



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

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” (LTi, 2015). Advogado associado de Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual. E-mail: rafaelaguillar@kasznarleonardos.com.

Sumário: 1. Introdução ou da gênese do novo CPC e a perspectiva de mudanças culturais - 2. A prova pericial e sua importância na Propriedade Intelectual - Referências bibliográficas

1. INTRODUÇÃO OU DA GÊNESE DO NOVO CPC E A PERSPECTIVA DE MUDANÇAS CULTURAIS

O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015, doravante NCPC para facilitar a comparação com seu antecessor) foi construído ao longo de cerca de cinco anos pelo trabalho que se iniciou com a elaboração de um anteprojeto por uma comissão de destacados juristas originalmente convocada pelo Senado Federal e que reuniu um elenco de notáveis processualistas pátrios, dentre os quais se pode sublinhar os nomes do, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que capitaneou o projeto, os professores Teresa Arruda Alvim Wambier, Paulo

Cesar Pinheiro Carneiro, José Miguel Garcia Medina, o desembargador aposentado de Minas Gerais, Humberto Theodoro Júnior, entre outros.¹ Após a elaboração do texto final pela comissão, o projeto tramitou cerca de quatro anos no Congresso Nacional até que fosse, finalmente, aprovado por ambas as casas legislativas e sancionado pela presidente Dilma Rousseff.

Dentre as muitas preocupações e expectativas da comissão para a nova codificação, a primeira a ser elaborada em regime político democrático no âmbito do processo civil,² estava a garantia constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CRFB). Segundo Luiz Fux, “a criação de uma cultura à luz do

1. Comissão de juristas que irá elaborar o anteprojeto do novo CPC realiza primeira reunião. In *Migalhas*, edição 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.

2. Como é notório, o Código de Processo Civil de 1939 foi elaborado durante a ditadura do Estado Novo de Getúlio Dornelles Vargas, ao passo que o CPC de 1973 adveio durante o Regime Militar.



novo CPC vai permitir ao Judiciário brasileiro cumprir a promessa constitucional de duração razoável dos processos”.³ Destarte, um dos objetivos principais dos juristas responsáveis pelo novo código foi o estabelecimento de mecanismos capazes de assegurar a celeridade do processo, o que se deu por meio de iniciativas como, *v. g.*, a redução do número de recursos, a incidência de honorários de sucumbência nos recursos (art. 85, §1º, NCPC) e a criação do incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 976-987, NCPC).

Não obstante, sem prejuízo dessas auspiciosas iniciativas, a comissão entendeu que se faziam igualmente necessárias formas de diminuir uma cultura excessivamente litigiosa que se arraigara no Brasil no decorrer das últimas décadas ou formas de “enfrentar essa litigiosidade desenfreada”, para usar as palavras do ministro Fux.⁴ O método elegido para tanto foi, dentre outras ações, o incentivo dos métodos alternativos de resolução de controvérsias (art. 1º, §§2º e 3º), como a conciliação e a mediação, que serão propostas às partes desde logo em audiência preliminar do procedimento comum (art. 334, *caput*, NCPC), devendo ainda o autor indicar desde a petição inicial se possui interesse na sua realização (art. 319, VII, *c/c* art. 334, §5º, NCPC), e o estabelecimento de uma cultura de cooperação entre as partes no processo (art. 6º, NCPC) com base no princípio da boa-fé objetiva (art. 5º, NCPC), a semelhança do que já era uma realidade na arbitragem.

Além do ditame legal que exige que o processo seja conduzido com boa-fé de modo geral, o novo CPC conta ainda com ferramentas concretas a partir das quais será possível desenvolver e promover uma efetiva cooperação entre os sujeitos do processo. Trata-se de figuras como a do negócio processual (art. 190), do saneamento compartilhado (art. 357, §§ 1º e 2º), do calendário processual (art. 191) e a da flexibilização de prazos e alguns aspectos procedimentais pelo juiz (art. 139, VI), entre outras.

No contexto dessas relevantes novidades, vale a polêmica afirmação de que a flexibilização de procedimentos já era uma realidade, conquanto de pouca expressão, em nosso direito processual.⁵ Com efeito, os procedimentos especiais previstos pelo CPC de 1973 nada mais seriam do que uma flexibilização *ope legis* do procedimento ordinário, que sofre pequenas alterações para se adequar

melhor ao direito material protegido, sendo o procedimento comum aplicado naquilo em que não foi alterado pela lei em todo o seu restante. Por sua vez, pactos como a eleição de foro e as cláusulas compromissórias são uma forma de se influir ou mesmo de se excluir contratualmente a jurisdição estatal.⁶ O NCPC, no entanto, colocou os holofotes sobre essa matéria, autorizando expressamente flexibilizações antes incogitáveis no processo civil nacional, como a possibilidade de que as partes convençionem, por exemplo, que da sentença não caberá apelação, o que pode ser acordado com base na cláusula geral de flexibilização contida no artigo 190, que prevê os já citados negócios processuais.

A questão é polêmica porque, antes da entrada em vigor do novo CPC, autores como Alexandre Freitas CÂMARA, defendiam a inexistência dos negócios processuais. Segundo o desembargador, que se baseou na clássica teoria que distingue atos, fatos e negócios jurídicos, exemplos como os citados no parágrafo precedente (eleição de foro, cláusula arbitral, *v. g.*), a suspensão convencional do processo e a transação, dois outros exemplos comumente empregados, nada mais seriam do que atos de vontade das partes, cujos efeitos são limitados àqueles previstos na Lei.⁷ Estes atos não produzem os efeitos desejados pelas partes, mas apenas os efeitos que a Lei lhes confere, se estiverem nela previstos e quer as partes o queiram ou não. Logo, antes do novo CPC, não seria justificada a opinião de que existiriam verdadeiros negócios processuais em nosso ordenamento.

Por sua vez, já na constância do novo CPC, Luiz Guilherme MARINONI, Sérgio ARENHART e Daniel MITIDIERO receberam a novidade dos negócios processuais com copiosas reservas, referindo-se a uma tendência recente de “contratualização do processo”, que difere das hipóteses de “acordos processuais” anteriormente existentes em nosso ordenamento, que seriam os exemplos já citados acima.⁸ Para os autores, como a solução de controvérsias entre as partes não constitui o único escopo da Jurisdição, “se mostra preocupante essa virada do processo em direção a centrar suas preocupações na resolução do litígio e, particularmente, no interesse das partes envolvidas”.⁹ Destarte, a melhor forma de se interpretar essas novidades do CPC de 2015, longe de ser uma visão do processo como mero instrumento privado de solução de

3. Assertiva dada em entrevista para a publicação de divulgação da seção fluminense da Ordem dos Advogados do Brasil. CPC permite cumprir promessa constitucional de duração razoável dos processos judiciais. In *Tribuna do Advogado*, nº 548, ano LXIV, p. 7, maio de 2015.

4. *Ibid.*

5. Essa assertiva e os exemplos instigantes que a acompanham costumam ser oferecidos em palestras pelo professor Ronaldo E. Cramer Veiga, da Pontifícia Universidade Católica de São Sebastião do Rio de Janeiro.

6. No que diz respeito às cláusulas de eleição de foro, a despeito de sua caracterização como pacto privado que altera a regra de competência territorial, que é relativa, é válida a anotação de Nadia de Araujo, que, durante a vigência do CPC de 1973, alertava que não se podia “assegurar qual será a posição dos triunais” e que o “julgamento terá desfecho imprevisível” nos casos em que o CPC previa competência internacional concorrente

do Brasil para a causa (art. 88 do CPC/73). O debate envolvia o confronto entre autonomia da vontade e ordem pública processual e não incidia sobre os casos de competência internacional exclusiva do Brasil. Ao que parece, o art. 25 do NCPC solucionou essa disputa, ao estabelecer que “não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação”, restando observar como se dará a sua aplicação pelo Judiciário. Cf. ARAUJO, Nadia de. *Direito Internacional Privado: Teoria e Prática Brasileira*. 5ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 407-408.

7. CÂMARA, Alexandre Freitas. *Lições de Direito Processual Civil*. Vol. I. 20ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 249-250.

8. MARINONI, Luiz Guilherme et alii. *Novo Curso de Processo Civil: Teoria do Processo Civil*. Vol. I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 524-526.

9. *Ibid.*, p. 532.



litígios, seria a compreensão das limitações impostas pelos acordos das partes ao Estado como parte da política pública de se alcançar os fins do próprio Estado.¹⁰

De outro lado, Fredie DIDIER JR. manifestou sua franca adesão e entusiasmo pelas novidades do CPC de 2015 ao elencar entre os princípios do direito processual civil o chamado “respeito ao autorregramento da vontade no processo”.¹¹ Trata-se de princípio que almeja fazer que o processo civil torne-se um ambiente propício para o exercício da liberdade, que também constitui um direito fundamental garantido pelo Estado democrático. Segundo o jurista baiano,

É curioso, e um tanto contraditório, como processualistas estufam o peito para falar em democratização do processo, defendendo técnicas de facilitação do acesso à justiça, p. ex., e, simultaneamente, ignoram o papel da liberdade, pilar da democracia, no processo. Discurso que afasta a liberdade do ambiente processual tem ranço autoritário. Processo e liberdade convivem. Liberdade não é nem pode ser palavra maldita na Ciência do Direito Processual e no próprio Direito Processual Civil.¹²

No fundo, o debate em torno das impactantes novidades do CPC de 2015 que permitem uma maior participação e autonomia das partes na definição do processo e procedimento que lhes serão aplicáveis reside no confronto entre as históricas concepções privatísticas e publicistas do processo. Embora não se manifestem hodiernamente na exata forma em que foram concebidos no passado, esses paradigmas soem orientar e estão por detrás das posições que são tomadas quanto à abertura e à flexibilização do processo. Ape-

sar de fugir ao escopo deste trabalho uma análise aprofundada dessa temática atinente à teoria do processo, cumpre investigar um pouco esse ponto, ainda que brevemente, na medida em que o novo regramento da prova pericial e seus reflexos no contencioso da Propriedade Intelectual são resultado direto dessa mudança de perspectiva cultural operada no novo CPC e advinda do confronto entre as duas concepções supracitadas.

Conforme resenha histórica proposta por MARINONI, ARENHART e MITIDIERO, as primeiras concepções de Jurisdição que surgiram na alvorada do liberalismo, modelo político que substituiria o *Ancien Régime*, foram privatistas, na medida em que refletiam a preocupação constante desse novo arquétipo com a garantia da liberdade individual e com a proteção dos cidadãos contra os abusos e desmandos do Estado. Com efeito, o novo modelo de Estado proposto pelo liberalismo baseava-se, sobretudo, no conceito de “império da lei”, por meio do qual se objetivava garantir a limitação dos poderes do Estado através de corolários como o princípio da legalidade e a divisão de poderes.¹³

Pelo princípio da legalidade, defendia-se o indivíduo contra o Estado, uma vez que este somente estaria autorizado a fazer aquilo que estivesse autorizado e expressamente previsto em Lei.¹⁴ A Lei, caracterizada por ser geral e abstrata, permitiria assim a operação do princípio da igualdade de todos perante si e seria legítima na medida em que fosse resultado da participação popular em sua elaboração.¹⁵ A divisão de poderes, por sua vez, asseguraria por um sistema de “freios e contrapesos” que o poder restasse limitado na medida em que cada função estatal seria exercida por órgãos

10. *Ibid.*, p. 533.

11. DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I, 17ª ed. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 132.

12. *Ibid.*, p. 133.

13. MARINONI, Luiz Guilherme et al. *Opus cit.*, vol. I, p. 29-35.

14. Esta é a concepção original e histórica do princípio da legalidade, tão caro aos administrativistas. No dizer de Diogo de Figueiredo: “entende-se o princípio da legalidade, em seu sentido estrito e próprio, como o que especificamente exige a submissão do agir à lei, como produto formal dos órgãos legiferantes do Estado. (...) Assim, pelo princípio da legalidade o Estado se autolimita, o que caracterizou o surgimento histórico do Estado de Direito, em oposição ao Estado Absolutista, em que primava a vontade do

soberano, concepção atribuída a Robert von Mohl, em obra de 1835 sobre o ‘império da lei’.” (grifos do original). Cf. NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Curso de Direito Administrativo. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 88.

15. Sobre a lição tradicional acerca das características da lei, anota o professor Paulo Nader em sua *Introdução ao Direito*: “Como a lei agrupa normas jurídicas, há de reunir também os caracteres básicos destas: generalidade, abstratividade, bilateralidade, imperatividade, coercibilidade. É indispensável ainda que o conteúdo de lei expresse o bem comum. (...) Sob o aspecto de forma, a lei deve ser: escrita, emanada do Poder Legislativo em processo de formação regular, promulgada e publicada”. Cf. NADER, Paulo. *Introdução ao Estudo do Direito*. 30ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 148.



distintos e que fiscalizariam a atividade uns dos outros.¹⁶ A combinação de ambos os princípios garantiria a segurança jurídica almejada pelos pós-revolucionários do novecentos em sua luta contra o absolutismo, pois ensejava a previsibilidade essencial à manutenção da liberdade individual.

Há que se ressaltar, entretanto, que, na concepção original de Montesquieu, o Judiciário seria o menor dos poderes, porquanto sua função estaria limitada a simplesmente aplicar a Lei ao caso concreto, não podendo interpretá-la livremente, de modo que ao juiz cabia ser tão somente “*la bouche de la loi*”.¹⁷ Nesse contexto, a Jurisdição era entendida de forma privatista como a função estatal de atuar os direitos subjetivos violados mediante a aplicação da Lei, viabilizando assim a reparação de danos a esses direitos, mas não a sua prevenção, pois o juiz não poderia atuar antes que ocorresse uma efetiva violação.¹⁸ A própria etimologia de Jurisdição, do latim *juris dictio*, “dizer o direito”,¹⁹ deixa transparecer essa concepção.

Autores desse período, baseados em institutos do Direito Romano, chegaram a definir a natureza jurídica do processo como sendo a de um contrato e posteriormente como a de um quase-contrato.²⁰ Refletia ainda o período as teorias imanentistas acerca da ação, entendida como sendo o próprio direito material após ser violado ou o *jus persequendi in judicio*.²¹

A partir desse contexto, as concepções publicistas surgiram, ainda sob o signo do liberalismo, no âmbito da afirmação da independência do direito processual e da autonomia conceitual do direito de ação em relação ao direito material. O grande nome do momento é Giuseppe CHIOVENDA, que, ao desvincular a ação do direito material, assinalou a natureza pública do processo civil. Com efeito, a Jurisdição passa a ser entendida como

atuação da vontade concreta da Lei, sendo, portanto, uma manifestação da autoridade soberana do Estado que substitui a atuação das partes (ou autotutela), ao invés de se tratar de um mero serviço ao dispor de particulares.²²

O contraponto doutrinário tradicional a CHIOVENDA é a concepção de Francesco CARNELUTTI, para o qual a Jurisdição presta-se à justa composição de lides entre particulares. Há nesta visão uma clara perspectiva privatista, pois CARNELUTTI parte do ponto de vista de que a função da Jurisdição é a resolução de conflitos de interesses individuais ou “pretensões resistidas”, fórmula abreviada pela qual ficou conhecido seu difundido conceito de “lide”. Sendo adepto da teoria unitária do ordenamento jurídico, também perfilhada por Hans KELSEN, CARNELUTTI enxerga na sentença uma lei concreta entre as partes criada pelo juiz (mas decerto que em consonância com as normas gerais, abstratas e superiores do ordenamento jurídico) para compor a lide entre elas.²³

O contraste entre essas duas visões e o desenvolvimento posterior de ambas pelos autores que se seguiram foi responsável pelos maiores ou menores poderes das partes e do juízo na condução do processo. O advento dos regimes autoritários socialistas e fascistas, a posterior chegada do chamado “Estado de Bem-Estar Social” no século XX e a intensificação e ampliação da intervenção estatal em todas as atividades sociais, que solapou as conquistas liberais de um poder limitado, não poupou o processo civil. Destarte, o domínio do interesse das partes foi substituído por uma postura ativa do juiz e pelo interesse público na realização da Justiça mediante a aplicação da Lei.²⁴ O resultado foi uma maior atuação do juiz, que, para os seus defensores, não comprometeria a necessária imparcialidade da Jurisdição e que se revelou na possibilidade de se determinar a produção de provas de ofício, no impulso oficial do

16. Com efeito, no seu *Espírito das Leis*, o Barão de Montesquieu propugna que só pode haver liberdade e se evitar os abusos de poder se o próprio poder frear o poder, *id est*, se as três funções do Estado forem atribuídas a órgãos diferentes. Lecionava, pois, o Senhor de La Brède: “*Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Une constitution peut être telle que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l’oblige pas, et à ne point faire celles que la loi lui permet. (...) Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté; parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. (...) Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs: celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers*”. (Grifos nossos) Cf. MONTESQUIEU. *Espírito das Leis*: Livres IV Précédés d’une Introduction de L’Éditeur et Suivis d’un Appendice Contenant des Extraits de Montesquieu et des Notes Explicatives. Paris: CH. Delagrave, 1887, p. 236-237.

No final do século XVIII, a proposta do Barão francês foi acatada, conquanto que um pouco modificada, pelos federalistas norte-americanos, que a puseram em prática na constituição estadunidense de 1787. Conforme explica o professor Ricardo Ismael: “Hamilton e Madison eram em linhas gerais seguidores da teoria da separação do

poderes (sic) de Montesquieu. Entretanto, defenderam algumas inovações decisivas, quando teorizavam sobre o modelo federalista norte-americano. Madison, no Artigo nº 51, procurou mostrar a relevância da adoção de um sistema de controles mútuos entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. (...) Hamilton trouxe, no Artigo nº 51, uma preocupação com o fortalecimento institucional do Poder Judiciário, o qual, no seu entender, seria o mais fraco dos poderes da República”. Cf. ISMAEL, Ricardo. *Hamilton, Madison e Jay: Os Pressupostos Teóricos do Federalismo Moderno*. In: FERREIRA, Lier Pires et al. (Org.). *Curso de Ciência Política: Grandes Autores do Pensamento Político Moderno e Contemporâneo*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 243.

17. MARINONI, Luiz Guilherme et alli. *Opus cit.*, vol. I, p. 31.

18. *Ibid.*, p. 38-39.

19. CÂMARA, Alexandre Freitas. *Opus cit.*, vol. I, p. 69.

20. *Ibid.*, p. 136-137.

21. *Ibid.*, p. 115.

22. MARINONI, Luiz Guilherme et alli. *Opus cit.*, vol. I, p. 40-42.

23. *Ibid.*, p. 42-46.

24. Atente-se que também no *Common Law* transcorreu processo parecido, conforme observa Richard Freer relativamente ao processo civil federal estadunidense: “*This is one of the significant developments of the past generation, which has seen the role of the judge change from that of passive umpire, reacting to the parties, to active case manager*”. Cf. FREER, Richard D. *Civil Procedure*. 2nd edition. New York: Aspen Publishers, 2009, p. 404.



processo, na repressão à litigância de má-fé também de ofício, nas liminares *inaudita altera parte*, no emprego de meios para garantir uma efetiva igualdade de participação das partes no processo, na inversão do ônus da prova, etc.²⁵

Um dos principais compêndios a versar sobre esse debate foi publicado em 2006 pelo processualista espanhol Juan Montero AROCA.²⁶ A obra, coordenada por AROCA, um defensor do privatismo, reúne diversos ensaios de processualistas notáveis expondo ambos os lados da questão, tendo contado, inclusive, com a participação do mestre José Carlos Barbosa MOREIRA, que saiu em defesa do publicismo. De modo geral, para os autores espanhóis e italianos do livro (oriundos, portanto, de países que viveram ditaduras fascistas), o aumento dos poderes do juiz e sua tutela paternalista das partes seria o resultado direto dos regimes autoritários que marcaram o século XX. Por sua vez, os publicistas sublinham que a Jurisdição, enquanto função pública, também possui objetivos ligados à promoção de valores e da Justiça, não sendo, pois, um mero instrumento das partes.

Comentando o debate constante da obra supracitada, o professor Leonardo GRECO discordou da “abordagem simplista” do perfil histórico traçado por AROCA e cia., embora tenha manifestado sua concordância com muitos dos pontos de vista e argumentos defendidos pelos advogados da visão privatista.²⁷ Para GRECO, a preponderância da autonomia individual ou do paternalismo estatal no processo civil está muito mais ligada à formação cultural e à tradição de cada sociedade do que necessariamente com o momento político em que são entabuladas as codificações. Uma vez que a defesa dos direitos fundamentais, fenômeno das reconstruções democráticas dos períodos pós-ditadura em todo o mundo, representaria uma primazia dos interesses particulares sobre o interesse público, há no atual garantismo uma vitória da concepção

privatista, dado que a tutela dos interesses das partes e seus direitos fundamentais tornou-se o fundamento liberal essencial do processo civil de nosso tempo.

Seja como for, o fato é que os dois predecessores do código de 2015 foram promulgados por regimes autoritários no Brasil. Francisco Campos, ministro da Justiça de Vargas, foi bastante claro a esse respeito, na exposição de motivos do código de 1939, ao afirmar que:

à concepção dualística do processo haveria de substituir-se a concepção autoritária do processo. A concepção do processo como instrumento de luta entre particulares, haveria de substituir-se a concepção do processo como instrumento de investigação da verdade e de distribuição da justiça.²⁸

Três décadas depois, foi a vez de Alfredo BUZAID consignar na exposição de motivos do código de 1973:

O processo civil é um instrumento que o Estado põe à disposição dos litigantes, a fim de administrar justiça. Não se destina a simples definição de direitos na luta privada entre os contendores. (...) O interesse das partes não é senão um meio, que serve para conseguir a finalidade do processo na medida em que dá lugar àquele impulso destinado a satisfazer o interesse público da atuação da lei na composição dos conflitos.²⁹

Não obstante, vivenciamos hodiernamente, segundo Fredie DIDIER, uma nova fase do processo civil, marcada pelo pensamento pós-positivista e por ele alcunhada de *neoprocessualismo*.³⁰ As principais características da atual escola pós-positivista são bem conhecidas: supremacia da constituição, eficácia normativa dos princípios, a pródiga expansão de direitos fundamentais e a ideia de que a hermenêutica é que cria as normas a partir da interpretação de regras e princípios.³¹ A receita pós-positivista, legitimada pelo discurso democrático e por um alegado regaste de valores, teve suas consequências: o aumento dos poderes da função jurisdicional, que se tornou

25. MARINONI, Luiz Guilherme et alli. *Opus cit.*, vol. I, p. 449-451.

26. AROCA, Juan Montero (coord.). *Proceso Civil e Ideologia: un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006.

27. GRECO, Leonardo. Publicismo e Privatismo no Processo Civil. In *Revista de Processo*, vol. 164. São Paulo: RT, outubro de 2008, p. 29-56.

28. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1608-18-setembro-1939-411638-norma-pe.html>. Acesso em 05/06/2015.

29. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/177828/CodProc-Civil%201974.pdf?sequence=4>. Acesso em 05/06/2015.

30. DIDIER JR., Fredie. *Opus cit.*, Vol. I, p. 44.

31. *Ibid.*, p. 40-42.



capaz de, agindo contramajoritariamente, negar aplicação às normas elaboradas institucional e democraticamente pelo Legislativo sufragado por voto popular, com o decorrente debate acerca da legitimidade das decisões judiciais e do chamado “ativismo” do Judiciário.

Para MARINONI e cia., em se tratando o processo do “procedimento que, adequado à tutela dos direitos, confere legitimidade democrática ao exercício do poder jurisdicional”, cumpre que o mesmo seja dotado de atributos que permitam a abertura à participação e ao controle, os quais lhe conferirão a indispensável legitimidade democrática que o Judiciário não auffer das urnas.³² Para os autores, esses atributos seriam: o contraditório, pelo qual as partes podem influir na formação da decisão que irá afetá-las, a publicidade adequada dos atos processuais e a fundamentação das decisões judiciais.³³

Faltava, no entanto, que essa maior participação das partes (e por extensão da sociedade), propugnada em doutrina como necessária para se legitimar o exercício da Jurisdição na democracia, alcançasse as normas e os procedimentos do direito positivo codificado. O novo CPC veio ao encontro dessa necessidade ao promover a cooperação entre as partes (art. 6º), reforçar o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 489, §§ 1º e 2º), autorizar expressamente os negócios processuais (art. 190), permitir o estabelecimento de um calendário processual entre as partes e o juízo para a prática dos atos processuais (art. 191), a realização do saneamento de forma compartilhada (art. 357, §§ 1º e 2º), a ampliação dos deveres dos advogados, que serão responsáveis, e. g., pela intimação e condução de testemunhas (art. 455), entre outras novidades já noticiadas sucintamente *supra*. No que diz respeito ao objeto deste estudo, inserido nesse contexto da nova cultura de cooperação e flexibilização de procedimentos, destacaremos a nova disciplina da prova pericial e os benefícios que a mesma poderá levar ao contencioso da área da Propriedade Intelectual, cujas ações, sobretudo aquelas envolvendo tecnologia e alegações complexas de plágio, demandam perícias intrincadas e especialistas de alto nível, o que se destacará na seção subsequente.

2. A PROVA PERICIAL E SUA IMPORTÂNCIA NA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A) Das provas e da perícia em geral

A perícia é umas das espécies típicas de prova previstas pela legislação processual civil e também pelo Código Civil de 2002

(art. 212, V, Lei nº 10.406 de 2002). O Código de Processo Civil, além de listar e regulamentar a produção das várias modalidades de provas expressamente tipificadas, como a testemunhal e a documental, admite ainda a existência de provas atípicas.³⁴ Debate-se na doutrina se haveria alguma modalidade de prova “atípica” que já não estivesse contemplada, de fato, pelas abrangentes espécies típicas tratadas no código. Apenas para registro, Alexandre CÂMARA identifica dois exemplos em suas *Lições*: a resposta de autoridades a ofícios e a interpretação do comportamento das partes no processo.³⁵

No Direito Processual Civil,³⁶ pode-se afirmar que as provas são os instrumentos dos quais se serve o magistrado para formar seu (livre) convencimento (motivado) a respeito das alegações das partes sobre os fatos controvertidos no processo. Em outras palavras, as provas fornecem ao juízo os elementos basilares sobre os quais a decisão judicial deverá ser construída e justificada a partir de uma argumentação racional. Neste sentido, a síntese dos professores Cândido DINAMARCO, Antônio Carlos CINTRA e Ada PELLEGRINI: “a prova constitui, pois, o instrumento por meio do qual se forma a convicção do juiz a respeito da ocorrência ou inoccorrência dos fatos controvertidos no processo”.³⁷

Em relação à almejada convicção do juiz, diverge a doutrina a respeito do critério de verdade que deve ser buscado no processo civil. Com efeito, segundo a percepção clássica, uma vez que a função primordial do juiz é aplicar a norma abstrata ao caso concreto, resta imprescindível que os fatos a ele narrados pelas partes sejam reconstituídos com a maior precisão possível, a fim de se garantir, desta forma, que a decisão judicial não seja arbitrária. Encontrando-se a verdade dos fatos, garantir-se-á a perfeita subsunção do que de fato ocorreu à hipótese abstrata prevista em lei, de modo que a consequência jurídica dos fatos será aquela cominada pelo ordenamento jurídico,³⁸ em privilégio, destarte, da segurança jurídica.

Sem embargo dos inegáveis méritos da visão tradicional, parte da doutrina contemporânea critica a chamada busca da “verdade real”, encarada como dado objetivo e absoluto, na medida em que defende, à luz do pós-positivismo, (i) que as normas nascem da interpretação do juiz, que participa de sua criação ao aplicá-las no caso concreto; (ii) que toda reconstrução dos fatos será necessariamente afetada por impressões subjetivas e (iii) que, por vezes, a busca da verdade material será obstaculizada pelas próprias nor-

32. MARINONI, Luiz Guilherme et al. *Opus cit.*, vol. I, p. 440-444.

33. *Ibid.*, p. 445-448.

34. “Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. Este artigo manteve redação bastante semelhante àquela que constava do artigo 332 do CPC de 1973.

35. CÂMARA, Alexandre Freitas. *Opus cit.*, vol. I, p. 419.

36. Esta delimitação inicial é deveras relevante, na medida em que a prova não é um conceito adstrito ao Direito ou ao Processo Civil, sendo, ao revés, um instituto pertinente aos mais diversos campos científicos.

37. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini e DINAMARCO, Cândido Rangel. *Teoria Geral do Processo*. 28ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 385.

38. “O direito subjetivo – que é o que importa para a justa composição do litígio – origina-se sempre de um fato, sobre o qual o juiz fará atuar a vontade normativa da lei (direito objetivo). Ex.: *facto ius oritur*”. 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, p. 64.



mas processuais, como por exemplo, no caso da vedação das provas ilícitas (art. 5º, LVI, da Constituição da República).³⁹

De qualquer forma, cumprido o dever de indicar a existência desse relevante debate, cabe ressaltar que a maior parte dos autores, incluindo Alexandre Freitas CÂMARA,⁴⁰ Denis Borges BARBOSA,⁴¹ Diogo A. Rezende de ALMEIDA⁴² e Humberto THEODORO JR., privilegiam a busca da verdade real. Este último é categórico ao afirmar que “o processo justo está reconhecidamente comprometido com a verdade real, pois esta é a única via de acesso à verdadeira justiça” e ainda: “qualquer restrição que impeça ou dificulte a perseguição da verdade real conduzirá o processo a uma visão inaceitável de sua tarefa constitucional”.⁴³ Note-se que a importância do debate reside nas consequências que a concepção que se guarda a respeito da busca pela verdade produz na interpretação e aplicação dos dispositivos que serão detalhadamente analisados no capítulo seguinte.

Seja como for, a doutrina é unânime em apontar que prova recai sobre fatos ou, mais precisamente, sobre as alegações/afirmações aduzidas pelas partes acerca de fatos,⁴⁴ afinal, *iura novit curia*.⁴⁵ Ademais, não se deve olvidar que, na forma do artigo 374 do NCPC,⁴⁶ somente os fatos que se revelarem controversos no processo deverão ser objeto de prova, porquanto seria desnecessário e ineficiente empregar tempo e recursos na produção de prova a respeito de fato notório, sobre o qual recaia presunção legal de veracidade ou sobre o qual as partes estiverem de acordo ou que tenha sido confessado por uma delas.

No âmbito dos meios de prova típicos, a perícia é especificamente aquele de que se vale o magistrado para formar seu convencimento em relação a fatos cuja compreensão dependa de conhecimentos técnicos/científicos especializados, dos quais o juiz ordinariamente não dispõe.⁴⁷ “Onde termina o campo

39. Por tudo, MARINONI, Luiz Guilherme et al. *Opus cit.*, Vol. II, p. 243-248.

40. Em nota de rodapé: “Já se disse anteriormente que o processo civil busca a verdade real, ou seja, o objetivo maior do processo civil é atingir um grau tal que permita a prolação de um provimento que corresponda à verdade dos fatos, ou seja, à certeza. É certo, porém, que em muitos casos, em nome da segurança, o processo acaba por abrir mão da busca pela verdade, contentando-se com decisões proferidas com base em probabilidades (aquilo que, tradicionalmente, denominou-se “verdade formal”). Não se deve, porém, usar aquela terminologia tradicional. Não há que se falar em “verdade material” e “verdade formal”, mas em certeza e probabilidade. O processo busca permitir que o julgamento seja baseado em certeza. Busca, então, decisões verdadeiras, mas muitas vezes tem de se contentar com decisões baseadas em probabilidade (como se dá, por exemplo, no processo em que o réu é revel e a decisão se baseia em uma presunção)”. Cf. CÂMARA, Alexandre Freitas. *Opus cit.*, Vol. I, p. 402.

41. “O princípio da verdade real consiste na busca que o magistrado deve fazer para apurar a verdade dos fatos alegados. Ele tem o dever de perseguir a verdade dos fatos em busca da decisão mais justa para a questão em litígio. A verdade real deve ser buscada pelo juiz e atende ao princípio da persuasão racional da prova e do livre convencimento, inserido no artigo 131 do Código de Processo Civil. O princípio da verdade real – já consagrado no Direito Processual penal – passa a ser observado também no processo civil”. 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, p. 30. São Paulo

42. “O accertamento dos fatos direcionado para a descoberta da verdade é uma das condições necessárias para se considerar justa a decisão judicial, visto que a falta de correspondência entre o resultado da verificação da existência dos fatos no processo e a forma como eles efetivamente se apresentam na realidade empírica pode impossibilitar a configuração da hipótese que o legislador decidiu conferir proteção. Essa incompatibilidade

de ‘verdades’ abre uma margem para a injustiça na decisão.”. ALMEIDA, Diogo Assunção Rezende de. *A Prova Pericial no Processo Civil: O controle da ciência e a escolha do perito*. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 99.

43. 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, p. 64.

44. Conforme esclarece Santiago Sentís Meleno: “(...) la prueba procesal es verificación de afirmaciones y no averiguación o averiguamiento ni descubrimiento de hechos o de cosas; esta última actividad corresponde a las partes y es extraprocesal; al juez le corresponde verificar la exactitud de lo que las partes han averiguado fuera del proceso y han afirmando en éste”. Cf. 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, p. 874.

45. Exceção apontada pela doutrina ao difundido brocardo seriam as provas sobre Direito estrangeiro, municipal, estadual e consuetudinário. MARINONI, ARENHART e MITIDIERO, no entanto, afirmam tratar-se de exceção meramente aparente, pois na verdade a prova recairia sobre o teor e a vigência do Direito e não sobre sua existência, porquanto o “direito não se alega; direito invoca-se”. Cf. MARINONI, Luiz Guilherme et al. *Opus cit.*, vol. II, p. 252.

46. “Art. 374. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade”. Trata-se de redação correspondente ao artigo 334 do CPC de 1973.

47. Anote-se que o debate em torno da dispensa da perícia quando o magistrado possuir formação técnica correspondente ao objeto a ser examinado será enfrentado, juntamente a outras hipóteses de dispensa da prova pericial, no capítulo IV *infra*.



acessível ao homem de cultura comum ou propício às presunções judiciais, ali começa o das perícias”,⁴⁸ de modo que caberá ao experto esclarecer os fatos controvertidos à luz de seu conhecimento técnico especializado para o juízo. Perfaz-se, assim, um diálogo entre a ciência/técnica e o processo, por meio do qual “o processo pretende usufruir dos estudos, pesquisas, testes e conclusões advindos do campo científico para melhor realizar sua atividade fim, qual seja, solucionar o conflito e prestar a tutela jurisdicional adequadamente”.⁴⁹ Nas palavras de Santiago Sentís MELENO, “se trata de completar la capacidad de conocimiento del juez; no basta su preparación técnica en aquel caso y hay que ofrecerle alguien que lo ayude a completarla”.⁵⁰ Em síntese, definem Fredie DIDIER, Paula BRAGA e Rafael de OLIVEIRA:

A *prova pericial* é aquela pela qual a elucidação do fato se dá com o auxílio de um *perito*, especialista em determinado campo do saber, que deve registrar sua opinião técnica e científica no chamado *laudo pericial* – que poderá ser objeto de discussão pelas partes e por seus assistentes técnicos (grifos do original).⁵¹

Portanto, na prova pericial, o juízo nomeia um perito de sua confiança para exercer o múnus de empregar seus conhecimentos especializados no esclarecimento dos fatos atinentes à lide como auxiliar da Justiça (art. 149 NCPC), competindo-lhe a entrega de laudo correspondente ao resultado de seu exame e que exponha o método utilizado na sua obtenção. No que tange particularmente a “confiança” depositada pelo juízo no perito, são válidas as observações de Ada PELLEGRINI:

Lembre-se, aqui, que a confiança que o juiz há de ter em relação ao perito não se resolve em meros laços de natureza subjetiva. Não basta a indicação feita por pessoa de reputação ilibada, nem basta uma relação pessoal de vários anos para que o requisito esteja satisfeito. Na verdade, a confiança é, aí, menos uma questão do juiz e mais da Justiça, resultando muito mais de um dado objetivo que é a convicção de que o experto nomeado efetivamente conhece e domina a matéria relacionada à questão de fato controvertida.⁵²

Anote-se, por curiosidade, que a prática latina de se nomear, pelo magistrado, um perito que seja “do juízo”⁵³ não se faz presente na tradição do *Common Law*. Com efeito, no Direito insular, compete às partes levar ao julgamento suas próprias “testemunhas técnicas” (*expert witnesses*), as quais podem emitir suas opiniões técnicas sobre os fatos da lide; ao contrário das testemunhas ordinárias, que não podem opinar, mas apenas declarar e descrever os fatos que tiverem presenciado, sem emitir juízos de valor.⁵⁴ Evidentemente, o depoimento da *expert witness* de uma parte fica sujeito às inquirições diretas do advogado da outra parte, na forma do também tradicional sistema de *cross examination* do *Common Law*.⁵⁵ Nesse sentido, as interessantes lições de Richard D. FREER a respeito do processo civil federal norte-americano:

(...) Parties may retain experts to testify for them at trial. Expert witnesses, whether testifying at trial or in deposition before trial, are permitted to offer their opinions on matters within their expertise. (...) Rule 26(a)(2)(B) requires that each such witness prepare a written report, which she must sign. The report must be given to other parties as part of the required disclosure. (...)

After the parties make the required disclosures (...) the other parties have a right to take the expert witness’s deposition. It is inconceivable that a party would not take advantage of this right. No one would want to go to trial without having deposed the other side’s expert witness. The deposition not only permits discovery of relevant information and elucidation of the expert’s opinions, but also gives the lawyers a good chance to assess whether the expert will be effective in front of a jury.⁵⁶

B) Da perícia nas causas envolvendo Propriedade Intelectual

A Propriedade Intelectual diz respeito, *grosso modo*, à proteção conferida pela Lei, na forma de direitos de exclusiva, para criações imateriais que atendam a certos pressupostos legais, o que se dá como método de incentivo ao investimento em pesquisa e inovação, quer na área tecnológica, quer no campo artístico. No dizer de David BAINBRIDGE, “*Intellectual property law is that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or*

48. 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, p. 53.

49. 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, p. 3.

50. SENTÍS, Santiago Meleno. *Opus cit.*, p. 884.

51. DIDIER JR., Fredie et alli. *Opus cit.*, vol. II, p. 257.

52. GRINOVER, Ada Pellegrini. *Prova Pericial: Conhecimento Técnico Especializado e Perícia Complexa*. In *Revista da ABPI*, vol. 89, jul/ago de 2007, p. 5.

53. A nomeação pelo magistrado do perito do juízo está presente, dentre outros, nos códigos de processo civil da França (Art. 232. *Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien*), de Portugal (Art. 568, 1. A perícia é requisitada pelo tribunal a estabelecimento, laboratório ou serviço oficial apropriado ou, quando tal não seja possível ou conveniente, realizada por um único perito, nomeado pelo juiz de entre pessoas de reconhecida idoneidade e competência na matéria em causa, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte), da Espanha (Art. 339, 2. *El demandante o el demandado [...] también podrán solicitar [...] que se proceda a la designación judicial de perito, si entienden conveniente o necesario para sus*

intereses la emisión de informe pericial. En tal caso, el Tribunal procederá a la designación, siempre que considere pertinente y útil el dictamen pericial solicitado) e da Itália (Art. 61. *Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica*). Como representante maior da tradição jurídica latina, também o Código de Direito Canônico dispõe: “Cânon 1575. Compete ao juiz nomear os peritos, ouvidas as partes ou sob proposta delas, ou, se for o caso, aceitar os relatórios já feitos por outros peritos”.

54. Recentemente, contudo, *experts* nomeados pela própria corte (o que é permitido pelo artigo 706 das *Federal Rules of Evidence*) têm sido admitidos nos Estados Unidos em casos específicos, ainda que apenas timidamente e não sem enfrentar pesadas críticas. Cf. HAACK, Susan. *Truth and Justice, Inquiry and Advocacy, Science and Law*. In *Ratio Juris*. Vol. 17, n° 01, Oxford, mar., 2004, p. 23-25.

55. Observe-se que o CPC de 2015 admite expressamente que os advogados das partes formulem suas perguntas diretamente às testemunhas (art. 459, *caput*, CPC/15), ao contrário de seu antecessor, conforme o qual as perguntas deveriam ser dirigidas ao juiz (art. 416, *caput*, do CPC/73). O magistrado retém, sem embargo, o poder de inadmitir as perguntas que forem impertinentes ao deslinde da causa.

56. FREER, Richard D. *Opus cit.*, p. 389-390.



commercial reputation and goodwill”.⁵⁷ Listando os direitos que estariam abrangidos pela Propriedade Intelectual, a convenção internacional que criou a Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, celebrada em Estocolmo, em 1967, enumerou: as obras literárias, artísticas e científicas, os direitos conexos dos intérpretes, os fonogramas, as emissões de radiodifusão, as invenções em todos os campos de conhecimento humano, as descobertas científicas, os desenhos industriais, os nomes comerciais, as marcas de comércio e de serviço, a proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos resultantes da atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.⁵⁸

Trata-se, pois, conforme pôde ser visto, de campo assaz amplo e complexo do Direito, que protege áreas bastante distintas entre si, cada qual com suas especificidades, conquanto todas possam ser reunidas sob a classificação comum da Propriedade Intelectual por protegerem bens imateriais oriundos do trabalho criativo humano e que preenchem determinados requisitos legais.

Embora a Propriedade Intelectual seja hodiernamente demasiado relevante do ponto de vista econômico, é sabido que os currículos das faculdades de Direito do País não lhe dedicam atenção correspondente. Por conseguinte, a matéria é uma ilustre desconhecida para a maior parte dos operadores do Direito no Brasil, conquanto nosso País figure entre os signatários originais das convenções de Berna e de Paris no final do século XIX. Apesar de existirem varas especializadas em algumas comarcas e turmas/câmaras especializadas em alguns poucos tribunais, tampouco os nossos magistrados são muito afeitos à matéria, acometidos que são de incontáveis processos que versam sobre os mais variados assuntos do espectro jurídico.⁵⁹ O grande público, por sua vez, quando muito está familiarizado com algumas das normas de direito autoral,

porquanto esta é a área da Propriedade Intelectual que mais chamou a atenção da população no âmbito da revolução digital, impactando diretamente o dia a dia dos indivíduos, que consomem cada vez mais bens culturais de facilitado acesso.

Por esses motivos, dada a sua condição de campo recôndito do Direito, a prova pericial revela-se essencial nas ações que envolvem a maioria das espécies da Propriedade Intelectual, conforme discutiremos brevemente abaixo nas mais recorrentes e principais modalidades desses direitos imateriais.

Como é cediço, o direito à prova é um direito processual fundamental decorrente das garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição da República), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição da República). “O direito do litigante à tutela jurisdicional implica, necessariamente, o direito à prova de suas alegações”,⁶⁰ de modo que “não há um processo justo e equo onde não se deferir às partes o pleno exercício do direito à prova”.⁶¹ Negar a prova equivale, pois, a negar a própria Justiça. Dadas as especificidades técnicas que circundam os direitos da Propriedade Intelectual, mormente em torno dos objetos sobre os quais recaem esses direitos, resta claro que, por sua essencialidade, a prova pericial não deve ser afastada de plano em casos que versem sobre esses direitos imateriais, ressalvados os debates que serão abordados adiante. Senão vejamos.

Encetando pelas **patentes**, temos que, nas ações de infração deste título, é preciso que alguém versado na técnica, isto é, dotado de conhecimentos na área tecnológica ou científica na qual se insere o invento, e que saiba, outrossim, ler e compreender as reivindicações da patente no contexto do seu relatório descritivo, averigue se determinado uso por terceiro de dispositivo ou de solução técnica similar afronta ou não o objeto coberto pelo pálio de proteção confe-

57. BAINBRIDGE, I. David. *Intellectual Property*. 8ª ed. Harlow: Pearson Education, 2010, p. 3.

58. O texto integral da convenção, em inglês, encontra-se disponível no site da OMPI: http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=283833. Acesso em 18/07/2015.

59. CARVALHO, Marcelo Campos de. 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, p. 197.

60. 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, p. 65.

61. 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, p. 51.



rido pela patente. É imprescindível, portanto, que este técnico saiba interpretar corretamente o título, a fim de poder delimitar acertadamente o escopo máximo que alcança a patente, e que conheça a área técnica afeita à invenção, sob pena de se revelar incapaz de confrontar a realidade da solução impugnada com o objeto protegido pela patente.

Por outro lado, nas ações de nulidade de patente ou nas ações de infração nas quais o réu alegue incidentalmente a nulidade, discute-se essencialmente se houve ou não o devido preenchimento dos requisitos legais de patenteamento, sobretudo os requisitos da novidade e da atividade inventiva. Por vezes, impugna-se também o preenchimento do requisito da suficiência descritiva, que não é um requisito de patenteabilidade do invento objeto da patente, mas sim um requisito formal de conteúdo da patente, que pode igualmente acarretar a nulidade do título.

Não se pretende esgotar aqui, no âmbito de um ensaio cujo objetivo principal é discutir normas processuais no âmbito de sua aplicação nas lides envolvendo Propriedade Intelectual, o tema de direito material referente aos intrincados requisitos de patenteamento. Sem embargo, é mister noticiar, ainda que laconicamente, os mais relevantes aspectos da análise pericial nesta esfera. Assim é que Denis Borges BARBOSA aponta uma série de sete atos essenciais para a averiguação da nulidade de uma patente, ora assim resumidos: (1) ler a patente tal como concedida, (2) verificar se o objeto narrado no relatório descritivo possui antecedentes no estado da técnica, (3) verificar se a novidade do invento é qualificada pela presença do elemento da atividade inventiva, (4) verificar se há, no relatório descritivo, a identificação do problema técnico a ser resolvido pelo invento em questão, (5) verificar se há continência das reivindicações em face do relatório descritivo, (6) verificar se há suficiência descritiva no relatório descritivo e (7) verificar se os pressupostos técnicos do devido processo legal administrativo relativo ao procedimento de concessão da patente foram cumpridos, tais como a existência de efetivo exame do pedido, o atendimento às exigências dos examinadores e o respeito aos limites de modificação do anteriormente reivindicado no decorrer do processo.⁶²

Dentre as etapas descritas acima, vale ressaltar e comentar o quanto se segue.

A averiguação da presença do requisito da novidade, que corresponde ao item (2) da série, é um exame puramente objetivo. Atentando à chamada regra do único documento, o examinador deverá levantar se havia no estado da técnica, *id est*, o conjunto de todos os conhecimentos anteriormente revelados e ao alcance do público (inclusive depósitos de pedidos de patente ainda não

publicados), qualquer coisa que antecipasse ou contivesse o objeto da patente de invenção *sub judice* (art. 11 da Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/1996 – LPI).⁶³ Apenas aquilo que não tiver idêntico correspondente no estado da técnica (que esteja contido em um único documento, frise-se) pode ser considerado novo e, por conseguinte, patenteável. Compete, pois, ao perito fazer o levantamento da documentação pertinente, a fim de constatar a preexistência do invento no estado da técnica, perfazendo a comparação destes documentos com o objeto da patente e com suas reivindicações individualmente, eis que a nulidade pode ser apenas parcial, abarcando somente algumas das matérias alcançadas pelo título.

A análise da atividade inventiva e da suficiência descritiva, por sua vez, é um pouco mais complexa, pois envolve a figura do “técnico no assunto”, referência genérica legal que deve servir de marco para orientar o exame de ambos os requisitos. Com efeito, nos termos da LPI, será considerado inventivo o invento que, para o técnico no assunto, “não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica” (art. 13). De outro lado, a suficiência descritiva existe para assegurar que a patente cumpra sua função utilitária e constitucional de efetivamente revelar o invento ao público, permitindo sua reprodução pelo técnico no assunto a partir do momento em que cair no domínio público (art. 24, da LPI).

Destarte, para o exame desses requisitos, uma série de questionamentos deve ser respondida. Primeiramente, deve-se tentar determinar da maneira mais objetiva possível quem seria o técnico assunto. Esta tarefa preliminar envolve a necessidade de se delimitar com precisão qual ou quais são os campos da técnica nos quais a invenção insere-se e qual seria o profissional ou os profissionais médios, com formação e experiência na área pertinente, que poderiam ser considerados os técnicos daquele ofício, devendo-se descartar tanto o expoente genial, quanto o rábula da matéria no processo de seleção.⁶⁴

Em seguida, o exercício continua com a missão de responder se a invenção objeto da patente seria óbvia para o técnico eleito. Nesse contexto, deve-se procurar entender, à luz dos documentos existentes no estado da técnica na época do depósito, se a invenção decorreria de modo óbvio para este técnico ou ainda se ele estaria naturalmente motivado a tentar a solução proposta pela patente para o problema a ser resolvido com base igualmente na evidência dessa solução para um conhecedor do estado da técnica daquela época. Alguns indícios podem corroborar na avaliação, tais como a distância entre a solução proposta e o estado da técnica, o tempo decorrido desde o último avanço da técnica na área em questão, o sucesso econômico da invenção, entre outros. Como se pode antever, um

62. 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, p. 34.

63. Cf. BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 323.

64. *Ibid.*, p. 335.



dos aspectos mais difíceis desse exame é a necessidade do perito de voltar ao passado e de trabalhar apenas e tão somente com o conhecimento disponível no momento do depósito do pedido da patente *sub judice*, evadindo-se, assim, da tentação de considerar óbvio aquilo que atualmente tornou-se ordinário, mas não o era ao tempo da invenção.⁶⁵

A seu turno, para se aferir a adequada suficiência descritiva, deve-se indagar se o técnico no assunto, tal como definido acima, seria capaz de realizar o invento tendo por base apenas a leitura e interpretação do texto da patente. Caso o profissional médio com experiência e formação na área não consiga reproduzir o invento somente a partir da redação contida na patente, resta claro que esse requisito não terá sido atendido como reza a Lei, que determina, inclusive, que o titular revele qual a melhor forma de execução do invento caso exista mais de uma (art. 24, LPI).

Por todo o exposto, resta absolutamente indiscutível a essencialidade da prova pericial nos processos envolvendo patentes de invenção, sendo certo que se pode chegar a conclusões semelhantes nos demais ramos da Propriedade Intelectual. Não obstante, a questão resta discutível no campo das patentes de **modelo de utilidade**, em que, dependendo da criação, pode ser que o julgador entenda desnecessária a convocação de *expert*. Neste sentido, o precedente abaixo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que cuida de modelo de utilidade de lixa para pés:

Apelação. Propriedade Industrial. Proteção de produto patenteado. Requisitos legais para a tutela judicial.

O escopo do recurso se limita à avaliação de necessidade de prova pericial para o deslinde da controvérsia posta em juízo. A documentação acostada, em especial aquela atinente aos pedidos de patente formulados pelo autor e por terceiros, se prestam à plena elucidação do juízo e formação do seu convencimento. A Lei nº 9.279/1996, expõe os requisitos para que se possam patentear invenções e modelos de utilidade, bem como conceitua tais requisitos. A leitura dos depósitos de modelos de utilidade feitos junto ao INPI anteriormen-

te àquele do autor demonstra que a sua lixa para pés não trouxe qualquer inovação significativa ao estado da técnica. O modelo de utilidade do autor, se comparado aos demais pedidos de modelo de utilidade, leva à conclusão de inexistência do elemento de novidade no produto do apelante. Para que se chegue a essa aferição, não se mostra necessária a realização de perícia, tendo em vista que os processos administrativos do INPI caracterizam pormenorizadamente cada um dos objetos submetidos a pedido de patente, permitindo que mesmo o julgador, sem auxílio profissional, possa analisar adequadamente a questão. O artigo 130 do CPC faculta ao juízo o afastamento das provas procrastinatórias e de pouca relevância para a instrução processual da matéria controvertida e no caso em questão, a intervenção do *expert* não é imprescindível para a resolução da lide, ante a extensão e profundidade da prova documental produzida. A mera leitura descritiva dos pedidos de patente anteriores ao do autor demonstra a similitude de características entre os objetos comparados. Sentença que se confirma.⁶⁶

Neste compasso, vale realizar breve parênteses para anotar que a doutrina recomenda fortemente que o perito encarregado de tão complexas avaliações tenha tanto formação acadêmica quanto experiência prático-profissional consolidada na(s) área(s) atinente(s) ao objeto da patente, a fim de bem desempenhar seu encargo de auxiliar da Justiça. Embora este tema seja retomado no capítulo subsequente, são válidas, desde já, as observações de Rafael Lacaz AMARAL e de Gabriel F. LEONARDOS:

(...) O técnico no assunto é uma ficção jurídica criada para designar como parâmetro um especialista com experiência prática (e não apenas teórica) da área da indústria ou da ciência atinente à invenção. (...) Somente um indivíduo com comprovada experiência profissional na exata área tecnológica ou científica coberta pelo invento é quem terá plenas condições de aplicar, com a segurança necessária, os critérios ou testes auxiliares à avaliação do grau de não obviedade do privilégio. (...) É também esse mesmo técnico – e somente ele – quem poderá afirmar se as informações lançadas no relatório descritivo da patente possibilitam que a invenção possa ser executada por um especialista da área.⁶⁷

65. *Ibid.*, p. 335-336.

66. Apelação Cível nº 2009.001.06724. Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Rel. Des. Maria Augusta Váz M. de Figueiredo. Julgado em 05/05/2009.

67. LEONARDOS, Gabriel Francisco. 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, p. 37-38.



Passando para a seara dos **desenhos industriais**, a Lei da Propriedade Industrial exige que os mesmos sejam dotados de novidade (art. 96) e de originalidade (art. 97) para que possam ser registrados. Como é sabido, os desenhos industriais dizem respeito aos aspectos plástico-ornamentais de um objeto que sirva de tipo para fabricação industrial (art. 95). Por esse motivo, parece que o mais recomendável seja a escolha de um *designer* com formação e experiência adequadas ao objeto em tela para atuar como perito, quer em ações de nulidade, quer em ações de infração. Nas primeiras, o perito deverá investigar o estado da técnica com o fito de constatar se o formato estético disputado é novo e original quando confrontado com o conjunto das formas anteriormente reveladas; ao passo que, no segundo tipo de ação, o perito deverá ser capaz de aferir o distanciamento entre as formas em confronto – a registrada e a suposta infratora – identificando se ambas as formas estariam dotadas do mesmo conceito ornamental ou não. Nas duas hipóteses, o olhar treinado de um *designer*, que capta melhor as nuances e os objetivos das escolhas estéticas dos objetos, justifica a realização de perícia nos casos envolvendo desenhos industriais.

Algo semelhante ao que se sucede nos desenhos industriais ocorre com os **direitos autorais**. Nesta esfera, a maioria das ações discute a ocorrência ou não de plágio e de contrafação. Não há ações de nulidade, dado que os registros de direito autoral são títulos meramente declaratórios, dos quais independe a proteção conferida pela Lei (art. 18 da Lei de Direitos de Autor – Lei nº 9.610/1998 – LDA), o que significa que sua eventual nulidade não desconstituiria *per se* o direito. Há, também, disputas de titularidade (na maioria das vezes uma questão de fato) e ações de responsabilidade civil por uso desautorizado da obra ou por desrespeito a direitos morais de autor (questões sobretudo de direito). Ademais, há muitas ações que envolvem a cobrança de direitos patrimoniais de autor ou direitos de execução musical, mas a prova pericial nestes casos não se revela muito importante, salvo auditorias contábeis.

São muitas as artes e criações humanas ditas “do espírito” (art. 7º, LDA) sobre as quais incidem os direitos de autor. Sendo assim, em face da impossibilidade de mencionar todas, alguns exemplos serão suficientes para construir o argumento. É o caso, por exemplo, da música, que depende de uma análise técnica da notação musical para se aferir a ocorrência de plágio. É claro que findará por ser jurídico o critério de aceitabilidade do nível das semelhanças e do aspecto subjetivo da conduta do plagiador, mas a perícia do músico ou do musicólogo é deveras importante para revelar tecnicamente o grau de cópia, de identidade entre as partituras e o que para ele, um *connaisseur*, estaria dentro das práticas comuns e o que as ultrapassaria. Nesse

contexto, chegou ao Superior Tribunal de Justiça uma interessante disputa acerca da remasterização de álbuns originais sem o consentimento do autor, na qual a constatação pericial de alteração das obras foi essencial para o deslinde da controvérsia envolvendo direitos morais:

Direitos autorais. CD “remasterizado” sem autorização do artista.

1) Comercializadora da obra tida pelo artista como violadora de direito autoral. Solidariedade alegada com fundamento no art. 104 da Lei de Direitos Autorais. Necessidade de exposição de fatos e fundamentos jurídicos pormenorizados na inicial. Omissão. Princípio da adstrição ou asserção. Inviabilidade do acionamento. Improcedência quanto à comercializadora mantida.

2) Direito moral de artista. **Modificação de gravações originais em novo CD “remasterizado”, lançado sem o consentimento do artista. Original alterado, conforme constatado por perícia** e firmado pela sentença e pelo acórdão (súmula 7). Direito moral do artista à identidade e integridade da obra violados. (artigos 25, IV, 52 da Lei nº 5.988/1973, atualmente artigos 24, IV, 49, da Lei nº 9.610/1998).

3) Dano moral por violação de direito moral do artista reconhecido: a) vedação de circulação futura sem consentimento do autor; b) impossibilidade de recolhimento de exemplares vendidos no âmbito nacional e internacional; c) indenização pela violação do direito moral do artista; d) Pagamento de *royalties* por exemplares anteriormente vendidos.

4) Recurso especial do autor, único interposto, provido em parte, com observações.⁶⁸

A literatura experimenta situação parecida. O conhecedor das obras literárias sabe que enredos são inspirados uns nos outros e qual o grau normal de proximidade entre as obras que pode ser esperado, assim como o que seria uma aproximação exagerada e indevida a ponto de configurar o plágio. O levantamento dessas informações constitui um critério importante a ser usado pelo magistrado para decidir. O mesmo ocorre no campo da arquitetura ou no *design* de joias, por exemplo. O arquiteto e o *designer* são os profissionais adequados para avaliar a aproximação indevida entre duas obras.

Um exemplo assaz peculiar ajuda bastante a entender a problemática. Trata-se do caso das tipografias, isto é, das fontes que se utiliza habitualmente para a composição de textos, como as célebres “Times New Roman”, “Arial” e “Comic Sans” ou a polêmica “PagodeTM” da FIFA, entre tantas outras que se pode facilmente recordar. Apesar de boa parte das fontes estar em domínio público ou ser ofertada por licenças gratuitas, o fato é que as tipografias são obras artísticas, criadas sob encomenda por *designers* especializados e que muitas vezes chegam a ser vendidas em várias partes do mundo por somas vultosas, a depender do grau de exclusividade e de originalidade que o cliente pleiteie. Sobre o assunto, tivemos a oportunidade de pronunciar alhures:

68. Recurso Especial nº 1.098.626/RJ. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. Rel. Min. Sidnei Beneti. DJe: 29/02/2012. Grifos nossos.



(...) O autor de uma nova identidade visual para as letras do alfabeto e para os demais sinais linguísticos, ao desenvolver esta nova aparência para os caracteres da escrita, diferente e ao mesmo tempo dotada de uma linha estética comum que lhe confere unidade como família, está na verdade “interpretando o alfabeto”, conforme sua idiossincrasia artística. Sendo, portanto, novo e original o conjunto de tipos criado, merecerá a proteção autoral na qualidade de obra artística, **por mais difícil que seja ao olhar não técnico, do operador do Direito, por exemplo, reconhecer-lhe a originalidade e individualidade face às demais.**

(...) Há um evidente mérito estético que se revela no momento em que o *designer* opta por uma família tipográfica ou outra ao compor um trabalho. Fossem todas elas um amálgama indistinguível e amorfo, não haveria tanta preocupação dos profissionais da área em escolher tipos adequados aos seus intuitos. Quando escolhe certa fonte em detrimento de outra, o *designer* entrevê determinadas características artísticas únicas que lhe são próprias, tornando-a diferente e original, as quais conduzem a sua seleção.⁶⁹

De fato, para o olhar não treinado, cuja percepção difere daquela do *designer*, pode ser difícil definir com clareza as distinções entre duas fontes, afinal todas são versões próprias das muito familiares letras do alfabeto. Por esse motivo, eventual disputa neste campo tornará essencial a presença de perito especializado em tipografias, que pode atestar o plágio ou a contrafação no caso concreto.

Por fim, há que se falar dos sinais distintivos, particularmente das **marcas** e do chamado **trade dress**, o conjunto-imagem de produtos e serviços. É, pois, na categoria dos sinais distintivos que mais se discute a necessidade de realização de perícia, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência. Sem alongar demais este debate incidental, há que se mencionar que autores de prestígio defendem perfunctoriamente a completa desnecessidade de perícia em casos de marcas e de *trade dress*, conforme será visto adiante.

Em artigo de sucesso imediato, os advogados Marcelo Mazzola e Filipe Fonteles sistematizaram os principais critérios que são empregados pela jurisprudência pátria para a análise da colisão entre marcas, seja para determinar a nulidade de um registro posterior, seja para caracterizar a ocorrência de infração a registro anterior. A esta proveitosa e didática reunião dos sete principais critérios utilizados por nossos tribunais no exame da confusão entre marcas deram os autores o nome de “Teste 360°”, segundo o qual devem ser verificados: (a) o grau de distintividade intrínseca das marcas, (b) o grau de semelhança das marcas, (c) a legitimidade e fama do suposto infrator, (d) o tempo de convivência das marcas no mercado, (e) a espécie dos produtos em cotejo, (f) a especialização do público-alvo e (g) a diluição.⁷⁰

Sendo, pois, estes os principais preceitos que devem ser examinados no confronto entre duas marcas, o mestre Gama CERQUEIRA já entendia que: “o exame pericial, nos casos de violação de registros de marcas, é desnecessário, ao contrário do que acontece nos crimes relativos aos privilégios de invenção, em que é primordial”.⁷¹ A desembargadora aposentada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Liliâne Roriz, que atuou nas Turmas Especializadas em Propriedade Industrial daquele Tribunal, compartilha a mesma posição:

(...) Esse tipo de avaliação, via de regra, não envolve matéria fática que dependa de conhecimentos científicos ou técnicos especializados, característicos de um perito do juízo, mas apenas tão somente uma prudente avaliação pessoal do julgador, com base nas regras de sua própria vivência, treinamento e experiência.

(...) A pouca matéria fática útil e necessária, nesses casos – como por exemplo a prova do registro das marcas em confronto ou de seu uso efetivo –, normalmente pode ser feita por meio de documentos juntados aos autos. Todo o resto, como a possível colidência ou a possibilidade de convivência pacífica, é matéria predominantemente de direito.⁷²

69. AGUILLAR, Rafael Salomão Safe Romano. Os Direitos Autorais na Arte da Tipografia. In *Revista da ABPI*, vol. 136, mai/jun de 2015, p. 51. Grifou-se.

70. CABRAL, Filipe Fonteles. MAZZOLA, Marcelo. O Teste 360° de Confusão de Marcas. In *Revista da ABPI*, vol. 132, set/out de 2014, p. 17.

71. CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Vol. II. Tomo II. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 216-217.

72. ALMEIDA, Liliâne 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, p. 63.



Nesse mesmo sentido, a posição dos advogados Marcelo Campos de Carvalho e Roner Guerra Fabris:

(...) A tarefa de apuração da efetiva prática da contrafação a registro marcário é exclusiva do julgador, não dependendo de qualquer conhecimento técnico específico.

O juiz, com os conhecimentos gerais adquiridos ao longo da vida, possui plenas condições de avaliar se a marca do requerente está sendo violada pelo uso que faz o requerido da ação judicial, em especial pela juridicidade do conceito das formas de violação.⁷³

O entendimento perfilhado *supra* tem sido adotado, outrossim, em importantes precedentes do próprio Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

Agravo de instrumento. Direito processual civil. Propriedade Industrial. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Pedido de realização de prova pericial em demanda de nulidade de marca. Conflito marcário. Questão de direito ou matéria fática não técnica, apreciáveis exclusivamente pelo juiz. Desnecessidade de perícia. Decisão mantida. Provimento negado ao agravo de instrumento.

I - Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que indeferiu requerimento de prova pericial. O magistrado *a quo* considerou a referida prova desnecessária, tendo em vista que a questão controversa está relacionada à possibilidade de confusão entre marcas, podendo ser aferida pelo julgador, sem o auxílio pericial.

II – Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada por ausência de prejuízo (*pas de nullité sans grief*). Apesar de a agravante não ter indicado o nome e endereço dos patronos da 1ª agravada e não ter juntado o respectivo instrumento de substabelecimento, não houve prejuízo, vez que a 1ª agravada pôde se manifestar e trouxe a procuração que faltava.

III – No caso vertente, todas as hipóteses suscitadas pela agravante como justificadoras da perícia – possibilidade de registro exclusivo de expressões de uso comum; confusão no mercado consumidor; indução em erro dos consumidores; e concorrência desleal – constituem questões de direito ou são matérias fáticas não técnicas, apreciáveis exclusivamente pelo julgador sem o auxílio pericial, apenas com base no conjunto probatório carreado aos autos, em especial nas provas documentais. Precedentes deste Tribunal Regional Federal.

IV – Não convence o argumento de que Propriedade Industrial seria matéria específica e desconhecida pelos magistrados, o que motivaria a realização de prova pericial. Ainda que tal argumento fosse verdadeiro, no caso concreto, a demanda está sendo apreciada por magistrados especializados em Propriedade Industrial, tanto no primeiro grau, como no segundo grau.

V – Provimento negado ao agravo de instrumento.⁷⁴

Além do argumento destacado nos excertos acima de que a análise comparativa das marcas é questão de direito e não de fato, o que por si só teria o condão de afastar a necessidade de perícia,⁷⁵ há ainda quem, como Paula Bezerra de MENEZES, aponte que a forma como os peritos costumam desempenhar o seu ofício não respeita o método defendido em doutrina para a análise.

Com efeito, é cediço que a doutrina defende unanimemente que o exame da colisão entre sinais distintivos deve dar-se por meio da apreciação dos conjuntos como um todo e não a partir dos elementos individuais que o compõem de modo pormenorizado. Não se deve, pois, destrinchar os conjuntos e se comparar os elementos das marcas um a um, de modo minudenciado. Ao revés, a metodologia propugnada pela doutrina consigna que devem ser comparados os impactos visuais gerados pelos conjuntos, confrontando-se um após o outro, de forma sucessiva e não concomitante; o que leva a se considerar os resquícios e impressões mentais deixadas por uma em função da outra no exame. Ademais, a doutrina aponta que a comparação deve ser sempre guiada pelas semelhanças e não pelas diferenças apresentadas.

O que a lida diária no contencioso da Propriedade Intelectual faz constatar é que geralmente os peritos nomeados – na maioria das vezes advogados – fogem da metodologia proposta *supra* e tendem a discriminar fatores e a fazer avaliações de elementos em apartado, assim tornando mais complexo algo que se pretende seja simples. Esta tendência constitui, pois, mais um dos argumentos em desfavor da realização de perícia em casos envolvendo sinais distintivos, isso sem contar que não faz sentido encarregar um advogado da perícia em substituição ao juiz. Nesse sentido, Paula Bezerra de MENEZES aduz:

Os peritos, em vez de auxílio, podem tornar uma questão que deveria ser simples e objetiva em um complexo esquema matemático de pouca efetividade, concluindo sobre o mérito da demanda, sem embasamento legal.

(...) O juiz está ali para determinar algo que o consumidor comum, alguém que não tem as mesmas qualificações técnicas de um juiz, pode fazer.

(...) A natureza da perícia é contrária ao método de apreciação de colidência estabelecido pela doutrina, confirmado em decisões judiciais, porque a perícia em geral tende a ser minuciosa, separa os elementos e traços da marca e fraciona o conjunto para uma análise compartimentada que destoa do princípio da análise de colidência.⁷⁶

73. CARVALHO, Marcelo Campos de. e FABRIS, Roner Guerra. *Opus cit.*, p. 206.

74. 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.

75. Neste ponto vale uma observação deveras interessante: se o confronto entre signos distintivos dispensa prova pericial por se tratar de matéria exclusivamente de direito, e não de fato, isso quer dizer que eventual recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça não poderá deixar de ser conhecido com base no enunciado sumular de nº 7

daquela corte, segundo o qual “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”. Destarte, se a colidência entre marcas constitui questão de direito, não se pode afirmar, consequentemente, que a pretensão recursal no RESP seria a de mero reexame de provas. Sobre o ponto, confira-se: 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.

76. 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, p. 48-50.



Sem prejuízo das perspicazes e elogiáveis posições acima, parece que em alguns casos específicos a ajuda de um perito de *design* ou de outro campo técnico – mas jamais a de um advogado, que teoricamente dispõe da mesma formação que o juiz – pode contribuir para o esclarecimento da controvérsia, dependendo do mercado e do produto. Foi o que ocorreu, por exemplo, no processo nº 0601485-80.2000.8.26.0100, que tramitou no Tribunal de Justiça de São Paulo. O caso não foi julgado em segunda instância porque se encerrou por meio de um acordo entre as partes, mas a sentença reconheceu que:

Acertou a perita em sua conclusão porque os sinais, ao contrário do sustentado na petição inicial, são distintos e transmitem conteúdo ideológico diverso, pois embora baseados ambos no símbolo arroba @, eis que visam trazer à mente dos consumidores a ideia de serviços virtuais, não permitem que exista, com seriedade, qualquer possibilidade de confusão. Por este prisma, é de se acolher a tese do réu, em que dissecou a gênese dos dois símbolos em discussão nestes autos; isto porque é exegese autorizada pela apresentação gráfica de cada qual que o símbolo do autor adveio da junção entre a letra “O” (de “Ouro”) e a letra “i” (de “invest”), enquanto o símbolo do réu derivou da letra “i” (de “Itaú”) e do símbolo “@” (arroba).⁷⁷

Neste caso concreto, o entendimento da perita foi construído a partir das observações do assistente técnico da ré, um arquiteto e urbanista com ampla atuação profissional no campo do *design*. Sua contribuição revelou-se essencial para elucidar ao juízo que, conquanto as marcas fossem parecidas, o conceito ideológico transmitido por cada uma delas era completamente distinto, o que permitia a sua convivência no mercado.

Nesse cenário, Fabiano de Bem da ROCHA reconhece que

(...) A prática vem demonstrando que, em certos casos, decorrentes de circunstâncias específicas e próprias, se faz necessária a verificação por perícia técnica em ações por infração a registro de marca, especialmente quando envolver a figura da *concorrência desleal* pela imitação

dos produtos e também do conjunto imagem ou *trade dress*. Nessas hipóteses, pode-se entender pela necessidade de exame mais aprofundado das questões de fato, por que não se limitam ao mero cotejamento de sinais marcários, mas envolvem abordagem mais ampla dos produtos.⁷⁸

Sendo assim, tem-se que em alguns casos excepcionais a perícia pode ser demasiado importante para o julgamento, na medida em que o profissional de áreas ligadas à criação pode trazer elementos (por certo que de fato, não de direito) relevantes ao mérito, mas que não fazem parte da experiência técnica, vivência pessoal ou da formação do julgador.

Além da hipótese tratada acima, que versa sobre uma perícia “tradicional”, não se deve, outrossim, descartar a possibilidade de realização de uma pesquisa de mercado como perícia em disputas entre signos distintivos, tese defendida por Marcelo GOYANES.⁷⁹ Com efeito, pesquisas de mercado podem exercer um papel fundamental na demonstração da possibilidade de confusão no mercado, da fama de uma marca perante os consumidores, do conhecimento do consumidor a respeito do significado de determinado vocábulo estrangeiro, da degenerescência de um signo perante o público, entre muitas outras hipóteses. Essas informações, desde que produzidas por uma fonte qualificada e fiável e conduzidas sob um método científico rigoroso, podem mostrar-se de relevância ímpar para auxiliar o magistrado na resolução da lide.

Apesar disso, as pesquisas de mercado costumam ser trazidas aos autos unilateralmente, como prova documental pré-constituída de apenas uma das partes, o que retira parte do poder de convencimento delas em face do juiz, dado que parte alguma jamais juntaria aos autos pesquisa cujos resultados lhe fossem desfavoráveis. Em vista disso, a fim de remediar esse inconveniente e de permitir o uso das pesquisas de mercado como meio de prova efetivo, Marcelo GOYANES propõe que elas sejam realizadas em obediência ao

77. 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.

78. ROCHA, Fabiano de Bem da. *Temas de Processo Civil na Propriedade Industrial*. São Paulo: IOB Thomson, 2006, p. 145. Grifos do original.

79. Cf. 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, p. 211-225.



procedimento previsto no código para a produção da prova pericial. De fato,

Realizada com ampla quesitação e acompanhamento por assistentes técnicos, a perícia de pesquisa de mercado poderá se tornar uma relevante ferramenta para auxiliar a formação do convencimento do juízo. (...) A possibilidade da pesquisa de mercado ser produzida como prova pericial nesses casos imprimiria a ela notável valor probante, jamais alcançável através da oferta de documentos unilaterais em juízo.⁸⁰

Procedendo-se dessa forma, a pesquisa seria produzida com atenção ao princípio do contraditório, de modo que haveria a participação e a influência de ambas as partes e do juízo na sua consecução. A instituição responsável por sua produção seria escolhida e nomeada pelo juízo ou pela eleição consensual das partes, os honorários pelo serviço seriam discutidos e determinados nos autos, o método seria cuidadosamente estudado e determinado, a realização da pesquisa em si seria acompanhada por assistentes técnicos das partes, etc. Assim, ante a expressa admissão de meios de prova atípicos pelo código (art. 369, CPC/2015), tudo indica que a realização de pesquisas de mercado seguindo as regras da prova pericial, naquilo que couber, tem muito a acrescentar para a instrução dos processos envolvendo litígios de signos distintivos, conquanto seja naturalmente esperado que os custos superem aqueles de uma perícia “convencional”.

Seja qual for a conclusão a que se possa chegar no campo dos signos distintivos, constata-se, por meio dos exemplos estudados, que na maioria dos ramos da Propriedade Intelectual a perícia é imprescindível para o deslinde das causas, o que justifica a apreciação cuidadosa da nova disciplina e das novidades atinentes à prova pericial no CPC de 2015, que será feita no capítulo seguinte.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUILLAR, Rafael Salomão Safe Romano. Os Direitos Autorais na Arte da Tipografia. In *Revista da ABPI*, vol. 136, mai/jun de 2015.

80. *Ibid.*, p. 223-224.

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.

ARAUJO, 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.

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: Lumen 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.

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.



- 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*, edição de 01/12/2009. Disponível em <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI98337,21048-Comissao+de+juristas+que+ira+elaborar+o+anteprojeto+d+o+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.
- FILHO, Reinaldo Pinto Alberto. Da Perícia ao Perito. 2ª ed., Niterói: Impetus, 2010.
- FREER, Richard D. *Civil Procedure*. 2nd edition. 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.
- 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 Dialecticamente*. 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.
- 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.
- 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 I-V Précédés d’une Introduction de L’Éditeur et Suivis d’un Appendice Contenant des Extraits de Montesquieu et des Notes Explicatives. Paris: CH. Delagrave, 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.



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.

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.