



A NOVA DISCIPLINA DA PROVA PERICIAL NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 E SEU IMPACTO NOS LITÍGIOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – PARTE II*

RAFAEL SALOMÃO SAFE ROMANO AGUILLAR

Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Sebastião do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Pós-graduado em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio. Autor do livro “A Personalidade Jurídica da Igreja Católica no Brasil: do Padroado ao Acordo Brasil - Santa Sé” (LTr, 2015). Advogado associado de Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual. E-mail: rafael.aguillar@kasznarleonardos.com.

Sumário: 3. A disciplina da perícia no novo Código de Processo Civil e seu impacto na Propriedade Intelectual - 4. Da possibilidade de dispensa da prova pericial pelas partes ou pelo juiz - 5. Conclusão - Referências bibliográficas

3. A DISCIPLINA DA PERÍCIA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E SEU IMPACTO NA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A. Uma nova perspectiva cultural para as provas

Como é cediço, o destinatário principal das provas é o Estado-juiz, na medida em que compete ao magistrado analisá-las e valorá-las de modo a formar o seu livre convencimento motivado, que desembocará na decisão judicial voltada a solucionar o conflito trazido pelas partes ao conhecimento do juízo.¹ “*Las pruebas se adquieren para el proceso o se incorporan al proceso y las utiliza el juez*”, afirmava Santiago Sentís Meleno.² Sem prejuízo dessa concepção, não há como se deixar de vislumbrar uma mudança de perspectiva significativa a partir de algumas das novidades trazidas pela codificação de 2015. Com efeito, conforme já noti-

ciado nos capítulos precedentes, o CPC de 2015 admite uma maior influência e chega mesmo a demandar uma maior participação das partes na dilação probatória. Assim, por exemplo, exige que os advogados das partes se incumbam de intimar as testemunhas que arrolarem (art. 455).

O novo procedimento simplificado de produção antecipada de provas, previsto nos artigos 381 *usque* 383 do NCPC, também ajuda a comprovar essa assertiva. De fato, no CPC/73, a produção antecipada de provas, em suas várias modalidades, era uma espécie de ação cautelar, que dependia, portanto, do preenchimento dos requisitos genéricos do *fumus boni juris* e do *periculum in mora*, aplicáveis a essa classe de ação em geral. Após a obtenção das provas requeridas, eventual ação principal deveria ser ajuizada pela parte no mesmo juízo, dado que este ficava prevento em função da cautelar. Essas limitações legais foram

* A parte I deste artigo foi publicada na *Revista da ABPI* 140.

1. Destinatário principal, mas não o único, conforme esclarece o enunciado n° 50 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Os destinatários da prova são aqueles

que dela poderão fazer uso, sejam juízes, partes ou demais interessados, não sendo a única função influir eficazmente na convicção do juiz”.

2. SENTÍS, Santiago Meleno. *Opus cit.*, p. 885. Em itálico no original.



objeto de diversas críticas doutrinárias e de atenuações jurisprudenciais, que passaram a admitir, por exemplo, a produção antecipada de prova propriamente preventiva, que independe de urgência e da demonstração de verossimilhança do direito material.³

Atentando às observações doutrinárias, a produção antecipada de provas assume, no atual código, o caráter de um direito autônomo da parte, uma vez que independe da propositura posterior de um processo principal e sequer será necessariamente um procedimento contencioso, pois pode não haver polo passivo (art. 381, §5º). Não há mais, pois, que se justificar e demonstrar o interesse na obtenção da prova que seria usada em outro processo futuro, cujo interesse também deveria ser demonstrado, bastando doravante que sejam expostos razão suficiente e interesse jurídico escorado em uma das hipóteses da Lei que autorizam o procedimento (art. 381, NCPC).⁴ No mais, vale dizer que, caso processo posterior venha a ser proposto, não estará ele vinculado ao juízo que, pelo código de 1973, estaria prevento (art. 381, §3º, NCPC).

Sendo assim, por mais que ontologicamente o escopo dessa ação autônoma de produção de provas permaneça sendo, na maioria dos casos, cautelar, no sentido de que visa a proteger o objeto de outro processo, eventualmente pode ser que nunca haja um processo subsequente de mérito, o que é reconhecido pelo próprio código (art. 381, III, NCPC). Por esses motivos e por aqueles que se acrescentarão nas subseções seguintes, a começar pela indicação do perito pelas próprias partes, é que se pode afirmar que há uma nova perspectiva no tratamento das provas trazida pela codificação de 2015.

B. A indicação do perito pelas partes (ou da “perícia consensual”)

O artigo 471 do CPC de 2015 abre a possibilidade de as partes nomearem em conjunto o perito, o que talvez seja a novidade mais aguardada e desejada do novo código entre os que militam na área da Propriedade Intelectual.

Na vigência do CPC de 1973, foram copiosos os recursos de agravo de instrumento interpostos em decorrência da nomeação deficiente de peritos pelo juízo *a quo*. A discussão a respeito da qualificação ideal ou necessária do perito (tema da próxima subseção) no campo da Propriedade Intelectual não é decerto fácil e as partes costumam defender critérios diferentes dependendo da área específica em questão. Conforme analisado no capítulo antecedente, discute-se, *v. g.*, se seria necessária a perícia em disputas de marca ou quem seria o profissional representativo da figura legal do “técnico no assunto” nos casos envolvendo patentes. Neste último exemplo, como o requisito de patenteamento da atividade inventiva tende a ser analisado de modo mais subjetivo, a parte que pretende a nulidade da patente em virtude da obviedade do invento sói propugnar pela definição do

técnico no assunto como alguém de elevadíssimos conhecimentos e sólida formação, ao passo que a parte interessada na manutenção da patente defende a figura do técnico como sendo o profissional mais limitado possível, para quem a invenção jamais seria óbvia.⁵

Apesar dessas recorrentes e vívidas divergências, não se afigura razoável esperar que as partes, ante o risco de uma nomeação ruim pelo juízo e dos possíveis resultados prejudiciais que dela podem advir, não saberão cooperar para chegar a um nome de consenso, mormente porque a nomeação do perito pelo juízo não é mais, pela sistemática do CPC de 2015, recorrível de imediato pela via do agravo de instrumento (recurso tema de subseção própria *infra*). De fato, esse tipo de decisão interlocutória, uma vez que não será mais alcançada pela preclusão, deverá ser impugnada como preliminar do recurso de apelação ou nas contrarrazões à apelação da outra parte (art. 1.009, §1º), o que significa que eventual equívoco na nomeação do perito somente poderá ser corrigido ao final do processo, possivelmente levando à anulação de todos os atos seguintes em sede de apelação, com a conseqüente necessidade de se realizar nova perícia. Logo, resta demasiado claro que os riscos e os custos são grandes demais para que as partes deixem passar a oportunidade de cooperar e de escolher conjuntamente um profissional da confiança de ambos os lados para atuar como perito.

Note-se que há precedentes em que ambas as partes insurgiram-se contra o perito nomeado pelo juízo, o que demonstra perfeitamente que elas poderiam ter cooperado no processo para chegar a um nome comum que substituísse o profissional designado pelo magistrado:

PROVA PERICIAL - Nomeação de perito para elaboração de laudo relativo à Propriedade Industrial - Impugnação e pedidos de substituição do perito nomeado, por insuficiência técnica e ausência de qualificação profissional, formulados por todas as partes litigantes - Prova pericial que, embora não se não se revista de especial complexidade, em comparação a outros casos relativos à propriedade imaterial, recomenda a nomeação de perito especializado em marcas e patentes, que possa elaborar o laudo sem socorrer-se dos conhecimentos ou da colaboração de terceiros - Feitos conturbados, que merecem a nomeação de especialista, que posa elucidar as questões controversas - Recurso provido.⁶

Além de evitar as inconvenientes discussões quanto à qualificação do perito, há muitas outras vantagens na escolha consensual deste auxiliar da Justiça, tal como a possível definição prévia e convencional dos honorários periciais, que deixarão de ser discutidos nos autos, abrindo espaço para assuntos mais importantes. Além disso, o juiz evidentemente fica livre para formular os quesitos que entender necessários ao perito eleito pelas partes (art. 470, II, NCPC) e para avaliar a qualidade do laudo quando ele for entregue, podendo determinar a realização de uma segunda perícia se não se der por satisfeito pela primeira (art. 480, NCPC).

3. BESSONE, Daniela. Obtenção de Provas em Litígios de Propriedade Industrial. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (coord). *Capítulos de Processo Civil na Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumens Juris, p. 167-168, 2009.
4. MARINONI, Luiz Guilherme et alli. *Opus cit.*, vol. II, p. 310.

5. LEONARDOS, Gabriel Francisco; AMARAL, Rafael Lacaz. *Opus cit.*, p. 41.
6. Agravo de Instrumento nº 686.801.4/4-00. Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Des. Francisco Loureiro. Julgado em 12/11/2009.



Isso não significa, contudo, que não haja opiniões contrárias. Com efeito, MARINONI, ARENHART e MITIDIERO, chamando a atenção para a posição do juiz como destinatário final da prova, são desfavoráveis à tese de que as partes podem impor o nome do perito ao magistrado, *in verbis*:

Embora, em regra, ela possa ser admitida – até porque isso evita discussões a respeito dos honorários desse *expert*, de possíveis vícios seus de parcialidade etc. – não é inafastável pelo juiz. Permanece ele como o destinatário final da prova e, por isso, pode, em reputando inadequado esse contrato processual, afastar as suas consequências e nomear outro profissional para a realização da prova.⁷

Igualmente ressaltando o controle judicial, porém mais otimista e recepcionista quanto ao instituto, o comentário de Cassio Scarpinella BUENO:

Trata-se de mais um caso em que o novo CPC inova ao admitir, na prática dos atos processuais, ampla participação (e mais que isto, inegável protagonismo) das partes como verdadeiros condutores dos rumos do processo, aplicando, assim, a diretriz ampla do art. 190. Este protagonismo não impede, de qualquer sorte, o necessário (irrenunciável e inafastável) controle judicial sobre a regularidade da prática dos atos, a começar pela observância das exigências da hipótese de incidência do dispositivo: capacidade das partes e se tratar de causa que admita a autocomposição (incisos I e II do *caput*).⁸

Enquadrando-se a nomeação convencional do perito como uma espécie de contrato processual, não há, pois, como se afastar a aplicação dos requisitos e das disposições do artigo 190 do CPC de 2015, que autoriza o controle dos negócios processuais pelo juiz nos casos de nulidade, inserção abusiva em contrato de adesão ou de vulnerabilidade manifesta de uma das partes. Por sinal, o próprio artigo 471 requer que as partes sejam plenamente capazes e que a causa seja passível de resolução por autocomposição para que o perito possa ser por elas nomeado.

Sem embargo, conforme será investigado no próximo capítulo, os requisitos e as hipóteses de controle previstas no código para os negócios processuais não parecem se aplicar ou impedir a realização desses acordos no campo dos conflitos envolvendo Propriedade Intelectual. Sendo assim, nessas causas, não há porque deixar de se seguir o que dispõe claramente o CPC de 2015 no artigo 471, §3º: “a perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz”. Não se deve advogar o contrário e tentar impedir que uma das mais auspiciosas novidades do NCPC produza seus efeitos e tenha a oportunidade de mudar a cultura jurídica do País.⁹

Inclusive, afigura-se razoável que as partes possam nomear consensualmente o perito mesmo após o magistrado já ter indicado o perito do juízo, até mesmo na hipótese de deferimento da prova pericial de ofício. Com efeito, pode ser que as partes decidam cooperar entre si apenas depois de se depararem com uma nomeação ruim feita pelo juiz. Nessa situação, ainda que as partes tenham retardado a sua decisão, não há motivo para lhes negar o uso da faculdade da perícia consensual, desde que o perito nomeado pelo juiz ainda não tenha começado os seus trabalhos. A perícia consensual pode e deve ser usada como um instrumento de reação eficaz das partes contra a nomeação de *expert* inadequado pelo juízo, mormente em função da não recorribilidade imediata dessa decisão. É mister, pois, privilegiar a via consensual e a solução que perpassa a cooperação dos sujeitos do processo.

Nesse contexto, embora constitua um claro reflexo da citada nova perspectiva do CPC de 2015, que permite uma maior participação das partes na produção das provas e incentiva a cooperação entre elas (art. 6º, NCPC), não há como se deixar de mencionar que já no CPC de 1939 facultava-se às partes a escolha consensual do perito, fato que certamente é por muitos desconhecido. Com efeito, o artigo 129 do CPC/39 teve sua redação original¹⁰ alterada pelo Decreto-Lei nº

7. MARINONI, Luiz Guilherme et alli. *Opus cit.*, vol. II, p. 399. Em outra passagem da obra, os autores ainda questionam: “É possível admitir, sobretudo em face da multiplicidade de valores e de funções a que atende a jurisdição, que o juiz seja compelido, pela simples vontade das partes, a formar a sua convicção com base na análise de um *expert* que ele não conhece e em quem não confia?”. Cf. MARINONI, Luiz Guilherme et alli. *Opus cit.*, vol. I, p. 531.

8. BUENO, Cassio Scarpinella. *Novo Código de Processo Civil Anotado*. São Paulo: Saraiva, p. 316, 2015.

9. Não havendo defeito que comprometa a validade desse negócio processual, não cabe ao juiz deixar de homologá-lo ou negar-lhe eficácia. Cf. DIDIER JR., Fredie et alli. *Opus cit.*, vol. II, p. 288.

10. Art. 129. Os exames periciais serão feitos por um perito, sempre que possível técnico, de livre escolha do juiz.

Parágrafo único. O perito poderá, ser recusado pelas mesmas causas que justificam a recusa dos juizes e testemunhas e no caso do art. 131, nº II.



4.565 de 1942¹¹ e posteriormente pelo Decreto-Lei nº 8.570 de 1946,¹² ambos os quais autorizaram as partes a escolher consensualmente o perito. Destarte, antes de ser considerado uma “novidade”, o artigo 471 do CPC de 2015 deveria ser tratado, na verdade, como um “resgate”. A alteração da regra de nomeação do perito do CPC/39 pelo código de 1973 talvez constitua mais um episódio da constante querela entre as posições publicista e privatista no Processo Civil, conforme examinado no capítulo introdutório deste ensaio.

Por fim, há duas questões práticas interessantes: a possibilidade de se arguir o impedimento/suspeição do perito e a possibilidade de se impugnar o laudo pericial produzido pelo perito indicado pelas partes. Quanto ao primeiro tema, parece que somente a demonstração cabal da má-fé de uma das partes e do total desconhecimento da parte prejudicada autorizaria a arguição de suspeição/impedimento do perito nomeado em conjunto pelas próprias partes, pois do contrário estaria diante de inegável *venire contra factum proprium*. Havendo, todavia, quebra de confiança de ambas as partes no perito, assim como o juiz pode substituí-lo nessa hipótese, não há porque se negar essa possibilidade às partes, permitindo-lhes a nomeação de novo *expert*. Quanto à segunda indagação, o fato de a lei permitir a indicação de assistentes técnicos mesmo que o perito tenha sido nomeado pelas partes permite seguramente concluir que o laudo da perícia consensual pode ser impugnado por qualquer das partes, salvo negócio processual celebrado entre elas que determine expressamente o contrário.¹³

C. As novas exigências quanto à pessoa e à nomeação do perito

Na hipótese de, por conta de algum desacordo insuperável ou por ausência de tratativas, as partes não conseguirem convencionar e escolher o nome do perito, o código de 2015 estabelece renovadas e firmes exigências quanto à qualificação do *expert* a ser nomeado exclusivamente pelo juiz, as quais certamente ajudarão a minimizar eventual prejuízo acarretado pela falta de entendimento entre elas, contribuindo assim para uma melhora nas perícias judiciais. É o que será conferido a seguir.

Primeiramente, o artigo 465 do CPC/2015 refere-se expressamente à nomeação de “perito especializado no objeto da perícia”, referência esta à especialização que inexistia no artigo 421 do código de 1973. Logo, ao nomear o perito, o juiz deverá justificar minimamente a nomeação à luz dessa exigência e das novas e rígidas regras de fundamentação das decisões judiciais, previstas no artigo 489, §1º. No dizer de Ada PELLEGRINI, “é imprescindível adequar a nomeação do pe-

rito à especialidade e à complexidade da questão fática a ser dirimida”, pois “sem isso, não há como garantir que o laudo represente elemento seguro sobre o qual possa se apoiar a decisão judicial”.¹⁴

Nesse contexto, vale ressaltar que a jurisprudência já exigia, na vigência do CPC/73, a especialização do profissional nomeado como perito para atuar na causa. Assim, ainda que específico para o campo da medicina, o enunciado nº 56 da súmula de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro servia de importante indicativo ao estabelecer que o médico adequado para atuar como perito nas causas em que se alega redução auditiva do autor em função de acidente de trabalho é aquele especializado na área de otorrinolaringologia.¹⁵ Assim também os precedentes:

Agravo de instrumento. Processual civil e empresarial. Prova pericial. Propriedade Industrial. Discussão envolvendo transporte pneumático de material oriundo da perfuração de poços de petróleo e suposta violação de patente de invenção titularizada pelas agravadas. Necessidade de comprovação da especialidade e expertise dos peritos nomeados, o que não ocorreu no caso em tela. Inteligência dos artigos 145, §2º e 424, I do CPC. Recurso ao qual se dá provimento.¹⁶

Agravo de instrumento - Ação ordinária de obrigação de não fazer - Propriedade Industrial - Discordância da agravante acerca da nomeação dos peritos, por considerá-los inaptos para a realização da prova pericial - Hipótese em que os peritos demonstraram sua qualificação técnica para periciar o objeto da controvérsia do processo: caixa de passagem de ar condicionado Informações do juízo que vieram acompanhadas dos documentos comprobatórios da especificação dos experts - Decisão mantida - Agravo improvido.¹⁷

Agravo de instrumento - Ação de reparação de danos - Substituição de perito - Engenheiro nomeado como perito judicial que não é especialista na matéria em discussão - Em se tratando de matéria técnica e específica, o perito deve ser o mais especializado possível, dada a sua importância - Profissional nomeado para auxiliar o juízo como perito judicial que não demonstrou ter conhecimentos específicos para desempenhar os procedimentos necessários ao deslinde da questão, como determina a legislação em vigor, e não demonstrou possuir conhecimentos técnicos pelos campos que atua, conforme habilitação apresentada - Recurso provido.¹⁸

Nesse cenário, também durante a vigência do CPC/73, os engenheiros Joaquim da Rocha Medeiros Jr. e José Fiker alertavam que “não obstante a simples inscrição no órgão que regulamenta a profissão baste para legalmente habitá-lo a funcionar como tal, claro está que, além disso, deva ser idôneo e ter conhecimentos específicos aprofundados sobre a matéria objeto da perícia”.¹⁹

11. Art. 129. Os exames periciais serão feitos por um perito, sempre que possível técnico, de escolha do juiz, salvo se as partes acordarem num mesmo nome e o indicarem. Se a indicação for anterior ao despacho do juiz, este nomeará o perito indicado. Não havendo indicação, a escolha do juiz prevalecerá se as partes não indicarem outro perito dentro de quarenta e oito (48) horas após o despacho de escolha.

12. Art. 129. Os exames periciais poderão ser feitos por um só louvado, concordando as partes; se não concordarem indicarão de lado a lado o seu perito e o juiz nomeará o terceiro para desempate por um dos laudos dos dois antecedentes, caso não se contente com um destes.

13. DIDIER JR., Fredie et alli. *Opus cit.*, vol. II, p. 274 e 288.

14. GRINOVER, Ada Pellegrini. *Opus cit.*, p. 11.

15. Súmula nº 56: Em ação de acidente de trabalho, na qual alega o autor redução auditiva, o perito deve ser médico especialista, salvo se inexistir na Comarca.

16. Agravo de Instrumento nº 0016072-38.2015.8.19.0000. Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Rel. Des. Myriam Medeiros da Fonseca Costa. Julgado em 29/05/2015.

17. Agravo de Instrumento nº 2002271-26.2015.8.26.0000. Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Rel. Des. Ramon Mateo Júnior. Julgado em 16/03/2015.

18. Agravo de Instrumento nº 645.490-4/3-00. Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Des. Roberto Mac Cracken. Julgado em 29/07/2009.

19. JUNIOR, Joaquim da Rocha Medeiros; FIKER, José. *A Perícia Judicial: Como Redigir Laudos e Argumentar Dialeticamente*. São Paulo: Pini, p. 26, 1996.



Nas causas envolvendo Propriedade Intelectual, a engenharia é um dos ramos do saber mais requisitados para perícias. Sendo assim, é válido observar que não existe uma “engenharia genérica”, de formação generalista, cujo profissional seria apto a atuar e a dar pareceres em qualquer área. Ao revés, são muitas as engenharias especializadas, voltadas para áreas específicas, de modo que o engenheiro possui, ao contrário de advogados e médicos, uma formação especializada na graduação (engenharia química, mecânica, elétrica, de produção, etc). Por conseguinte, a Lei nº 5.194 de 1966, que regulamenta a profissão de engenheiro, determina que este profissional não pode exercer atividades estranhas à engenharia de sua formação e registro no órgão de classe, *in casu*, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.²⁰ Destarte, é muito importante sublinhar que um engenheiro químico não poderá ser perito em caso envolvendo engenharia eletrônica, por exemplo; equívoco este surpreendentemente comum de se observar.

Para que a exigência de especialização não reste abstrata e meramente programática, o código de 2015 exige ainda que o perito nomeado apresente, no prazo de cinco dias, seu currículo junto à proposta de honorários (art. 465, §2º, II). Em outras palavras, a codificação de 2015 passa a exigir que o perito comprove sua especialização na área por meio da apresentação de currículo que a ateste. As novas disposições são evidentemente bem-vindas, mas insta salientar que, na vigência do código de 1973, a doutrina já apontava que “o controle sobre a prova pericial deve começar, pois, antes da realização da perícia”, pois “compete ao juiz exigir do perito que indique e comprove suas especialidades e a capacidade para auxiliar no accertamento dos fatos técnico-científicos”.²¹ Vale nesta altura rememorar a observação feita no capítulo II *supra* de que, em causas envolvendo Propriedade Intelectual, não bastará ao perito o conhecimento técnico meramente acadêmico acerca da matéria que constitui o objeto do processo, devendo o *expert* conjugar o conhecimento científico com o profissional, pois a ninguém é dado ser *expert* sem possuir experiên-

cias práticas na área. Essa observação é válida sobretudo no campo das patentes, em que “o profissional que seja unicamente um teórico, não tendo jamais tido a experiência prática, cotidiana, de implementar novos processos ou produtos em unidades industriais, certamente que não se torna o técnico no assunto exigido pela lei”.²² Portanto, é essencial que o perito nomeado comprove sua qualificação tanto científica, quanto profissional na área pertinente.

Além disso, conforme discutido no capítulo II *supra*, pode ser que sejam necessários conhecimentos específicos da Propriedade Intelectual para que a perícia seja realizada, *v. g.*, com precisão metodológica. De fato, socorrendo-se mais uma vez do exemplo das patentes, percebe-se que de nada serviria a especialização a respeito de determinada tecnologia se o perito não soubesse interpretar corretamente as reivindicações de uma patente para constatar uma infração ou se ignorasse as nuances do conceito de atividade inventiva para investigar a nulidade do título. Por esse motivo, às vezes será necessário que o especialista possua, outrossim, conhecimentos da Propriedade Intelectual.

Uma vez, todavia, que a combinação de ambos esses conhecimentos pode ser, na prática, difícil de ser encontrada em um só especialista, recomenda-se fazer uso da faculdade do artigo 475 do NCPC, que trata das perícias ditas complexas. Este dispositivo, que repete o teor do artigo 431-B do CPC/73, introduzido no código antigo pela reforma da Lei nº 10.358 de 2001, autoriza que o magistrado nomeie dois peritos para conduzir a análise, os quais combinarão suas especialidades a fim de produzir um só laudo, mais técnico e abrangente. Assim, pode-se nomear um especialista em Propriedade Intelectual e um *expert* na tecnologia objeto da patente ou ainda tantos peritos diferentes quantas forem as áreas tecnológicas atinentes ao invento *sub judice*.

Outro aspecto importante do código de 2015 é que, ao nomear o perito, que poderá ser tanto um profissional individual quanto uma instituição técnica/científica qualificada, o magistrado deverá optar por um

20. Art. 6º Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo: (...) b) o profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribuições discriminadas em seu registro.

Anote-se que a Lei nº 12.378 de 2010 excluiu a Arquitetura do âmbito da Lei nº 5.194/1966 e da regulamentação do antigo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura

e Agronomia (atualmente Conselho de Engenharia e Agronomia), criando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do Brasil.

21. ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. *Opus cit.*, p. 144.

22. LEONARDOS, Gabriel Francisco; AMARAL, Rafael Lacaz. *Opus cit.*, p. 39. Grifos do original.



dos nomes inscritos em cadastro a ser mantido pelo Tribunal a que estiver vinculado (art. 156, §1º). O código prevê que, para formação desse cadastro, sejam realizadas consultas públicas, com divulgação na *internet* ou em jornais de grande circulação; devendo ser também consultadas diretamente as universidades, os conselhos de classe, incluindo a OAB, o Ministério Público e a Defensoria Pública, os quais poderão indicar profissionais ou órgãos técnicos interessados (art. 156, §2º). Evidentemente, esse cadastro estará sujeito a revisões periódicas, que levarão em consideração a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados (art. 156, §3º), o que deverá ser regulamentado por cada Tribunal.

A fim de facilitar a consulta e a avaliação dos nomes pelas partes, assim como para permitir que “a nomeação seja distribuída de modo equitativo”, o cartório das varas e secretarias deverá disponibilizar listas de peritos, apresentando a qualificação técnica e a área de conhecimento de cada um, tornando acessíveis ainda os documentos exigidos para habilitação (art. 157, §2º). Com isso, será mais fácil para a parte avaliar o técnico nomeado e eventualmente se opor a ele, requerendo reconsideração da decisão ou sua reforma na apelação. Atualmente, são muitos os casos em que a parte precisa esforçar-se e pesquisar por si mesma para descobrir o currículo e as qualificações do perito nomeado pelo juízo, que sói ser completamente desconhecido e sem atuação no mercado.

Por fim, nos sítios onde não houver profissionais inscritos no cadastro do Tribunal, o juiz poderá nomear livremente o perito, desde que a escolha recaia, naturalmente, sobre profissional ou órgão técnico-científico, comprovadamente, capacitado para conduzir a perícia (art. 156, §5º). Nesta hipótese, é mais do que válida a prática, por muitas vezes recomendada e aceita pelos tribunais, de se expedir ofício para a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI, a fim de que esta indique profissionais de seu quadro que sejam aptos a exercer o múnus em questão.

D. Novas regras para o conteúdo dos laudos

Além das disposições a respeito da figura do perito e de sua nomeação, o código de 2015, ao contrário de seu predecessor imediato, trata ainda do conteúdo do laudo pericial a ser entregue pelo *expert*. Dessa forma, assim como as decisões judiciais deverão ser fundamentadas com maior rigor, a teor do artigo 489, coerentemente, o código exige que também os laudos periciais sejam mais técnicos, bem estruturados e fundamentados, pois “de nada adianta (...) o auxílio do saber científico se não se verifica a confiabilidade do que é trazido ao processo pelo perito”.²³

Destarte, o artigo 473 do CPC/2015 lista os itens obrigatórios que deverão constar dos laudos, a saber: (i) exposição do objeto da perícia; (ii) análise técnica ou científica realizada pelo perito; (iii) indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser ele predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; e (iv) respostas conclusivas a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

Dentre essas exigências, uma das mais importantes é decerto aquela que demanda a exposição e a justificação da metodologia empregada, porquanto o uso de um método deficiente pode influenciar decisivamente o resultado da análise, sendo capaz até de justificar a impugnação do laudo e a realização de uma segunda perícia (art. 480). O consenso científico é sempre provisório e as teorias em voga são constantemente superadas por hipóteses que se demonstram superiores.²⁴ Por esse motivo, é essencial que o perito justifique o porquê de ter optado pelo uso de determinado método ou o porquê de perfilar determinada escola, a fim de respaldar os seus resultados e de eventualmente permitir a contestação deles. Assim, o perito deverá explicitar como funciona o método e qual a sua aceitação no meio científico pertinente, demonstrando com dados adequados o seu acolhimento e os motivos pelos quais ele se revela o mais recomendável para o caso.²⁵

A doutrina aponta diversos critérios importantes, que podem auxiliar o juiz na fundamentação de sua decisão, que pode ser tanto de acolhimento, quanto de rejeição do laudo pericial: (a) que a teoria científica subjacente é válida, (b) que o método que utiliza a teoria científica é válido, (c) que o método foi adequadamente aplicado aos fatos da causa, (d) que o método é reconhecidamente aceito na comunidade científica, (e) que o método pode ser comprovado cientificamente, (f) a taxa de erro da prova probabilística, (g) que o método permite revisão externa de outros especialistas, entre outros.²⁶ Acrescenta Diogo Rezende de ALMEIDA a respeito: “o método adotado pelo perito deve ser exatamente aquele que é reconhecidamente válido e usualmente aplicado na busca da verdade no campo científico do qual advém”.²⁷

O que está em jogo nesse ponto é sobretudo a objetividade do exame pericial, a qual somente pode ser averiguada por intermédio da apreciação dos fundamentos e métodos utilizados pelo perito para chegar às suas conclusões. Nesse sentido, aponta Humberto THEODORO Jr.:

(...) A conclusão do perito há de ser medida, atestada e justificada por técnicas que o experto necessariamente tornará cristalinas aos olhos do juiz e das partes, para que possam medir seu grau de objetividade.

23. ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. *Opus cit.*, p. 105.

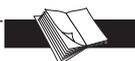
24. Na ciência, muitas questões permanecem sem resposta e as teorias em voga estão sempre baseadas ora em evidências mais sólidas, ora em suposições mais débeis, que podem ser facilmente superadas e descartadas. Essa “falseabilidade” intrínseca das teorias científicas foi mesmo elevada pelo filósofo Karl Popper à condição de característica fundamental da ciência, a qual jamais conseguiria chegar a respostas definitivas. Destarte, na relação entre Direito e Ciência, é essencial que esse fator seja levado em consideração pelos juristas,

de modo que a autoridade do argumento científico não seja considerada de todo insuperável ou indiscutível. Cf. HAACK, Susan. *Truth and Justice, Inquiry and Advocacy, Science and Law*. In: *Ratio Juris*. Vol. 17, n° 01. Oxford, março de 2004, p. 19 e 22.

25. DIDIER JR., Fredie et ali. *Opus cit.*, vol. II, p. 281.

26. ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. *Opus cit.*, p. 129-130.

27. *Ibid.*, p. 105.



(...) A força probante do laudo se manifesta quando suas conclusões se sustentam em premissas verídicas e em raciocínio lógico e técnico convincente. Meras opiniões subjetivas (...) tornam o laudo imprestável, porque não concludente, nem convincente.²⁸

Correlatamente, o §2º, do artigo 473, do CPC/2015, veda ao perito emitir opiniões pessoais que ultrapassem os limites de sua designação, não dizendo respeito, portanto, ao exame técnico ou científico que constitui o real escopo de seu trabalho. Trata-se de um reflexo da própria essência da perícia, pois se o fato em questão for jurídico, não caberá a perícia; ao passo que, se o fato for técnico-científico, o perito só poderá ser convocado para fornecer esclarecimentos a respeito do aludido fato e não para extrair conclusões (jurídicas) sobre as responsabilidades daí resultantes. Conforme reconhece o engenheiro Rogério Silva de BUSTAMANTE, “o laudo terá sua credibilidade em decorrência da justificativa das respostas e não das opiniões subjetivas do perito”.²⁹

Por fim, ainda na que tange ao conteúdo dos laudos, há que se destacar que o §1º, do artigo 473, determina que o perito empregue uma “linguagem simples e com coerência lógica” para apresentar sua fundamentação e indicar como alcançou suas conclusões. Ainda sob a vigência da codificação de 1973, o engenheiro Rogério Silva de BUSTAMANTE já afirmava que o laudo deveria ser “abrangente, sem omissões, obscuridade e em estilo simples, refutando-se, sempre que possível, termos essencialmente técnicos, onde seu entendimento acarrete novas abordagens, resultando mais uma vez na indesejável prolixidade”.³⁰ E, admoestando seus pares, complementava: “devemos lembrar que o laudo se destina, em última análise, à leitura de juízes e advogados, desconhecedores da matéria da perícia”.³¹

Como é evidente, de nada servirá o laudo pericial que esteja escrito em linguagem hermética demais, a ponto de inviabilizar que as partes e o juiz possam apreciá-lo adequadamente. Sendo assim, sem que se dispense inteiramente o necessário rigor técnico-cientí-

fico, é mister que as conclusões do laudo sejam acessíveis ao não-especialista, pelo que o código de 2015 demanda uma redação que poderia ser qualificada como “eficaz”, isto é, coesa e compreensível, que atinja, assim, os objetivos da perícia.

E. A alternativa da prova técnica simplificada

Alternativamente ao laudo pericial, o artigo 464, §2º, do CPC/2015 autoriza que as partes requeiram ou que o juiz determine de ofício a substituição da perícia por uma “prova técnica simplificada”, se o ponto controvertido for de menor complexidade. Trata-se de dispositivo semelhante ao artigo 421, §2º, do CPC de 1973, conquanto na nova codificação o instituto tenha recebido uma denominação própria e uma redação mais detalhada.

A “prova técnica simplificada” consiste na inquirição, pelo juiz em audiência, de especialista designado para esclarecer os aspectos técnicos de fato controvertido. Assim como na prova pericial “tradicional”, o especialista deverá, evidentemente, comprovar o seu conhecimento técnico na área científica a que a prova estiver adstrita, sob pena de não haver qualquer valor nos pretensos esclarecimentos produzidos. Ademais, as partes, a despeito do silêncio do código, poderão comparecer acompanhadas de assistentes técnicos, devendo ser-lhes permitido ainda a formulação de perguntas ao perito.³²

No campo da Propriedade Industrial, ao que parece, a prova técnica simplificada poderá revelar-se bastante útil conforme o caso concreto, em situações envolvendo, por exemplo, patentes de modelo de utilidade, desenhos industriais ou mesmo marcas. Com efeito, dependendo do invento ou modelo de utilidade *sub judice*, a oitiva de um profissional técnico que trabalhe na prática com a tecnologia objeto da patente pode esclarecer satisfatoriamente determinado ponto controvertido acerca dessa Propriedade Industrial, devendo-se sempre admitir a hipótese de que o técnico no assunto de determinada

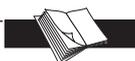
28. THEODORO Jr., Humberto. Admissibilidade da Prova Pericial Complexa: *Direito à Prova e Garantias Processuais Constitucionais*. In: *Revista da ABPI*, vol. 89, p. 70, jul/ago de 2007, São Paulo.

29. BUSTAMANTE, Rogério Silva de. *A Prova Pericial de Engenharia no Processo Cível: (Fundamentos e Prática)*. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, p. 26, 1998.

30. *Ibid.*

31. *Ibid.*

32. DIDIER JR., Fredie et alli. *Opus cit.*, vol. II, p. 286.



área não seja propriamente um cientista, mas antes um profissional prático que maneje diuturnamente o objeto em tela.³³

Da mesma forma, um *designer* com farta experiência em determinada indústria pode conseguir sanar satisfatoriamente em audiência as dúvidas que pairam sobre um registro de desenho industrial ou ainda comparar dois registros com seus olhos treinados de especialista, a fim de determinar se naquela área eles seriam distintos o bastante para conviver ou não, ou ainda determinar se certo elemento do desenho exerce uma função estritamente técnica ou ornamental (cf. art 100, II, LPI). Por fim, no campo das marcas, em que se discute a própria necessidade da perícia, conforme visto *supra*, a oitiva de um técnico, como o consumidor específico de determinado produto cujo mercado seja assaz restrito, por exemplo, pode ser suficiente para determinar a ocorrência de infração ou não, ajudando a estabelecer se há confusão ou associação entre as marcas em cotejo ou, ainda, se existiria uma tendência de mercado que justificasse a semelhança porventura encontrada entre os signos naquele nicho específico.

Ao prever a prova técnica simplificada, o §4º, do artigo 464, do CPC/2015 estabelece uma novidade: a possibilidade de que sejam usados recursos multimídia, tais como vídeos e animações, pelo especialista para melhor demonstrar ou explicar o ponto controvertido ao magistrado. Será essencial que esse interessante dispositivo seja considerado pelos Tribunais ao equipar suas instalações, de modo que as salas de audiências possuam as ferramentas aptas a permitir a utilização dos referidos recursos.

No mais, apesar de estarem previstos apenas no dispositivo relativo às provas técnicas simplificadas, cumpre entender que o seu uso deve ser igualmente facultado aos peritos da prova pericial “tradicional”. Assim, caso o juiz entenda necessário ou as partes requeiram, poder-se-á agendar audiência, após a entrega do laudo, para que o perito explique por meio desses recursos como chegou às suas conclusões, o que decerto facilitará a leitura e contribuirá para a posterior compreensão do laudo e formação do convencimento do juiz. Não há, pois, razão para se obstar o uso das (não tão) novas ferramentas tecnológicas, que podem ser muito mais didáticas e esclarecedoras do que o vetusto laudo em papel.

F. Prazos

Adentrando nos aspectos mais práticos, há que se mencionar que o CPC de 2015 inovou ao dilatar a maioria dos prazos e ao tornar mais restritas algumas regras. Com efeito, a primeira norma a chamar a atenção é a regra geral contida no artigo 219 do NCPC,

que determina que todos os prazos processuais sejam contados apenas em dias úteis, o que por si só já contribui sobremaneira para prolongar os prazos para a prática dos atos relacionados à perícia.

Além disso, o prazo para apresentar quesitos passa a ser de 15 dias (úteis) e não mais de apenas 05 dias (corridos) como era na codificação anterior, conforme o artigo 465, §1º, III, do NCPC. Com isso, as partes poderão estudar com mais calma e refletir melhor acerca de quais quesitos serão mais pertinentes e eficazes para serem respondidos pelo perito, o que poderá ser feito, inclusive, com a ajuda do assistente técnico, cuja nomeação também deve ser feita em 15 dias (úteis), conforme o artigo 465, §1º, II, NCPC. Ademais, o prazo para se manifestar sobre o laudo depois de pronto passou dos 10 dias (corridos) do CPC/73 para 15 dias (úteis), em prazo comum para ambos os lados, conforme o artigo 477, §1º, NCPC. Os assistentes técnicos de cada parte, por sua vez, também dispõem de iguais 15 dias úteis para apresentar seus pareceres após a intimação da juntada do laudo do perito aos autos.

Uma vez ciente de sua nomeação, o perito terá 05 dias (úteis) para apresentar sua proposta de honorários, currículo que comprove sua especialização na área de interesse do processo e dados para receber intimações (art. 465, §2º, NCPC). Intimadas da nomeação do perito, as partes possuem o prazo de 15 dias (úteis) para arguir sua suspeição ou impedimento (art. 465, §1º, I, NCPC). Se assim requerido pelas partes ou pelo juiz, após a entrega do laudo, o perito terá 15 dias (úteis) para prestar esclarecimentos ou sanar quaisquer dúvidas a seu respeito, o que inclui esclarecimentos acerca de pontos divergentes constantes dos pareceres dos assistentes técnicos das partes (art. 477, §2º, NCPC).

O artigo 476 do CPC de 2015, a seu turno, determina que o juiz somente poderá prorrogar o prazo inicialmente fixado para a entrega do laudo uma única vez e apenas pela metade do prazo original. Conforme orienta o desembargador Reinaldo Pinto Alberto FILHO, “a quesitação apresentada em conexão com a complexidade da tarefa a ser executada deve nortear a fixação do prazo”.³⁴ No entanto, pode ser que o prazo original fixado pelo juiz revele-se, na prática, insuficiente. Assim, o artigo 476 do novo código manteve a possibilidade de prorrogação do prazo mediante a apresentação de motivo justificado pelo perito, mas eliminou a disposição do artigo 432 do CPC de 1973, segundo a qual o prazo poderia ser prorrogado conforme o “prudente arbítrio” do juiz. Substituiu-se, pois, o critério subjetivo da codificação anterior pela determinação objetiva de que a prorrogação deve limitar-se à metade do prazo inicial.

Por fim, cumpre relembrar nesta altura que a maior novidade acerca dos prazos na codificação de 2015 é decerto a possibilidade de as partes

33. Esse ponto é assaz relevante, uma vez que o artigo 464, §4º, do NCPC, menciona que o especialista convocado deve ter “formação acadêmica” na área, em linha com o artigo 145, §1º, do CPC/73, que determinava que os peritos deveriam possuir “nível universitário”, mas em colisão frontal com o artigo 156, §1º, do CPC/2015, que extirpou essa exigência. Em seus comentários ao CPC, MIRANDA, Ponte de já chamava a atenção para o fato de que, em algumas situações, a perícia prescindirá de conhecimentos acadêmicos, como no caso do especialista em extração de borracha na Amazônia. Sendo assim, tendo em vista que o CPC/2015 eliminou a exigência de formação

universitária da norma geral sobre a pessoa do perito, não há porque se demandar que o especialista da prova técnica simplificada a possua. “A regra é absolutamente injustificável e parece ter sido inserida no texto do CPC, sem a atenção de que o sistema de nomeação do perito havia sido alterado. (...) O despropósito da regra justifica a sua não aplicação, pela evidente inconstitucionalidade, em razão da falta de razoabilidade”. Cf. DIDIER JR., Fredie et alli. *Opus cit.*, vol. II, p. 267-268 e 286.

34. FILHO, Reinaldo Pinto Alberto. *Da Perícia ao Perito*. 2ª edição. Niterói: Impetus, p. 52, 2010.



acordarem com o juiz o estabelecimento de um calendário processual, que poderá versar inclusive sobre a perícia. Com efeito, o artigo 191 do NCPC, que vem na sequência do artigo 190, que trata dos negócios processuais, autoriza que, de comum acordo, as partes e o magistrado entabulem um calendário para a prática dos atos processuais.

O principal efeito desse calendário, além de vincular as partes e o juízo, será a dispensa das intimações para a prática dos atos nele previstos (art. 191, §2º). Destarte, ao invés de seguir o rito do código, as partes poderão combinar entre si e com o juízo os prazos para a realização da perícia, para a indicação dos quesitos, para a apresentação do laudo e dos pareceres dos assistentes técnicos, etc; não se olvidando ainda que as partes também podem nomear o perito, conforme visto acima. Ademais, anote-se que o §8º, do artigo 357, que trata do saneamento, recomenda expressamente que o juiz, caso tenha determinado a perícia, intente estabelecer, desde logo, um calendário para sua realização.

G. Honorários

No que diz respeito aos honorários do perito, é importante sublinhar que o código de 2015 estabelece que eles deverão ser divididos entre as partes quando a perícia for determinada de ofício pelo juiz ou quando for requerida por ambas as partes (art. 95, *caput*); ao contrário, portanto do artigo 33, *caput*, do CPC de 1973, cujo comando determinava que o autor pagasse os honorários nessas duas hipóteses.

Além disso, o artigo 465, §5º, permite que o juiz reduza os honorários inicialmente arbitrados do perito caso o resultado da perícia revele-se “inconclusivo” ou “deficiente”, o que, além dos novos requisitos formais do laudo, vistos acima, constitui mais um incen-

tivo para que a perícia seja conduzida com esmero profissional pelo especialista encarregado. Sem embargo, na vigência do CPC de 1973 já havia precedentes nesse sentido:

Ementa: Propriedade Industrial decisão que determinou o depósito de 50% dos honorários periciais para apuração de contrafação, sob pena de preclusão da prova a realização da prova técnica implica procedimento complexo nomeação de perito qualificado – Determinação para que seja mantido o depósito de 50% dos honorários periciais, para as despesas de custeio, sem prejuízo de posterior arbitramento da verba definitiva, compatível com os meios utilizados para a realização dos trabalhos, após a conclusão da perícia. Agravo provido em parte.³⁵

Na hipótese de o perito vir a ser substituído, quer por carência do conhecimento técnico necessário, quer por inadimplemento injustificado de seu encargo (art. 468, *caput*),³⁶ ele deverá restituir, no prazo de 15 dias, os valores recebidos pelo trabalho ainda não realizado, sob pena de “impedimento” para atuar como perito judicial por cinco anos (art. 468, §2º).³⁷ Se não houver a devolução voluntária dos valores, poderá a parte prejudicada mover execução contra o *expert* (art. 468, §3º).

H. Avaliação da prova pelo juiz ou da nova redação da regra do livre convencimento motivado.

Encerrada a produção da prova pericial, é certo que o juiz não estará vinculado ao seu resultado, podendo formar o seu livre convencimento motivado com base tanto no laudo pericial, quanto nos outros elementos de prova constantes dos autos do processo. Trata-se de princípio geral do Processo Civil, presente em todas as modalidades de prova, e que no campo da perícia encontrava-se previsto no artigo 436 do CPC de 1973.³⁸

35. Agravo de Instrumento nº 2024289-12.2013.8.26.0000. Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Des. Theodureto Camargo. Julgado em 29/01/2014.

36. Neste ponto, é importante frisar que, a despeito de o código afirmar que o perito “pode” ser substituído nessas hipóteses, a interpretação mais correta é no sentido de que ele “deve” ser substituído. Assim, a observação do desembargador Reinaldo Pinto Alberto Filho: “a norma legal com o verbo ‘pode’, em primeira visada, parece sugerir ao magistrado uma faculdade, quando, na realidade é um dever, no entanto, ousa-se dizer, *modus in rebus*”. Cf. FILHO, Reinaldo Pinto Alberto. *Opus cit.*, p. 35. Grifo do original.

37. Como se sabe, o “impedimento” é um instituto específico do Direito Processual, que designa tecnicamente os casos em que os atores do processo, como o juiz, o perito, a testemunha, o representante do Ministério Público, etc., não podem funcionar no caso

em razão de sua (presumida) parcialidade. Sendo assim, tecnicamente o dispositivo em tela não cuida de “impedimento”, mas de sanção legal ao perito que descumprir a norma. Cf. DIDIER JR., Fredie et alli. *Opus cit.*, vol. II, p. 274-275.

38. Sobre esse artigo, Diogo Rezende de Almeida interessantemente afirmou tratar-se de dispositivo “perigoso, pois pode possibilitar uma exegese no sentido de que a prova pericial é mais importante ou contundente do que as demais. Não existe nenhum dispositivo no CPC que afirme que o juiz não está obrigado, por exemplo, a seguir o resultado da prova testemunhal na avaliação do fato que se buscou provar através dela. O art. 436 deixa no ar uma hierarquia inexistente entre os meios de prova e deve ser interpretado de acordo com o sistema do livre convencimento motivado, no qual as provas não têm pesos preestabelecidos”. Cf. ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. *Opus cit.*, p. 116.



Na codificação de 2015, essa norma foi mantida no artigo 479, porém com uma redação assaz distinta. Com efeito, o teor da nova redação reflete as novas e mais rigorosas exigências do código a respeito da fundamentação das decisões judiciais, de modo que determina ao juiz que aprecie a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371 e que aponte na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em consideração o método utilizado pelo perito. Afinal, “de nada adiantaria exigir do perito o fornecimento de dados voltados à demonstração da legitimidade científica do método empregado na perícia, se não se exige do magistrado a inclusão na sentença dos motivos que o levaram a aceitar a prova pericial”.³⁹ O novo dispositivo, portanto, é muito mais exigente e certamente contribuirá para a melhoria da qualidade das decisões judiciais e para o cumprimento da ordem constitucional de fundamentação das decisões (art. 93, IX, da Constituição da República).

Há uma tendência de que, em casos complexos envolvendo Propriedade Industrial, as conclusões do laudo pericial sejam aceitas sem questionamento pelo juízo. A sentença traveste-se de mera homologação do laudo pericial. Essa disposição a aceitar “pacificamente” o resultado da perícia provoca, conforme alerta Flávio MIRZA, uma aproximação indevida ao sistema da “prova tarifada”, em que o valor de cada modalidade de prova era imposto *a priori* ao juiz pela Lei, de modo que não lhe cabia contestar a eficácia e a força probante de cada meio de prova no caso concreto.⁴⁰

Diogo Rezende de ALMEIDA aponta como causas desse fenômeno de excesso de confiança no laudo do *expert*: (i) o fato de que o perito era nomeado exclusivamente pelo juízo, o que criava uma presunção de imparcialidade e de desinteresse do profissional, e (ii) a mistificação da ciência, que decorre do desconhecimento natural dos magistrados a respeito das questões técnicas e da (equivocada) aura de objetividade e de infalibilidade com que hodiernamente se enxerga a ciência.⁴¹ A jurisprudência estadunidense teria desenvolvido critérios mais rígidos de fundamentação e de avaliação da prova pericial justamente porque a regra geral do *Common Law*, como visto *supra*, é a do perito contratado pela parte (*expert witness*), logo, que se presume parcial e cujas conclusões devem ser examinadas com cautela pela corte.⁴² A adoção da perícia consensual pelo CPC de 2015 certamente fará que o debate em torno dos critérios de avaliação da perícia e da correlata fundamentação das decisões judiciais que tenham a prova pericial por base torne-se cada vez mais importante e comum na cena brasileira.

Convencido o juiz do resultado da prova pericial, não bastará para a devida fundamentação da decisão que ele apenas transcreva as conclusões do laudo. Deverá, ao revés, “demonstrar o caminho trilhado para

alcançar o raciocínio e como retirou os dados da perícia”.⁴³ Neste ponto, é válida a crítica segundo a qual as partes poderiam simplesmente usar a arbitragem e nomear o perito como árbitro se a sua intenção fosse a de ter a disputa por ele decidida e não pelo juiz.⁴⁴ Sendo assim, é essencial que haja a devida fundamentação das decisões judiciais pelos magistrados e as renovadas exigências da codificação de 2015 a esse respeito deverão contribuir sobremaneira para evitar a criticada substituição do juiz pelo perito na decisão dos casos.

Ainda mais importante do que para decidir com base no laudo é a fundamentação para desconsiderá-lo. Destarte, “a desconsideração da perícia pelo juiz exige motivação específica: primeiro, o juiz não pode simplesmente ignorar a perícia produzida; segundo para desconsiderá-la, deve dizer claramente as razões dessa decisão”.⁴⁵ Nesse sentido, o precedente abaixo, em que o INPI foi oficiado pelo juízo para se manifestar em ação de infração perante a Justiça Estadual do Rio de Janeiro e contribuiu para que a conclusão do laudo pericial fosse inteiramente afastada pelo magistrado:

- I) Propriedade Industrial. Violação de patente. Ação objetivando declaração de que o produto fabricado pela autora não viola patente da empresa ré. Reconvenção objetivando o contrário. Sentença de procedência do pedido inicial e improcedência do reconvenção, com decreto de condenação no pagamento de indenização por danos materiais e morais.
- II) Prova pericial oficial afastada pelo conjunto probatório restante, que leva à conclusão diversa daquela a que chegou o ilustre *expert*, certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial (CPC, art. 436), sendo-lhe facultado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos e indicando na sentença os motivos que formaram o seu convencimento.
- III) Ofício do INPI que veio corroborar as alegações da autora, no sentido de que o seu produto (recipiente para eletrólitos corrosivos) em nada viola a patente PI 9005568-3, da empresa ré (recipiente adequado para um eletrólito e processo de fabricação do mesmo), o qual nada mais é do que um aprimoramento daquele da autora, cujas tubulações de extravasamento são expostas, enquanto as da ré são integralmente cobertas pela parede da caixa de extravasamento.
- IV) Registre-se que o prazo de validade da patente da empresa ré venceu durante a demanda, isto que, entretanto, não é de molde a justificar a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, como requerido.
- V) Danos materiais não especificados nem caracterizados, sendo inaplicável, ao caso dos autos, o art. 210, I, da LPI, que diz respeito à indenização devida em caso de violação de patente, o que não ocorreu.
- VI) Danos morais não configurados, pois a empresa ré não praticou qualquer ato ilícito, mas apenas fez uso dos meios postos ao seu alcance em defesa do seu pretenso direito, baseada em relevantes fundamentos e que, efetivamente, eram controversos, ao menos até proferida a sentença.
- VII) Recurso parcialmente provido, para afastar os decretos condenatórios e declarar recíproca a sucumbência.⁴⁶

39. ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. *Opus cit.*, p. 174.

40. MIRZA, Flávio. Notas sobre a Avaliação da Prova Pericial: *Resgatando a Causalidade*. In: *Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP*, vol. XIV. Rio de Janeiro: UERJ, p. 126-144, 2014.

41. ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. *Opus cit.*, p. 76.

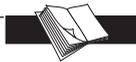
42. *Ibid.*, p. 52-53.

43. *Ibid.*, p. 69.

44. *Ibid.*, p. 120.

45. DIDIER JR., Fredie et ali. *Opus cit.*, vol. II, p. 289. Grifos do original.

46. Apelação Cível nº 0147586-58.2008.8.19.0001. Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Rel. Des. Paulo Maurício Pereira. Julgado em 28/11/2012.



Não se olvide neste compasso que o juiz poderá determinar a realização de nova perícia se não estiver satisfeito com o resultado da primeira para decidir (art. 480). Em linha, entretanto, com o artigo 479, pode-se afirmar que também esta decisão deverá ser bem fundamentada, indicando-se as razões pelas quais o primeiro laudo revelou-se deficiente (inexato ou inconclusivo) ou insuficiente (omisso) – art. 480, §1º. Ademais, deve-se ter em mente que “esse segundo procedimento pericial só deve ser instaurado se o juiz exaurir todas as possibilidades de corrigir defeitos e falhas no laudo resultante do primeiro”,⁴⁷ em prestígio, portanto, do princípio da economia processual.

Na vigência do CPC de 1973, a própria jurisprudência já apontava para a necessidade de as partes justificarem o pleito por uma segunda perícia, o que evidentemente também deve se aplicar à decisão do magistrado. Neste sentido, o enunciado nº 155 da súmula de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (“mero inconformismo com as conclusões da prova pericial, desacompanhado de fundamentação técnica, não autoriza sua repetição”) e os precedentes abaixo, do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Rio de Janeiro, respectivamente:

Patente de invenção - Ação tendente ao reconhecimento de violação da Propriedade Industrial - Prova pericial - Pedido de segunda perícia indeferido - Ausência de invalidade processual - Laudo que não pode ser qualificado como insatisfatório ou insuficiente - Oitiva do perito - Inteligência dos arts. 435 e 437 do CPC - Recurso provido em parte.⁴⁸

Apelação. Propriedade Industrial. Patente.

Ação visando inibir que a sociedade empresária lance, fabrique e comercialize no Brasil o medicamento Cialis, produzido para o tratamento de disfunção erétil. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do pedido de nova perícia ter sido indeferido pelo juízo *a quo*. Rejeição. Laudo pericial que demonstra, de forma detalhada e minuciosa, a inexistência de infração aos direitos de patente das autoras, ora apelantes, sobre o PI 1100088-0 (princípio ativo sildenafil – medicamento Viagra), eis que não existe no relatório descritivo da carta de patente informações relativas a propriedades físico-químicas, composi-

ção da formulação e indicação das variáveis importantes na definição de compostos inibidores de PDE5 (que não os compostos da fórmula (1)), de modo a possibilitar sua fabricação por técnico no assunto; portanto, apenas os inibidores de cGMP PDE do grupo das “pirazolopirimidinas para o tratamento da impotência” estão reivindicadas na patente. Acerto da sentença. Livre fabricação, lançamento e comercialização do produto no território brasileiro. Desprovimento do recurso.⁴⁹

I. Recurso em matéria de prova pericial: da nova disciplina do agravo de instrumento.

É elementar que o resultado em si da prova pericial não constitui uma decisão judicial, logo é irrecurável. Sem embargo, é possível impugnar o laudo pericial em razão do emprego de metodologia equivocada ou de qualquer outro vício não reconhecido de ofício pelo juiz e que possa influenciar em sua valoração dessa prova. Eventualmente, também a qualificação profissional ou a parcialidade do perito podem comprometer o laudo apresentado.

Sob a égide do CPC de 1973, era comum a interposição do recurso de agravo de instrumento contra a nomeação de determinado perito ou contra o indeferimento da prova pericial, de perícia complexa ou do pedido de segunda perícia. Uma vez que essas decisões interlocutórias eram alcançadas pela preclusão, restava obrigatório à parte prejudicada e não resignada delas agravar, o que poderia se dar tanto pela modalidade retida quanto pela de instrumento. O agravo retido, se reiterado oportunamente pela parte, somente seria julgado pelo Tribunal por ocasião da apelação (art. 523, CPC/73). Ao revés, o agravo de instrumento era interposto diretamente perante o Tribunal (art. 524, CPC/73), mas, como regra geral para que fosse conhecido, exigia a demonstração de que a decisão recorrida era “susceptível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação” (art. 522, *caput*, CPC/73).

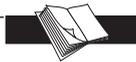
Tanto a jurisprudência⁵⁰ quanto a doutrina entendiam, na vigência da codificação de 1973, que os pressupostos legais para a interposição do

47. DIDIER JR., Fredie et alli. *Opus cit.*, vol. II, p. 290.

48. Agravo de Instrumento nº 2052864-30.2013.8.26.0000. Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Rel. Des. Fortes Barbosa. Julgado em 20/02/2014.

49. Apelação Cível nº 32885/2005. 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Rel. Des. Roberto Felinto. Julgado em 04/10/2005.

50. São inúmeros os agravos de instrumento versando sobre perícia que foram conhecidos e julgados pelos Tribunais, dentre os quais se destaca alguns que tratam da Propriedade Intelectual: 0016072-38.2015.8.19.0000 (TJ RJ), 0108189-89.2014.4.02.0000 (TRF-2), 686.801.4/4-00 (TJ SP), 994.09.273088-5 (TJ SP) e 2024289-12.2013.8.26.0000 (TJ SP).



agravo na modalidade de instrumento estavam presentes nos casos que versavam sobre a prova pericial, como os exemplos citados *supra*. Assim, para Alexandre CÂMARA, a nomeação de perito desqualificado tecnicamente para conduzir a perícia, *v. g.*, além de trazer altos e desnecessários custos, implicava lesão grave ao direito constitucional da parte à duração razoável do processo, insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição, o que justificava a admissão do agravo pela via de instrumento.⁵¹

Com efeito, se o agravo fosse retido nesses casos e o juiz não se retratasse da decisão, toda a perícia seria realizada pelo perito inadequado e o processo transcorreria normalmente até a sentença, após a qual, em sede de apelação, o restante do processo seria todo invalidado na hipótese de prevalecer o entendimento do recorrente de que o perito não detinha as qualificações necessárias para atuar no caso. Sendo assim, nova perícia teria de ser realizada, o que, além do prolongamento do processo, implicaria custos adicionais. Por esses motivos, admitia-se o agravo pela via de instrumento para tratar da prova pericial. O CPC de 2015, entretanto, não seguiu essa lógica. Na nova codificação, as decisões interlocutórias não são, como regra geral, alcançadas pela preclusão, de modo que não há mais o agravo retido. Compete à parte prejudicada e não resignada impugnar essas decisões em preliminar da apelação ou de contrarrazões à apelação (art. 1.009, §1º, CPC/2015). Em virtude disso, foi significativamente alterada a disciplina do agravo de instrumento, pois este recurso passou a ser admitido apenas nas estritas hipóteses de cabimento listadas taxativamente no código (art. 1.015, CPC/2015), dentre as quais não há nenhum item relativo à prova pericial. Sendo assim, não é mais cabível o agravo de instrumento para qualquer das situações exemplificadas nesta seção.

A concepção por trás dessa nova sistemática recursal, além do objetivo declarado de reduzir a quantidade de recursos durante o transcorrer do processo em primeira instância, é que, se a perícia for bem feita ou favorável à parte que teria recorrido, ter-se-á evitado um recurso a mais, o que contribui para desafogar os tribunais. Em outras palavras, o objetivo é dar uma “oportunidade” para a decisão que teria sido recorrida, pois pode ser que ela não venha a influenciar decisivamente o objeto do processo ou a prejudicar a parte que teria recorrido. Almeja-se, assim, a economia processual, tendo o legislador de 2015 assumido expressamente o risco de que alguns processos sejam posteriormente invalidados na apelação em decorrência dessa nova “estratégia”.

Evidentemente, a irrecurribilidade por agravo de instrumento das decisões no âmbito da prova pericial causará inúmeros descontentamentos e gastos desnecessários em determinados casos. Nesse ponto, uma discussão que certamente não poderá deixar de ser enfrentada pela jurisprudência diz respeito ao cabimento de mandado de segurança contra as decisões interlocutórias não abrangidas pela nova disciplina de admissibilidade do agravo de instru-

mento.⁵² Não há dúvida de que alguns causídicos tentarão essa medida com o fito de contornar o não cabimento do agravo.

Ao que parece, todavia, não será cabível o mandado de segurança nessa hipótese, porque essas decisões interlocutórias são recorríveis, embora não de imediato. Com efeito, o artigo 5º, inciso II, da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016 de 2009), esclarece que não se concede mandado de segurança quando da decisão judicial couber recurso com efeito suspensivo. Ora, no CPC/2015 é possível recorrer das decisões interlocutórias não abrangidas pelo agravo de instrumento, o que se faz mediante preliminar de apelação ou de contra-razões à apelação, recurso este dotado de efeito suspensivo *ex lege* (art. 1.012, *caput*). Por conseguinte, não há como se fundamentar a concessão de mandado de segurança em virtude da recorribilidade, ainda que diferida, dessas decisões. Competirá, pois, à jurisprudência confirmar ou infirmar essa interpretação.

4. DA POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA PROVA PERICIAL PELAS PARTES OU PELO JUIZ

Afora os comentários e os debates acerca da nova regulamentação da prova pericial, enfrentados no capítulo antecedente, o CPC de 2015 ensejou uma nova discussão, qual seja, a possibilidade de dispensa da prova pericial pelas partes com base na alcinhada cláusula geral de negociação processual (art. 190). A essa nova questão, soma-se, por oportuno e afinidade temática, a hipótese de dispensa da perícia pelo magistrado que, eventualmente, possua formação técnico-científica na área em que a perícia seja necessária. São, pois, estes os temas que serão doravante abordados.

Encetando pela última questão, parece que a exclusão da prova pericial com base tão somente em uma peculiaridade da condição pessoal do magistrado, que por mero acaso calha de possuir formação na área técnica de que versa o processo, consistiria numa negação ao direito constitucional de se produzir prova ou de acesso aos meios de prova adequados, direito este consubstanciado nas garantias da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da Constituição da República), conforme já exposto no item (B), do Capítulo II, *supra*.

Não se exige, nem se espera do juiz que detenha conhecimentos técnicos alheios ao Direito, de modo que se basear no fortuito de um juiz particular detê-los para dispensar a produção de prova pericial é inteiramente descabido, na medida em que o juiz que originalmente teve contato com o caso pode não vir a ser o mesmo a sentenciá-lo. Situação idêntica perpassa a causa por ocasião da interposição de recurso, que levará o processo a ser analisado em segunda instância por magistrados que dificilmente calharão de possuir os mesmos conhecimentos técnicos que o juiz de piso porventura possuía. De fato, “toda situação controvertida pode ser levada, em tese, a dois órgãos jurisdicionais, o que arreda definiti-

51. CÂMARA, Alexandre Freitas. O Escopo da Prova Pericial e Critérios para a Escolha do Perito. In: *Revista da ABPI*, vol. 89, p. 23., jul/ago de 2007, São Paulo.

52. BUENO, Cassio Scarpinella. *Opus cit.*, p. 653.



vamente a dispensa de prova pelo simples fato de o juiz, que teve contanto inicial com a causa, ter conhecimento técnico especial”.⁵³

Conforme visto no capítulo precedente, a perícia transcorre por meio do exame de fato controvertido à luz dos conhecimentos técnicos de profissional qualificado, o qual emitirá sua opinião cientificamente escorada e responderá aos quesitos das partes e do juízo em laudo fundamentado e estruturado com o amparo de uma metodologia adequada. O teor do laudo pericial produzido em contraditório poderá, então, ser discutido e apreciado pelo juiz, na formação de seu convencimento, e pelas partes, sobretudo, no caso destas, por meio de seus respectivos assistentes técnicos. Logo, não é difícil concluir que esta mecânica restaria prejudicada se a análise dos aspectos técnicos do fato a ser elucidado recaísse sobre a mesma pessoa que o julgará, ou seja, sobre o juiz.⁵⁴ O esclarecimento dos fatos a partir de conhecimentos técnicos deve, pois, ser realizado por terceiro independente, que contribua para a formação da convicção do juiz e que forneça a sua opinião em procedimento que respeite a participação das partes e de seus assistentes técnicos no contraditório.

Ora, conforme reza a lei processual, se o juiz for testemunha de fato atinente ao processo e como tal for arrolado por uma das partes, ele deve declarar-se impedido e não poderá julgar a causa (cf. art. 452, I, NCPC). Assim, aduz o mestre Santiago SENTÍS Meleno: “(...) *son cosas distintas ser juez y ser testigo; quien tiene que actuar como testigo, que no pretenda ser juez; y viceversa*”.⁵⁵ Se esse fenômeno ocorre no campo da prova testemunhal, não há porque deva ser diferente com a prova pericial. O magistrado dotado de conhecimentos técnicos não pode pretender ser perito e juiz do caso, sob pena de impedimento para julgar. Do contrário, “admitir-se esta possibilidade equivaleria a uma inaceitável cumulação de funções ao magistrado, que seria, ao mesmo tempo, juiz e perito, invocando, para a formação de seu convencimento, questões técnicas que não passaram sob o crivo do contraditório”.⁵⁶

Sendo assim, conforme leciona o desembargador Reinaldo Pinto Alberto FILHO, “o juiz não pode usar de seu virtuoso conhecimento cultural-

técnico-científico, devendo agir como *homo medius*, mesmo que também seja um engenheiro, médico *et coetera*, sob pena de nulidade de todo o processo, a partir de sua manifestação, como se técnico fosse”.⁵⁷

Sem embargo, não há qualquer empecilho a que o juiz empregue seus conhecimentos extraordinários à magistratura para interpretar melhor e verificar a qualidade e fiabilidade do laudo pericial produzido, a fim de formar o seu livre convencimento motivado da forma mais perfeita possível; mesmo porque, é certo que o juiz não fica vinculado ao parecer do perito (art. 479, NCPC). Não poderá jamais, porém, impedir a produção da prova pericial com base nesses mesmos conhecimentos extraordinários, pois não lhe é dado subtrair esse direito processual das partes.

Superado esse primeiro debate, cumpre abordar o segundo, qual seja, a aventada possibilidade de as partes excluírem contratualmente a realização de perícia no processo. Esse acordo vincularia o juiz e o impediria de determinar, de ofício, a produção de prova pericial para decidir o mérito?

O cerne da questão está na interpretação do artigo 190 do NCPC, que prevê a figura dos negócios processuais. Segundo este dispositivo, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, as partes capazes podem “estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo”. O parágrafo único do artigo 190 acrescenta que o juiz controlará a validade desses acordos, “recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade”. Portanto, além das muitas novas flexibilizações procedimentais específicas que estão espalhadas pela codificação de 2015, o artigo 190 oferece uma cláusula geral de negociação quanto ao processo, cuja possível abrangência e aplicação será decerto objeto de longos debates, dentre os quais este sobre a exclusão da prova pericial.

Uma disputa envolvendo Propriedade Intelectual entre dois concorrentes no mercado, o que constitui a quase totalidade dos casos, não

53. MARINONI, Luiz Guilherme et alli. *Opus cit.*, vol. II, p. 397. Neste mesmo sentido: ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. *Opus cit.*, p. 59.

54. DIDIER JR., Fredie et alli. *Opus cit.*, vol. II, p. 259.

55. SENTÍS, Santiago Meleno. *Opus cit.*, p. 879.

56. CARVALHO, Marcelo Campos de. FABRIS, Roner Guerra. *Opus cit.*, p. 199.

57. FILHO, Reinaldo Pinto Alberto. *Da Perícia ao Perito*. 2ª edição. Niterói: Impetus, p. 37 2010. Grifos do original.



parece ser o tipo de situação que comporte o controle de acordos privados pelo juiz, tal como previsto no parágrafo único do artigo 190. Talvez esse possa vir a ser o caso de uma disputa de paternidade entre empregado e empregador, contratado e contratante, *exempli gratia*, em que eventual cláusula contratual de adesão deixe uma das partes, no caso o oblato, em posição vulnerável em relação ao polivalente; mas essa não seria a situação de uma disputa entre duas sociedades em torno da infração ou da nulidade de determinado direito da Propriedade Intelectual. Não sendo, pois, o caso de controle pelo magistrado da validade ou de abuso da convenção, concentrar-se-á o exame na questão da vinculação ou não do juiz ao acordo celebrado pelas partes na forma do *caput* do artigo 190.

Como se sabe, tanto o CPC de 1973, em seu artigo 427, quanto o NCPC, no artigo 472, permitem que o juiz dispense a prova pericial quando as partes apresentarem, na inicial e na contestação, pareceres técnicos ou documentos elucidativos sobre as questões controvertidas de fato que o magistrado considerar suficientes para aclarar a disputa, formando o seu convencimento e levando ao deslinde da causa. Embora esse não pareça ser o caso da maioria das lides envolvendo Propriedade Intelectual, não se discute que o magistrado possa usar dessa dispensa legal quando as partes não requererem a produção de prova pericial e tiverem trazido aos autos elementos bons e suficientes para a sua apreciação. Inclusive, o artigo 472 apenas reflete o disposto no artigo 464, § 1º, II, que estabelece o indeferimento do pedido de produção de prova pericial quando esta for desnecessária “em vista de outras provas produzidas”, *in casu*, a prova documental trazida pelas partes. Resta saber, todavia, se poderiam as partes impedir contratualmente a realização de perícia no processo na hipótese em que o magistrado não se dê por satisfeito com o material probatório juntado no processo.

Ao que tudo indica, a resposta é negativa, isto é, o magistrado não fica vinculado pelo acordo das partes e pode determinar de ofício a produção da prova pericial se assim julgar necessário para que possa formar o seu convencimento e decidir fundamentadamente o litígio. Com efeito, o artigo 370 do NCPC, correspondente ao artigo 130 do CPC/1973, dispõe expressamente que o juiz pode determinar de ofício a produção das “provas necessárias ao julgamento do mérito”, sendo certo que a necessidade da prova pericial nas causas envolvendo Propriedade Intelectual foi amplamente abordada no Capítulo II *supra*.

Nesse sentido, lembre-se ainda que o artigo 480 do NCPC (art. 437 da codificação de 1973) autoriza que o juiz determine a realização de nova perícia de ofício quando a matéria técnica controvertida não estiver suficientemente esclarecida pela primeira. Ora, se a segunda perícia pode ser feita de ofício, naturalmente a primeira também poderá.

Sem embargo, além do expressamente disposto nos artigos 370 e 480 do CPC de 2015, o fato é que a própria exegese do artigo 190 permite chegar à mesma conclusão.

Com efeito, ao prever o instituto dos negócios processuais, o artigo 190 esclareceu que as convenções serão adstritas aos “ônus, poderes, faculdades e deveres processuais” *das partes*, o que quer dizer que não afetam o juiz, mormente porque o juízo não é parte nessa convenção privada. Assim, de um lado, pode-se convencionar que nenhuma das partes poderá apelar da sentença, de modo que este recurso, se interposto, não poderá ser conhecido, pois a parte não dispunha dessa faculdade. Por outro lado, as partes podem igualmente convencionar que nenhuma delas poderá requerer a perícia, mas isso não pode impedir que o juiz a determine de ofício, quer porque não foi parte da convenção, quer porque ele deve cumprir com os novos e exigentes requisitos de fundamentação das decisões judiciais (cf. art. 489) e a ausência de perícia pode comprometer seriamente o resultado do processo.

Corroborar este entendimento o fato de que o artigo 191, que prevê a possibilidade de se entabular um calendário processual, estabelece que o calendário deverá ser celebrado de comum acordo entre as partes e o juiz, de modo a vincular a todos. Com isso, sem a participação e o aceite do juiz, não valerá o calendário. Logo, a menos que o magistrado concorde, o que ele somente poderá fazer se entender que há nos autos elementos suficientes para fundamentar sua decisão, a exclusão contratual pelas partes da perícia não poderá impedi-lo de determiná-la de ofício.

Anote-se que esta interpretação encontra amparo em boa parte da doutrina no que diz respeito à busca da verdade no processo. De acordo com a maioria dos autores, o juiz não deve ficar na dependência das partes, passivamente esperando pelas provas que elas vierem a produzir. Pelo contrário,

Assim como no processo penal, o juiz do processo civil não deve ser mero expectador, apenas esperando para analisar as provas convenientemente apresentadas pelas partes. O juiz deve se colocar em uma posição atuante no processo para que desta forma busque por ele mesmo a verdade dos fatos.⁵⁸

Nesse mesmo sentido, o professor Humberto THEODORO JR.:

O compromisso com a *verdade real* é tão grande que ordena a providência probatória necessária haja ou não requerimento da parte. Não se trata de mera faculdade do magistrado, mas de dever do ofício.

(...)

Em síntese, no processo civil contemporâneo não vigora mais, em tema de prova, o princípio dispositivo, segundo o qual cabia ao juiz julgar a causa conforme o *alegado* e *provado* pelas partes. O que hoje prevalece é um sistema justo, de forma que ao juiz incumbe julgar conforme o *alegado* pelas partes e a *prova disponível*, pouco importando se sua produção proveio de iniciativa ou não das partes.⁵⁹

(Grifos do original)

Também a doutrina estadunidense, no contexto próprio do *Common Law*, chama a atenção para esse aspecto do processo civil contemporâneo. No dizer de Richard FREER:

58. BARBOSA, Denis Borges e MACHADO, Ana Paula Buonomo. A Qualificação Necessária dos Peritos em Ações de Nulidade de Patente. In: *Revista da ABPI*, vol. 89, p. 31, jul/ago de 2007, São Paulo.

59. THEODORO Jr., Humberto. Admissibilidade da Prova Pericial Complexa: *Direito à Prova e Garantias Processuais Constitucionais*. In: *Revista da ABPI*, vol. 89, p. 65-66, jul/ago de 2007, São Paulo.



*Modern procedure has abandoned the notion of “trial by ambush”. Modern procedure is geared toward full disclosure, in an effort to ferret out the truth, rather than to reward clever lawyers who can seize upon surprise to their client’s advantage.*⁶⁰

Por detrás dessas posições, geralmente se encontra o raciocínio de que, uma vez provocado pelas partes a julgar, não há como se esperar que o Estado-juiz desempenhe adequadamente a sua função se lhe for retirada a faculdade de determinar a produção das provas pertinentes de ofício. É por esse motivo que MARINONI, ARENHART e MITIDIERO alertam que a produção da prova é não apenas um direito das partes, mas também um verdadeiro dever de toda a sociedade,⁶¹ o que o artigo 378 do CPC de 2015 denota claramente ao impor o dever de todos de “colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”.⁶²

Embora o debate seja deveras instigante, deve-se levar em consideração que, na prática, as partes não terão interesse, na maioria dos casos, em limitar a produção de prova pericial contratualmente. Serão poucos os casos em que essa matéria será tratada previamente em contratos havidos entre os litigantes, dada a dificuldade de se antever conflitos e os efeitos prejudiciais que essa limitação poderá acarretar a ambos os lados de um contrato de licença ou de distribuição, por exemplo. Ademais, nos casos de infração ou de ação de nulidade em que não houver um relacionamento prévio entre as partes, dificilmente elas celebrariam um acordo do gênero no decorrer do processo, dada a incerteza acerca do resultado do processo em andamento e o fato de que o juiz pode não aceitá-lo e decidir pela prova pericial de ofício. No mais, as partes podem de comum acordo escolher o nome do perito e com ele estabelecer previamente o valor dos honorários, o tempo e o escopo do trabalho, de modo que esse expediente será muito mais útil e eficaz do que simplesmente tentar excluir de plano a realização de perícia.

Não obstante, tudo dependerá, naturalmente, do caso concreto e dos direitos envolvidos. Conforme o caso, é muito provável que um juiz não relute em aceitar a não realização de perícia em caso de infração de marca, *trade dress*, etc, porquanto são direitos em relação aos

quais o magistrado pode decidir com base em sua experiência como consumidor, nas normas jurídicas e nos documentos trazidos pelas partes, conforme visto no capítulo II *supra*. Por outro lado, o mesmo juiz adotará decerto posição diametralmente oposta em caso de infração de patente de invenção, que depende de conhecimento técnico especializado que o magistrado, salvo raras exceções, não possui; sendo certo ainda que as próprias partes, outrossim, dificilmente abririam mão da prova pericial nesta hipótese.

Como o código permite ao juiz dispensar a prova pericial se as partes apresentarem documentação suficiente à elucidação técnica dos fatos (art. 472, NCPC), pode-se concluir que o negócio processual que exclua entre elas a realização de perícia não terá o condão de vincular o juiz, mas este poderá acatar a opção das partes e respeitar a sua vontade livremente manifestada se elas tiverem sido capazes de trazer aos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do magistrado e conseqüente fundamentação da decisão judicial. Sendo este o caso, não há porque o magistrado queira passar por cima da vontade das partes, dado que o simples fato de elas terem alcançado um acordo quanto à prova pericial já é algo raro e louvável dentro do espírito de incentivo à cooperação da nova codificação.

5. CONCLUSÃO

O novo código de processo civil trouxe uma série de mudanças que prometem promover uma alteração significativa na mentalidade e nos paradigmas da prática contenciosa no Brasil, se for bem recebido e aplicado. Com efeito, o código almeja diminuir a cultura do litígio e incentivar a conciliação *lato sensu*, assim como exige das partes em contenda judicial que cooperem o máximo possível entre si, o que no fundo já era uma realidade na prática da arbitragem comercial brasileira.

Parece não haver dúvidas de que os novos mecanismos disponibilizados pelo CPC de 2015, dentre os quais as novidades na disciplina da perícia, serão muito bem aproveitados nas grandes causas envolvendo Propriedade Intelectual, nas quais os contendores en-

60. FREER, Richard D. *Opus cit.*, p. 288.

61. MARINONI, Luiz Guilherme et alli. *Opus cit.*, vol. II, p. 253-254.

62. Note-se que é justamente em função desse dever cívico que o perito, por exemplo, somente pode se escusar de cumprir seu dever se apresentar “motivo legítimo” (art. 157, *caput*, NCPC), assim como as testemunhas para que não tenham que depor (art. 457, §3º, NCPC).



volvimentos são os maiores interessados em contribuir para um provimento jurisdicional rápido e eficiente, a fim de solucionar a disputa e trazer segurança jurídica para suas posições e provisões financeiras. Neste contexto, os advogados que representam esses interesses, na maior parte das vezes especialistas na matéria, certamente saberão tirar proveito de vantagens como a possibilidade de nomeação conjunta do perito para ajudar o juízo a chegar à decisão mais precisa e técnica possível, o que por sinal é exigido com redobrado rigor no artigo 489, que regulamenta a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Assim, tendo em vista que ainda pairam as habituais dúvidas que sempre surgem a respeito de como se dará a aplicação de um novo diploma legal, somente nos resta aguardar pela entrada em vigor do novo código e pela jurisprudência que há de se formar. Conforme visto são muitas as possibilidades que se abrirão, bastando que as partes e seus causídicos queiram fazer o uso apropriado delas e que contem com o apoio do Judiciário para levar adiante as promessas da nova codificação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGUILLAR, Rafael Salomão Safe Romano. Os Direitos Autorais na Arte da Tipografia. In *Revista da ABPI*, vol. 136, mai/jun de 2015, São Paulo.
- ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. *A Prova Pericial no Processo Civil: O controle da ciência e a escolha do perito*. Rio de Janeiro: Renovar, 2011.
- ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. A Necessidade de Prova Pericial em Ações de Nulidade de Patente ou de Registro de Marca. In *Revista da ABPI*, vol. 133, nov/dez de 2014, São Paulo.
- ARAÚJO, Nadia de. *Direito Internacional Privado: Teoria e Prática Brasileira*. 5ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011.
- AROCA, Juan Montero (coord.). *Proceso Civil e Ideologia: un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006.
- BAINBRIDGE, I. David. *Intellectual Property*. 8ª ed. Harlow: Pearson Education, 2010.
- BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
- BARBOSA, Denis Borges e MACHADO, Ana Paula Buonomo. A Qualificação Necessária dos Peritos em Ações de Nulidade de Patente. In *Revista da ABPI*, vol. 89, jul/ago de 2007, São Paulo.
- BESSONE, Daniela. Obtenção de Provas em Litígios de Propriedade Industrial. In ROCHA, Fabiano de Bem da (coord). *Capítulos de Processo Civil na Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2009.
- BUENO, Cassio Scarpinella. *Novo Código de Processo Civil Anotado*. São Paulo: Saraiva, 2015.
- BUSTAMANTE, Rogério Silva de. *A Prova Pericial de Engenharia no Processo Civil: (Fundamentos e Prática)*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998.
- CABRAL, Filipe Fonteles e MAZZOLA, Marcelo. O Teste 360º de Confusão de Marcas. In *Revista da ABPI*, vol. 132, set/out de 2014, São Paulo.
- CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol. I, 20ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
- CÂMARA, Alexandre Freitas. O Escopo da Prova Pericial e Critérios para a Escolha do Perito. In *Revista da ABPI*, vol. 89, jul/ago de 2007, São Paulo.
- CARVALHO, Marcelo Campos de e FABRIS, Roner Guerra. A Prova Pericial nas Ações de Contrafação de Marca. In ROCHA, Fabiano de Bem da (coord). *Capítulos de Processo Civil na Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2009.
- CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. II. Tomo II. 3ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
- CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini e DINAMARCO, Cândido Rangel. *Teoria Geral do Processo*. 28ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012.
- Comissão de juristas que irá elaborar o anteprojeto do novo CPC realiza primeira reunião. In *Migalhas*, ed. de 01/12/2009. Disponível em <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI98337,21048-Comissao+de+juristas+que+ira+elaborar+o+anteprojeto+do+novo+CPC>. Acesso em 31/05/2015.
- CPC permite cumprir promessa constitucional de duração razoável dos processos judiciais. In *Tribuna do Advogado*, nº 548, ano LXIV, maio de 2015, p. 7.
- DIDIER JR., Fredie. *Curso de Direito Processual Civil*. Vol. I, 17ª ed., Salvador: JusPodivm, 2015.
- DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael e BRAGA, Paula Sarno. *Curso de Direito Processual Civil*. Vol. II, 10ª ed., Salvador: JusPodivm, 2015.
- DINAMARCO, Cândido Rangel. Dos Limites da Liberdade Judicial na Escolha do Perito e da Perícia Complexa. In *Revista da ABPI*, vol. 89, jul/ago de 2007, São Paulo.
- FILHO, Reinaldo Pinto Alberto. *Da Perícia ao Perito*. 2ª ed., Niterói: Impetus, 2010.
- FREER, Richard D. *Civil Procedure*. 2ª ed. New York: Aspen Publishers, 2009.
- GOYANES, Marcelo. A Pesquisa de Mercado Produzida como Prova Pericial. In ROCHA, Fabiano de Bem da (coord). *Capítulos de Processo Civil na Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2009.
- GRECO, Leonardo. Publicismo e Privatismo no Processo Civil. In *Revista de Processo*, vol. 164, São Paulo: RT, outubro de 2008.
- GRINOVER, Ada Pellegrini. *Prova Pericial: Conhecimento Técnico Especializado e Perícia Complexa*. In *Revista da ABPI*, vol. 89, jul/ago de 2007, São Paulo.
- HAACK, Susan. *Truth and Justice, Inquiry and Advocacy, Science and Law*. In *Ratio Juris*. Vol. 17. Nº 01. Oxford, Mar. 2004.
- ISMAEL, Ricardo. *Hamilton, Madison e Jay: Os Pressupostos Teóricos do Federalismo Moderno*. In FERREIRA, Lier Pires et ali (Org.). *Curso de Ciência Política: Grandes Autores do Pensamento Político Moderno e Contemporâneo*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.



- JUNIOR, Joaquim da Rocha Medeiros e FIKER, José. *A Perícia Judicial: Como Redigir Laudos e Argumentar Dialeticamente*. São Paulo: Pini, 1996.
- LEONARDOS, Gabriel Francisco e AMARAL, Rafael Lacaz. Atividade Inventiva e Suficiência Descritiva – O Perito do Juízo como “Técnico no Assunto”. In *Revista da ABPI*, vol. 100, mai/jun de 2009, São Paulo.
- MARINONI, Luiz Guilherme et al. *Novo Curso de Processo Civil: Teoria do Processo Civil*. Vol. I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
- MARINONI, Luiz Guilherme et al. *Novo Curso de Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum*. Vol. II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
- MENEZES, Paula Bezerra de. *Perícia em Conflitos de Marcas e Trade-Dress: Transferência da Decisão de Mérito para um Terceiro não Togado?* In *Revista da ABPI*, vol. 103, nov/dez de 2009, São Paulo.
- MIRZA, Flávio. *Notas sobre a Avaliação da Prova Pericial: Resgatando a Causalidade*. In: *Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP*. Volume XIV. Rio de Janeiro: UERJ, 2014.
- MONTESQUIEU. *Esprit des Lois: Livres IV Précédés d’une Introduction de L’Éditeur et Suivis d’un Apppendice Contenant des Extraits de Montesquieu et des Notes Explicatives*. Paris: CH. De-lagrave, 1887.
- NADER, Paulo. *Introdução ao Estudo do Direito*. 30ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
- NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. *Curso de Direito Administrativo*. 15ª edi. Rio de Janeiro: Forense, 2009.
- ROCHA, Fabiano de Bem da. *Temas de Processo Civil na Propriedade Industrial*. São Paulo: IOB Thomson, 2006.
- ROCHA, Fabiano de Bem da. *Tratamento do Direito Marcário no Recurso Especial*. In *Revista da ABPI*, vol. 100, mai/jun de 2009, p. 89-92, São Paulo.
- SENTÍS, Santiago Meleno. *La Prueba en el Proceso: Para Quién se Prueba, Principio de Adquisición*. In Rodríguez, Fausto e. García (coord.). *Estudios en Honor del Doctor Luis Recaséns Siches*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1980.
- THEODORO Jr., Humberto. *Admissibilidade da Prova Pericial Complexa: Direito à Prova e Garantias Processuais Constitucionais*. In *Revista da ABPI*, vol. 89, jul/ago de 2007, São Paulo.

Precedentes

- Agravo de Instrumento nº 0016072-38.2015.8.19.0000. Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Rel. Des. Myriam Medeiros da Fonseca Costa. Julgado em 29/05/2015.
- Agravo de Instrumento nº 2002271-26.2015.8.26.0000. Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Rel. Des. Ramon Mateo Júnior. Julgado em 16/03/2015.
- Agravo de Instrumento nº 2024289-12.2013.8.26.0000. Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Des. Theodureto Camargo. Julgado em 29/01/2014.
- Agravo de Instrumento nº 645.490-4/3-00. Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Des. Roberto Mac Cracken. Julgado em 29/07/2009.
- Agravo de Instrumento nº 686.801.4/4-00. Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Des. Francisco Loureiro. Julgado em 12/11/2009.
- Processo nº 0601485-80.2000.8.26.0100. 19ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Afonso Celso da Silva, Juiz de Direito. Julgado em 16/02/2005.
- Agravo de Instrumento nº 0108189-89.2014.4.02.0000 (2014.00.00.108189-7). Primeira Turma Especializada em Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Rel. Des. Simone Schreiber. Julgado em 26/05/2015.
- Apelação Cível nº 0147586-58.2008.8.19.0001. Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Rel. Des. Paulo Mauricio Pereira. Julgado em 28/11/2012.
- Agravo de Instrumento nº 2052864-30.2013.8.26.0000. Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Rel. Des. Fortes Barbosa. Julgado em 20/02/2014.
- Apelação Cível nº 32885/2005. 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Rel. Des. Roberto Felinto. Julgado em 04/10/2005.
- Apelação Cível nº 2009.001.06724. Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Rel. Des. Maria Augusta Vaz M. de Figueiredo. Julgado em 05/05/2009.
- Recurso Especial nº 1.098.626/RJ. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. Rel. Min. Sidnei Beneti. DJe: 29/02/2012.