

I - COBRANÇA – CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO

Procedimento Arbitral na Área Cível. Contratos de Cessão de Direito de Uso.

Valor da Causa: R\$ 147.070,72

Tribunal Arbitral.

Alega a Solicitante que firmou com a Solicitada, contratos de cessão de direito de uso de 2 (dois) softwares, pelo período de 10 anos, podendo ser prorrogado automaticamente. Ocorre que em janeiro de 2007 a Solicitada transferiu os direitos de uso e obrigações para uma terceira empresa, que, a despeito da não assinatura de aditivo, passou a pagar a manutenção dos dois softwares de forma regular. Ocorre, todavia, que sem qualquer motivo para tanto, essa terceira empresa solicitou o cancelamento dos contratos, vinculando que só pagaria se a Solicitante aceitasse referido cancelamento. Os aditivos sequer foram assinados e essa terceira, estranha ao contrato, empresa requereu o cancelamento do contrato.

Por não concordar com o cancelamento do contrato, a Solicitante solicitou a instauração do presente procedimental arbitral, pleiteando que a empresa que firmou o contrato ressarcisse o “quantum” devido na base total de R\$ 147.070,72.

A Solicitada manifestou-se no sentido de que tem pleno direito de cessar o uso dos softwares, pois, houve o término dos contratos pela perda do objeto. Por conta disso pleiteia pela total improcedência do pedido. Ajuizou pedido contraposto alegando, em apertada síntese, que houve enriquecimento sem causa por parte do Solicitante, eis que a Solicitada se obrigou a pagar uma determinada quantia, mas o fez de forma equivocada, pagando quantia muito superior àquela estipulada no contrato. O Solicitante contestou veemente essas alegações, pleiteando pela total improcedência do pedido contraposto.

Após os trâmites legais, sobreveio sentença arbitral **JULGANDO PROCEDENTE A DEMANDA**, haja vista não ter restado caracterizada a sucessão da Solicitada pela terceira empresa que solicitou o cancelamento dos contratos, ressaltando que a utilização dos softwares e o pagamento de duas parcelas por parte da terceira empresa não implica em novação nos termos do próprio contrato firmado entre as partes (“Novação” e “Obrigações da Usuária”). Os próprios depoimentos pessoais deixaram claro que quando da venda dos ativos por parte da Solicitada à terceira empresa, não restou formalmente definida a regularização do vínculo jurídico existente entre a Solicitada e a Solicitante sobre os contratos objetos deste procedimento, seja mediante a rescisão unilateral dos contratos, seja por meio da negociação e posterior assinatura dos aditivos contratuais cabíveis. As notificações trazidas aos autos também deixam claro que a Solicitada tinha plena ciência de que era necessário firmar um aditivo contratual para promover a alteração da relação jurídica existente e, conseqüentemente, a extinção das obrigações da Solicitada sobre os contratos firmados com a Solicitante. Quanto a alegação de perda do objeto em razão do término dos contratos, há de se esclarecer que não há previsão legal neste sentido. Finalmente, sobre os argumentos apresentados em sede de reconvenção, relativo ao pagamento ‘equivocado’ ou ‘em excesso’, importa esclarecer que, ao contrário do entendimento manifestado pela Solicitada, a partir das

justificativas e documentos acostados ao procedimento pela Solicitante, foi possível constatar que não houve pagamento em excesso por parte da Solicitada.

Por todo o exposto, o Tribunal Arbitral decidiu, por unanimidade, pela **PROCEDÊNCIA** da demanda arbitral e **IMPROCEDÊNCIA** da reconvenção.

II – CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA USO DE MARCA

Solicitantes: 2 Pessoas Jurídicas

Solicitados: 2 Pessoas Jurídicas e 4 Pessoas Físicas

Valor da causa: R\$ 269.967,86

Árbitra Única

Na Petição inicial, as Solicitantes requereram a concessão de tutela de urgência para retirada da marca e *trade dress* do estabelecimento comercial da Solicitada e a cobrança de taxa de licenciamento, multa contratual e indenização que perfaz o total de R\$ 269.967,86. Após, os Solicitados apresentaram Resposta ao Pedido de Tutela de Urgência requerendo o indeferimento de todos os pleitos.

Na contestação, os Solicitados requereram que todos os pedidos formulados pelas Solicitantes fossem refutados. Não houve Audiência de Instrução. Foram apresentadas Alegações Finais pelas Partes.

Na Sentença Arbitral, a Árbitra Única: **(i)** condenou os Solicitados ao pagamento de R\$111.638,04 (cento e onze mil, seiscentos e trinta e oito reais e quatro centavos), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, correspondente à taxa de licenciamento devida nos instrumentos da Licença para Uso de Marca na Rede de Valor. **(ii)** condenou os Solicitados ao pagamento em favor das Solicitantes, do valor de R\$ 112.585,05 (cento e doze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais correspondentes à indenização. **(iii)** condenou os Solicitados ao pagamento do valor de R\$20.251,95 (vinte mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), correspondente à cláusula 21.3 prevista no Instrumento de Licença para Uso de Marca na Rede de Valor. **(iv)** condenou os Solicitados ao pagamento da totalidade dos custos incorridos com a arbitragem. **(v)** condenou os Solicitados ao pagamento em favor dos patronos das Solicitantes de honorários advocatícios no valor de R\$ 26.567,40 (vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), correspondentes a 20% do valor das condenações. Os Solicitados apresentaram Pedido de Esclarecimentos, restando mantida a Sentença Arbitral.

III – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE

Solicitante: 1 pessoa jurídica

Solicitada: 1 pessoa jurídica

Valor da causa: R\$ 77.949,49

Tribunal Arbitral

Na Petição inicial, a Solicitante requereu a validade do contrato e suas cláusulas e a condenação da Solicitada ao pagamento do valor da manutenção em aberto e a rescisão contratual com a condenação ao pagamento da multa rescisória no valor de R\$ 77.949,49.

Na contestação, a Solicitada requereu que fossem indeferidos todos os pedidos formulados pela Solicitante. A Solicitada apresentou pedido contraposto no valor de R\$ 548.155,10.

Na Sentença Parcial, o Tribunal julgou: **(i)** os pedidos da Solicitante extintos, sem julgamento de mérito, em razão do não pagamento das custas procedimentais devidas. **(ii)** acolheu parcialmente o pedido de reconsideração formulado pela Solicitada para determinar o prosseguimento desta arbitragem exclusivamente com relação ao Pedido contraposto formulado pela Solicitada, condicionado, no entanto, à assunção do pagamento das custas processuais. **(iii)** postergou para a sentença final, a decisão sobre a alocação das custas e despesas do procedimento arbitral e a fixação de eventual verba sucumbencial.

Após as Alegações Finais foi prolatada a Sentença Final.

Na Sentença Arbitral Final, o Tribunal Arbitral, por unanimidade, julgou os pedidos das Partes da seguinte forma: **(i)** julgou procedente os pedidos da Solicitante a declaração da resolução dos Contratos de cessão de direito de uso e de implementação do software. **(ii)** julgou procedente a determinação de devolução pela Solicitante do valor de R\$ 548.155,10 (quinhentos e quarenta e oito mil, cento e cinquenta e cinco reais e dez centavos) devidamente atualizado e acrescido dos encargos financeiros incidentes, pagos pela Solicitada em razão da aquisição, da implementação e das novas versões do sistema. **(iii)** condenou a Solicitante ao pagamento de indenização pelos danos materiais no valor histórico total de R\$ 228.872,35 (duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos). **(iv)** condenou a Solicitante à restituição integral dos valores pagos pela Solicitada a título de despesas procedimentais oriundas da presente arbitragem, incluindo, mas não se limitando aos valores pagos ao CAESP. **(v)** condenou a Solicitante ao pagamento dos honorários advocatícios pagos pela Solicitada aos seus patronos, bem como todas as demais despesas incorridas para a representação na presente arbitragem incluindo, mas não se limitando aos custos de passagens, hospedagens, alimentação, julgou improcedente. **(vi)** condenou a solicitante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em valor correspondente a 20% (vinte por cento) da condenação, julgou improcedente por unanimidade. Não houve apresentação de Pedido de Esclarecimentos.