *In: Reform and Development of Private International Law*. Festschrift for Sir Peter North, Jamer Fawcett, Oxford University Press, 2002.

BRAND, Ronald. A. *The 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements: commentary and documents*. Nova York: Cambridge University Press, 2008.

BRAND, Ronald. A.; HERRUP, P. M. *The 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements: Comentary and Documents*. Cambridge: Cambridge University Press. 2005.

BRASIL. SENADO FEDERAL. Parecer apresentado como versão substitutiva ao PLS 166/2010 em 24/10/2010. Disponível em: <http://www.amperj.org.br/emails/relatorio-Valter-Pereira-24112010.pdf>.

BREVIGLIERI, E. M. B.; SOARES, D. M. V. *Contratos Internacionais Firmados no Brasil: a possibilidade de escolha da legislação aplicável mediante a lei de arbitragem*. Revista Eletrônica do Curso de Direito do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, vol. 3, n. 3, mar/2008, pp. 1-24.

BRUIN, M. S. *Transnational Litigation: jurisdiction and procedure*. Dublin: Thompson Round Hall, 2008.

BUREAU PERMANENTE DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. *Report of the experts meeting on the intellectual property aspects of the future Convention on jurisdiction and foreign judgments in civil and commercial matters*. The Hague: HCCH publications, 2001.

CAETANO, Marcello. *Direito Constitucional*. Vol. I/169, Forense: 1977. *Apud*: SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 9. ed., revista. 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 1993.

CÂMARA, Alexandre. F. *Lições de Direito Processual Civil*. v. 1. 18º ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008.

CAMARGO, L. F. *Breves considerações sobre contratos internacionais e autonomia da vontade*. Disponível em <http://www.lfg.com.br>. Disponível em:

<http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1677483/breves-consideracoes-sobre-contratos-internacionais-e-autonomia-da-vontade-lucas-furiati-camargo>.

CARNEIRO, Athos Gusmão. “Competência internacional concorrente. Art. 88 do CPC e o foro de eleição”. *Revista Forense*. Rio de Janeiro: Forense, 2001. Vol. 352.

CARNEIRO, Athos Gusmão. *Jurisdição e Competência*. 14 ed., São Paulo: Saraiva, 2005.

CARR Q.C., H. *Intellectual Property Litigation*. Palestra proferida no Oxford Intellectual Property Research Center em 22/11/2005. Disponível em: <http://www.oiprc.ox.ac.uk/papers/EJWP1105.pdf>.

CARVALHO, P. L. (coord.). *Propriedade Intelectual: estudos em homenagem à Professora Maristela Basso*. Curitiba: Juruá, 2005.

CASTELLS, Manuel. *A sociedade em rede*. 6ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008.

CASTRO, Amílcar de. *Direito Internacional Privado*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977.

CASTRO, Amílcar de. *Lições de Direito Processual Civil e Direito Internacional Privado*. São Paulo: Editora do Brasil, 2000.

CHISUM, D. S. *Common Law and civil Law approaches to patent claim interpretation: ‘fence posts’ans ‘sign posts’*. In VAVER, D.; BENTLY, L. *Intellectual Property in the new Millennium*. New York: Cambridge.

CINTRA, Antonio Carlos Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. *Teoria Geral do Processo*. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2003.

COUND, J. J. et al. *Civil procedure, cases and material*. 6 ed. St. Paul: West Publishing Co., 1993.

CRETELLA NETO, José. *Contratos Internacionais: cláusulas típicas*. Campinas: Millennium Editora, 2011.

D'AMATO, A.; LONG, D. E. *Underlying Theories of International Intellectual Property Protection*. In: *International Intellectual Property Law*. London: Kluwer Law International, 1997. p. 26-83.

DE NARDI, Marcelo. "Eleição de foro em contratos internacionais: uma visão brasileira". In: RODAS, João Grandino (coord.). *Contratos Internacionais*. 3^a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

DE PAULA, A Cláusula de Eleição de Foro do Protocolo de Olivos e seus Efeitos Contraproducentes para o MERCOSUL. *Rev. Esc. Direito, Pelotas*, 6(1): 167-200, Jan.-Dez./2005, pp. 167-200.

DENT, C. *Patents as Administrative Acts: Patent Decisions for Administrative Review?* *Sydney Law Review*, pp. 691-714, n. 30, 2008.

DINIZ, Maria Helena. *Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretada*. 5^a ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 314.

DINWOODIE, G. B. *Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?* University of Oxford: Legal Research Paper Series. Paper no. 52/2009. November 2009. 51 *William & Mary L. Rev.* Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1502228>.

DINWOODIE, G. B. *International Intellectual Property Litigation: A Vehicle for Resurgent Comparativist Thought?* 49 *American Journal of Comparative Law* 429 (2001).

DINWOODIE, G. B. *The International Intellectual Property System: Treaties, Norms, National Courts, and Private Ordering*. May, 2007. pp. 61-114.

DOGAUCHI, Masato. *The Draft Hague Convention On Exclusive Choice of Court Agreements 2004*. In: MIN, Y. T.; LIN, T. Y.; NAKANO; SAITO A.; DOEAUCHI, M. *Evolution of Party Autonomy in International Civil Disputes*. Singapore: LexisNexis. 2005.

DOLINGER, Jacob. *Direito Internacional Privado – parte geral*. 9^a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

DOLINGER, Jacob. *Ordem pública mundial, ordem pública verdadeiramente internacional no direito internacional privado*. In: Revista de Informação Legislativa, v. 23, n. 90, pp. 205-232, abr./jun. 1986.

DOUGAUCHI, Masato; HARTLEY, Trevor. *Explanatory Report on the 2005 Hague Choice of Court Agreements Convention*. The Hague: HCCH publications, 2007. Disponível em: <http://www.hcch.net/upload/expl37e.pdf>.

DOUGAUCHI, Masato; LIN, Tan Yock; MIN, Yeo Tiong; NAKANO, Shunichiro; SAITO, Akira. *Evolution of Party Autonomy in International Civil Disputes*. Singapura: Utopia Press, 2005.

DREBES, J. S. O Contrato Internacional à Luz do Direito Internacional Privado Brasileiro. Revista Eletrônica de Direito Internacional, vol. 6, 2010, pp. 190-212. Disponível em: <http://www.cedin.com.br/revistaeletronica/volume6/>.

DREXL, J.; KUR, A. *Studies in Industrial Property and Copyright Law: Intellectual Property and Private International Law*. vol. 24. Portland: Hart Publishing, 2005.

EUROPEAN MAX-PLANCK GROUP ON CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY (CLIP). *Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property: the draft*. March 25, 2011.

FAWCETT, James J.; TORREMANS, Paul. *Intellectual Property and Private International Law*. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press, 2011.

FIORI, J. L. *O poder global e a nova geopolítica das nações*. São Paulo: Boitempo, 2007.

FLORES, C. *Segredo Industrial e o Know-How: Aspectos Jurídicos Internacionais*. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris. 2008.

FONTES, A. R. C.; TORRES, A. C. E.; SALOMÃO, L. F. *A Competência em Matéria de Propriedade Intelectual*. In Seminário Nacional da Propriedade Intelectual: a contribuição da propriedade intelectual para a aceleração do crescimento, 27., 2007. Rio de Janeiro. Anais ... Rio de Janeiro: ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 2008, p. 32-38.

FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. *A lei e o foro de eleição em tema de contratos internacionais*. In: RODAS, João Grandino (coord.). *Contratos Internacionais*. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

FRIEDENTHAL, Jack H. KANE, Mary Kay & MILLER, Arthur R. *Civil Procedure*. St. Paul, Minnesota, West Publishing Co. 1985.

GARCIA JÚNIOR, Armando Alvares. *Foro Competente e Lei Aplicável aos Contratos Internacionais*. São Paulo: LTr, 2002.

GARNETT, R. *The Hague Choice of Court Convention: Magnum Opus or Much Ado about Nothing?* Journal of Private International Law, v. 5, n. 1, 2009.

GARRO, Alejandro M. *Forum non conveniens: disponibilidad y adecuación em los foros latinoamericanos desde una perspectiva comparada*. DeCITA – Revista de Direito do Comércio Internacional: temas e atualidades, São Paulo, n. 4, 2005.

GELLER, P. E. *International Intellectual Property, Conflicts of Laws and Internet Remedies*. Journal of Intellectual Property Rights, vol. 10, 2005.

GONÇALVES, C. R. *Direito Civil Brasileiro*. 3º ed. São Paulo: Editora Saraiva. 2007.

GONÇALVES, R. *Economia política internacional: fundamentos teóricos e as relações internacionais no Brasil*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

GOTTSCHALK, E.; MICHAELS R.; RÜHL G.; HEIN J. V. *Conflict of Laws in a Globalized World*. New York: Cambridge University Press. 2007.

GRECCO FILHO, Vicente, *Direito Processual Civil Brasileiro*, 11ªed., São Paulo: Saraiva, 1991.

GUERRA, Marcel Victor Magalhães e; MOSCHEN, Valesca Raizer Borges. *Compatibilidade de Sistemas – Necessidade de Quebra de um Modelo de Atribuição de Competência Internacional Rígido: Artigos 88 e 89 do CPC*. In: XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, 2009, São Paulo. Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, 2009.

GUERRA, Marcel Victor Magalhães e; MOSCHEN, Valesca Raizer Borges. *Influência da Common Law no Brasil. Questão relacionada ao Forum Shopping: afinal é possível a um juiz nacional derrogar sua competência internacional com base na doutrina estrangeira do forum non conveniens?*. In: XIX Congresso Nacional do CONPEDI, 2010, Fortaleza. Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, 2010.

GUERRA, Marcel Victor Magalhães e; MOSCHEN, Valesca Raizer Borges. *Processo Civil Transnacional: a caminho de uma sistematização dos princípios de competência internacional: reflexos de um novo paradigma axiológico face à crise metodológica positivista*. In: XVIII Encontro Nacional do CONPEDI, 2009, Maringá. XVIII Encontro Nacional do CONPEDI. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009.

GUERRA, Marcel Victor Magalhães e. *Competência Internacional no Código de Processo Civil e Princípios, à luz da Jurisprudência do STF e STJ*. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito, da Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória: UFES, 2010.

HAINES, A. D. *Choice of court agreements in international litigation: their use and legal problems to which they give rise in the context of the interim text*. Hague Conference on Private International Law. Preliminary Document No 18 of February 2002 for the attention of Commission I (General Affairs and Policy of the Conference) of the XIXth Diplomatic Session - April 2002. Disponível em: <http://www.hcch.net/upload/wop/gen_pdf18e.pdf>.

HARTLEY, Trevor. *International Commercial Litigation: text, cases and materials on private international law*. Cambridge: Cambridge University Press. 2009.

HOLANDA. *Choice of Law in International Contracts: Report on Work Carried out and Perspectives for the Development of the Future Instrument*. Hague: HCCH Publications. Disponível em: http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=49.

IDS - INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Comentários à lei de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

JATAHY, Vera Maria Barrera. *Do Conflito de Jurisdições: a Competência Internacional da Justiça Brasileira*. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

LANDO, Ole. *The Conflict of Laws of Contracts: general principles*. Recueil des Cours, vol. 189 (1984-VI).

LEIBLE, S. *La Importancia de la Autonomía Conflictual para el Futuro del Derecho de los Contratos Internacionales*. Cuadernos de Derecho Transnacional, mar. 2011, v. 3, n. 1. Disponível em: www.uc3m.es/cdt.

LETTERMAN G. G. *Intellectual Property in an International Context*. In: Basics of International Intellectual Property Law. New York: Transnational Publishers, 2001.

LETTERMAN G. G. *Patents and Related Property*. In: Basics of International Intellectual Property Law. New York: Transnational Publishers, 2001.

LIEBMAN, Enrico Tullio. *Manual de direito processual civil*. Trad. port. Forense, 1984, v. 1, n. 24, p. 55. In: CARNEIRO, Athos Gusmão. *Jurisdição e competência*. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

LIEBMAN, Enrico Tullio. *Os Limites da Jurisdição Brasileira*. Revista Forense, nº 92, 1942.

LIMA, C. R. P. *Validade e Obrigatoriedade dos Contratos de Adesão Eletrônicos (Shrink-Wrap e Click-Wrap) e dos Termos e Condições de Uso (Browse-Wrap) – um estudo comparado entre Brasil e Canadá*. Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009.

LUCHESE, T. *A Propriedade Intelectual e o Direito Internacional Privado*. In: POLIDO, F.; RODRIGUES Jr., E. B. (org). *Propriedade Intelectual: Novos Paradigmas Internacionais, Conflitos e Desafios*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

LUPOI, Michele Angelo. *Conflitti transnazionali di giurisdizioni. Tomo I. Policies, metodi, criteri di collegamento*. Milano, 2002.

MAGALHÃES E GUERRA, Marcel Vitor de. “Competência Internacional no Código de Processo Civil e Princípios, à Luz da Jurisprudência do STJ e STF”. Dissertação de Mestrado em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória: UFES, 2010.

MARQUES, José Frederico. *Manual de direito processual civil*. São Paulo: Saraiva, 1974. v.1.

MARTINS, I. G. S. *Jurisdição Internacional – Ajuizamento de Ação no Brasil por força da aplicação da teoria do forum non conveniens por parte da Justiça Americana – Hipótese que não se enquadra nos arts. 88 e 89 do CPC – Inexistência de jurisdição no Brasil – Indeferimento de inicial - Inocorrência de citação e de composição da lide – Falta de legítimo interesse dos pretensos réus para recorrer –*

Parecer. Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos: Divisão Jurídica. Instituição Toledo de Ensino de Bauru. N. 40. Maio-ago. 2004.

MARTINS, Juliano Cardoso Shaefer. *Contratos Internacionais: Autonomia da vontade na definição do direito material aplicável*. São Paulo: LTr, 2008.

MAZZUOLI, V. de O. *Curso de Direito Internacional Público*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.

MCLACHILAN, C. *Lis Pendens in International Litigation*. Boston: Martinus Nijhoff Publishers. 2009.

MESQUITA, José Ignácio Botelho de. *Da competência internacional e dos princípios que a informam*. Revista de Processo, n. 50, São Paulo: Saraiva, 1988.

METZGER, A.. *Community IP Rights & Conflicts of Laws – Community Trademark, Community Design, Community Patent – Applicable Law for Claims for Damages*. In DREXL J.; HILTY R.; STRAUS J.; *Intellectual Property and Private International Law – Heading for the Future*. Oregon: Hart Publishing. 2005.

MIRANDA, Pontes de. *Comentários ao Código de Processo Civil, tomo III: arts. 154 a 281*. 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1996.

MORAES, C. A.; SANTOS, F. A. O. *Notas sobre Jurisdição Internacional no Âmbito do MERCOSUL*. In: Revista Jurídica Cesumar, ano I, n. 1, 2001.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Regras de experiência e conceitos juridicamente indeterminados”. In: *Temas de Direito Processual: 2ª série*. São Paulo: Saraiva, 1980.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. *Problemas Relativos aos Litígios Internacionais*. Temas de Direito Processual. 5ª série, 1994.

MORELLI, Gaetano. *Derecho Procesual Civil Internacional*. Tradução de Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: E.J.E.A., 1953.

MOSCHEN, Valesca Raizer Borges. *As Novas Tendências do Direito Internacional Privado na América Latina: Possibilidades e Limites da derogatio fori no sistema brasileiro*. In: Diego P. Fernández Arroyo; Nuria González Martín. (Org.). *Tendencia y Relaciones Derecho Internacional Privado Americano Actual: Jornadas de la ASADIP 2008*. 1 ed. México, DF: Editorial Porrúa, 2010.

MOSCHEN, Valesca Raizer Borges. *Novos desafios do processo civil internacional: possibilidade e limites da escolha de escolha de foro na convenção de Haia de 30.06.2005*. In: Wagner Menezes. (Org.). *Estudos de Direito internacional*. 1 ed. Curitiba: Juruá Editora, 2010, v. XIX.

MOSCHEN, Valesca Raizer Borges. *Derogatio Fori, Possibilidades e Limites no Sistema Brasileiro, Contornos Atualizados com a Recente Decisão do STJ Prolatada no REsp nº 804.306-SP. Pesquisa Enriquecida com uma Breve Análise Comparada do Instituto no Sistema Norte-Americano de Common Law*. In: XVIII Encontro Nacional do CONPEDI, 2009, Maringá. XVIII Encontro Nacional do CONPEDI. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009.

NANDA, V. P. *The Landmark 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements*. Texas International Law Journal, v. 42, 2007.

NASCIMENTO, M. S. *Eleição de Foro em Contratos Internacionais*. In: *Âmbito Jurídico*, Rio Grande, 76, 01/05/2010. Disponível em http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7741.

NERY JUNIOR, Nelson. "Competência no Processo Civil Norte-Americano: o instituto do *forum non conveniens*". *Revista de Processo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. Vol 781.

NETO, J. C. *Contratos Internacionais: Cláusulas Típicas*. Campinas: Millennium. 2011.

PEDROZA MENEZES, I. *A Natureza da Competência Decorrente de Eleição de Foro nos Novos Arts. 112 e 114 do CPC*. In: *Âmbito Jurídico*, Rio Grande, 43, 31/07/2007. Disponível em http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4132.

PIERSOL, L. *New Technology and the Protection of Intellectual Property Under U.S. Law*. In Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, 1., 2003. São Paulo. Anais ... São Paulo: Academia Paulista de Magistrados, 2003.

QUINTANILLA, M. S.; WHYTOCK, C. A. *The Multipolarity in Transnational Litigation: foreign courts, foreign judgments, and foreign Law*. *Southwestern Journal of International Law: Transnational Litigation*, 3-Jun-11.

RECHSTEINER, Beat Walter. "A homologação de Sentença Estrangeira de Divórcio no Brasil". In: *Revista Forense* 289/157.

RECHSTEINER, Beat Walter. *Direito Internacional Privado: teoria e prática*, 11.ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

REZEK, José Francisco. *Direito Internacional Público: Curso Elementar*. 10^a ed. São ROBERTSON, C. B. *Transnational Litigation and Institutional Choice*. *Boston College of Law Review*. v. 51, 2010.

ROCHA, F. B. (Coord.). *Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2009.

ROCHA, F. B. *As Ações de Nulidade de Marca e a Cumulação de Pedido Indenizatório – Questões sobre Cabimento e Competência*. In: Seminário Nacional da Propriedade Intelectual: a contribuição da propriedade intelectual para a aceleração do crescimento, 27., 2007. Rio de Janeiro. Anais ... Rio de Janeiro: ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 2008.

RODAS, João Grandino. “*Elementos de Conexão do Direito Internacional Privado Brasileiro Relativamente às Obrigações Contratuais*”. In: RODAS, João Grandino (coord.). *Contratos Internacionais*. 2^a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.

RODAS, João Grandino. “*Elementos de Conexão do Direito Internacional Privado Brasileiro Relativamente às Obrigações Contratuais*”. In: RODAS, João Grandino (coord.). *Contratos Internacionais*. 3^a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

RODRIGUES JR, E. B.; POLIDO F. (Org) *Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Elsevier Editor Ltda. 2007.

RODRIGUES, M. A. *Manual de Direito Processual Civil*. 4^a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

RODRIGUES, Marcelo Borges. “A Eleição de Foro Estrangeiro nos Contratos Internacionais à Luz da Jurisprudência Brasileira”. In: Revista Eletrônica de Direito Internacional, vol. 5, 2009. Disponível em: <http://www.cedin.com.br/revistaeletronica/volume5/>.

ROQUE, S. J. *Direito Internacional Privado*. São Paulo. 2009.

RORIZ, L.; GONÇALVEZ, J. M. I. P. *A Tutela Processual da Propriedade Intelectual*. In: Seminário Nacional da Propriedade Intelectual: a contribuição da propriedade intelectual para a aceleração do crescimento, 27., 2007. Rio de Janeiro. Anais ... Rio de Janeiro: ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 2008.

ROTSTEIN, F. *Is there an international intellectual property system? Is there an agreement between states as to what the objectives of intellectual property laws should be?* European Intellectual Property Review, v. 33, Issue 1, 2011.

ROZAS, José Carlos Fernández; LORENZO, Sixto Sánchez. *Derecho Internacional Privado*. Madrid: Civitas, 1999.

ROZAS, José Carlos Fernández. “*Lex Mercatoria* y Autonomía Conflictual en la Contratación Transnacional”. In: *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, tomo IV, 2004. Madrid: Iprolex.

RÜHL, Gisela. “Party Autonomy in the Private International Law of Contracts: Transatlantic Convergence and Economic Efficiency”. CLPE Research Paper 4/2001, v. 3, nº 1 (2007).

SANTOS, M. A. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 10ª ed., v. 1, n. 501. Forense, 1976.

SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords). *Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias*. São Paulo: Editora Saraiva, 2007.

SCHMIDT, P. *Avaliação de ativos intangíveis*. São Paulo: Atlas, 2002.

SERPA LOPES, Miguel Maria de. *Comentários à Lei de Introdução ao Código Civil*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959. vols. III.

SIEW, G. T. *Choice of Law in Forum Non Convenience Analysis*. Case Note. Singapore Academy of Law Journal, 22SAC LJ, 2010.

SILVA NETO, Orlando Celso da. *Direito Processual Civil Internacional Brasileiro*. São Paulo: LTr, 2003.

SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 9. ed., revista. 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 1993.

SILVA, Ricardo Perlingeiro Mendes da. “Cooperação Jurídica Internacional e Auxílio Direto”. In: TIBURCIO, Carmen; BARROSO, Luis Roberto (orgs.). *O direito internacional contemporâneo – Estudos em homenagem ao Professor Jacob Dolinger*.

SOARES, G. F. S. *A competência internacional do Judiciário brasileiro e a questão da autonomia da vontade das partes*. In: BAPTISTA, L. O., HUCK, H. M.; CASELLA, P. B. (coords.). *Direito e Comércio Internacional: estudos em homenagem a Irineu Strenger*. São Paulo: LTr, 1994.

SPITZ, Lidia. "Eleição de Foro Estrangeiro: o princípio da autonomia da vontade e seu reconhecimento no direito convencional, regional e brasileiro". Dissertação de Mestrado em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UERJ, 2010.

STARACE, Vincenzo. *Giurisdizione Internazionale*. In Enciclopédia del Diritto, Milano, Volume XIX, n° IX. Milano: Giuffrè, 1970.

STRENGER, Irineu. *Direito Internacional Privado*. São Paulo: LTr, 2005.

STRENGER, Irineu. *Autonomia da Vontade em Direito Internacional Privado*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1968.

STRENGER, Irineu. *Contratos Internacionais do Comércio*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1992.

SVANTESSON, D. J. B. *An Update on the proposed Hague Convention on Exclusive Choice of Court Agreements*. Law Papers from the Bond University Faculty of Law, 2005. Disponível em: http://epublications.bond.edu.au/law_pubs/60.

TALPIS, J. *The Hague Convention on Choice of Court Agreements of June 30, 2005: The Elephant that Gave Birth to a Mouse*. Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas, 2006. In: ARAÚJO, Nadia. *Convenção da Haia sobre Escolha de Foro e Brasil: Necessidade de sua Adoção*. Revista Brasileira de Arbitragem, n. 18, 2008.

TENÓRIO, Oscar. *Direito Internacional Privado*. 11ª ed., revista e atualizada por Jacob Dolinger, Freitas Bastos, s/d, v. 2.

TESHEINER, J. M. R. *Jurisdição Voluntária*. Rio de Janeiro: Aide Editora, 1992.

THEODORO JUNIOR, Humberto. *Curso de Direito Processual Civil*. v. I. 47ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

TIBURCIO, Carmen Beatriz. “A eleição de foro estrangeiro e o judiciário brasileiro”. *Revista de Arbitragem e Mediação*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. nº 21.

TIBÚRCIO, Carmen Beatriz. “Atualidades/Comentários à Jurisprudência. Competência Internacional”. *In: Temas de Direito Internacional*. Rio de Janeiro: Renovar. 2006.

TIBURCIO, Carmen Beatriz. “Comentários ao Recurso Especial nº 251.438: três temas de processo internacional.” *In: Temas de direito internacional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

TIBURCIO, Carmen Beatriz. *Sugestões sobre Alguns Ítems do Direito Processual Civil Internacional para o Projeto de Código de Processo Civil*. Disponível em: http://www.lrbarroso.com.br/pt/noticias/carmen_tiburcio_sugestoes_sobre_alguns_itens_do_dpci.pdf.

TORNAGHI, Helio. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, v. 1.

TRIMBLE, M. *When Foreigners Infringe Patents: an empirical look at the involvement of foreign defendants in patent litigation in the U.S.* To be published in 27 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1770505>.

VICENTE, D. M. *Princípio sobre Conflictos de Leyes en Materia de Propriedad Intelectual*. Cuadernos de Derecho Transnacional, mar. 2011, v. 3, n. 1, pp. 5-23. Disponível em: www.uc3m.es/cdt.

VIEGAS, Juliana L. B. “Aspectos Legais de Contratação na Área de Propriedade Industrial”. *In: SANTOS, M. J. P. dos; JABUR, W. P. (Coords). Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias*. São Paulo: Editora Saraiva, 2007.

VIEGAS, Juliana L. B. “Contratos de Fornecimento de Tecnologia e de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Serviços Técnicos”. In: SANTOS, M. J. P. dos; JABUR, W. P. (Coords). *Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias*. São Paulo: Editora Saraiva, 2007.

VIEGAS, Juliana L. B. “Contratos Típicos de Propriedade Industrial: contratos de cessão e de licenciamento de marcas e patentes; licenças compulsórias”. In: SANTOS, M. J. P. dos; JABUR, W. P. (Coords). *Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias*. São Paulo: Editora Saraiva, 2007.

WATT, H. M. *Choice of Law in Integrated and Interconnected Markets: A Matter of Political Economy*. *Electronic Journal of Comparative Law*, vol 7.3, sep. 2003. Disponível em: <http://www.ejcl.org/ejcl/73/art73-4.html>.

WITKER, J. *Regras de Origem os Tratados de Livre Comércio*. Florianópolis: Fundação Boiteux. 2006.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). *Best Practices for the Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes*. Version: February 20, 2001.