

XII CONGRESSO DE DIREITO DE AUTOR E INTERESSE PÚBLICO

Capítulo IX Direito de Autor e os Primados Constitucionais

CONTROVÉRSIAS NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

**ÂNGELA KRETSCHMANN
NEY WIEDEMANN NETO
GUILHERME RODRIGUES**



CONTROVÉRSIAS NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Ângela Kretschmann¹

Ney Wiedemann Neto²

Guilherme Kretschmann Rodrigues³

Resumo: Este artigo se propõe analisar a teoria e prática dos tribunais quanto a produção de prova pericial na propriedade intelectual. A abordagem esclarece os motivos pelos quais muitas vezes é prudente determinar a produção de prova pericial, mesmo em casos que parecem mais evidentes, e por que motivo em alguns casos a produção de prova técnica não é necessária. O artigo enfrenta as mudanças legais ocorridas a partir de 2015, bem como situações concretas levadas aos tribunais, que exemplificam a necessidade, ou não, da produção de tal prova.

Palavras-chave: prova pericial, direito autoral, patentes, marcas.

- 1 Pós-doutora pela Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Alemanha (ITM). Professora Honorária Visitante da Universidade de Münster, para o ano de 2018. Pesquisadora Sênior da Universidade de Brasília – UnB. Doutora em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2006). É mestra em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1999). Advogada no escritório <http://www.kre.adv.br>. Foi Coordenadora do Curso de Direito do Cesuca (2009-2014). Foi Diretora de Pesquisa do CESUCA (2014-2016). Integra o Quadro de Árbitros da Câmara de Arbitragem da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (CARB-ABPI), do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual (CSD-PI, da ABPI). Foi professora da Unisinos, lecionando a disciplina de Direito de Propriedade Intelectual (EAD) e Direito e Tecnologia da Informação, do Curso de Segurança da Informação, e do Mestrado em Direito, entre 1992 e 2016. Foi professora no Curso de Especialização em Direito, Mercado e Economia, e também da Especialização em Propriedade Intelectual, da PUCRS. Integrou a Comissão de Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional RS (2004-2006), e a Comissão de Propriedade Intelectual (CEPI) da OAB/RS, de 2006 até 2016. Email: angelakreadv@gmail.com.
- 2 Desembargador do Tribunal de Justiça do R.G.S., integrante da Câmara Especializada em Propriedade Intelectual. Mestrado em Poder Judiciário pela FGV DIREITO RIO (2009). Bacharel em Direito pela UFRGS (1987). Coordenador do NEDE - Núcleo de Estudos de Direito Empresarial e Vice-Coordenador do NIAJ - Núcleo de Inovação e Administração Judiciária (www.niajajuris.org.br) da Escola Superior da Magistratura da AJURIS. Email: ney.w.neto@gmail.com.
- 3 Bacharel em Direito pela PUCRS. Pesquisador em Propriedade Intelectual. Advogado e graduando em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Email: guilherme@kre.adv.br.

Abstract: This article analyzes the theory and practice of the courts regarding the production of technical expert evidence in intellectual property. The approach clarifies the reasons why it is often prudent to determine the production of expert evidence, even in cases that appear to be more evident, and why in some cases the production of technical evidence is not necessary. Is it possible that something very obvious in intellectual property law dispenses with the production of technical proof? The article deals with legal changes that took place after 2015, as well as concrete situations faced by the courts, which exemplify the necessity or otherwise of producing such evidence.

Keywords: evidence, copyright, patents, trademarks.

INTRODUÇÃO

A produção de prova pericial na propriedade intelectual demanda, em geral, conhecimentos técnicos especializados em determinadas áreas científicas, além do conhecimento específico em propriedade intelectual. Justifica-se, por exemplo, a preocupação e determinação de realização de prova técnica quando o conhecimento do funcionamento de uma caldeira deve ser acompanhado dos requisitos e conhecimento sobre o modo como a legislação valoriza determinados aspectos da criação, e não outros.

De pronto, percebe-se que um perito na área de propriedade intelectual, quando imprescindível para o deslinde da controvérsia, deve possuir conhecimentos técnicos específicos não apenas da caldeira, como no exemplo citado, mas também relativos à legislação de propriedade industrial, e ainda dos atos normativos do INPI que regulam e especificam inúmeros detalhes da legislação, como a diferença entre ato e atividade inventiva, só para citar um exemplo. Do contrário o perito poderá revelar aspectos que não são nada relevantes para o deslinde de uma controvérsia envolvendo os requisitos de uma patente de invenção, ou poderá não servir efetivamente para coordenar o conhecimento técnico que possui com a sua relação ou não com a proteção a um invento, que gera direitos e obrigações.

Os casos que chegam aos tribunais são muito variados, e se num primeiro momento as análises de patentes demandavam em sua maior parte engenheiros mecânicos, agora pode ser necessário um especialista em software, enquanto outro caso demanda um especialista que entenda de microorganismos, outro que entenda de componentes eletrônicos, outro de inteligência artificial aplicada a 3D, e assim por diante. Aí já se percebe a dificuldade para a formação da prova.

Nesse sentido, revela-se muitas vezes difícil encontrar um perito no assunto, considerando que os objetos que são protegidos pela propriedade intelectual são não apenas muito distintos, mas também cada dia mais elaborados.⁴ O avanço técnico e a especialização dos campos

⁴ As mudanças trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015 também destacam a necessidade de maior cuidado na escolha dos peritos, e a área da engenharia mecânica, por exemplo, que usualmente era buscada para a solução da maioria dos conflitos, agora tende a restringir-se

do conhecimento, aliado ao reconhecimento de que investimentos em proteção à criação podem gerar benefícios, levou também a um maior número de demandas nos tribunais.

Com tamanho nível de complexidade aumentando a cada instante, e como auxiliar nos esclarecimentos e solução das controvérsias, a produção da prova pericial pode revelar-se fundamental na solução da lide, mas também traumática para todas as partes, e ainda para o Juízo, motivo pelo qual o cuidado na especialidade de cada profissional deve ser levada cada vez mais em conta.

1. A importância da prova pericial para a formação do convencimento

A produção da prova tem por objetivo auxiliar a formação do juízo de convencimento sobre determinada alegação de matéria fática. A prova recai sobre fatos, ou sobre as alegações aduzidas a esse respeito pelas partes. Serão objeto de prova os fatos controversos (CPC, art. 374), e não os fatos notórios, os fatos que se presumam verdadeiros, aqueles sobre os quais estiverem as partes de acordo ou que tenham sido confessados por uma delas.

O direito à prova é tão importante para a solução justa de uma controvérsia, que não fica difícil constatar seu merecimento no rol dos direitos fundamentais, pois se for imprescindível para o discernimento, também o será para a adequada prestação jurisdicional. Assim, tanto quanto o direito à contraprova deve estar baseada em técnicas que melhor satisfaçam a necessidade da adequada formação do juízo de fato. Segundo Artur Carpes, o direito fundamental à prova é corolário do direito fundamental de acesso à ordem jurídica justa, a fim de cumprir sua missão de tutelar o direito material. Da mesma forma, em relação ao direito de defesa, que deve permitir à parte a efetiva e adequada possibilidade de

especificamente ao seu compo, como os próprios órgãos reguladores já o exigiam, mas que muitas vezes não era respeitado. Um problema de engenharia química não pode ser resolvido por um perito engenheiro mecânico, por exemplo, o que costumava acontecer de modo comum.

negar a tutela do direito pretendida pelo autor.⁵

Segundo o princípio da necessidade da prova, como destacado por Ovídio Araújo Baptista da Silva,⁶ o juiz não pode se valer de fatos de seu próprio conhecimento. Conforme o aforismo latino “*iudex secundum allegata et probata a partibus iudicare debet*”, o juiz só pode decidir baseado nos fatos e provas alegados pelos litigantes, da mesma forma que “*quod non est in actis, non est in hoc mundo*”, ou seja, o que não está no processo não está no mundo. Entretanto, esse princípio que impede a aplicação do conhecimento privado do juiz padece no direito moderno, pois tanto o código anterior de 1973 como o código de processo civil atual, tratam das *regras de experiência comum* que podem ser aplicadas pelo juiz (conforme art. 335 do CPC/73 e art. 375 do CPC/2015).⁷ Com isso, essa atuação e necessidade de prova técnica demandam um esclarecimento, em especial na seara da propriedade intelectual.

A perícia tem lugar para a formação do convencimento em face de fatos cuja compreensão dependa de conhecimentos técnicos ou científicos especializados, ou seja, que não são de experiência comum, situações que extrapolam o campo de conhecimento acessível ao homem comum. O direito à prova é um direito processual fundamental, que decorre da garantia do devido processo legal, do contraditório, da igualdade e da ampla defesa. Pelo acesso à tutela jurisdicional, decorre o direito à prova de suas alegações ao litigante, e o direito a contraprova ao litigado,

⁵ Dessa forma, Artur Carpes dispõe: “O acesso à tutela jurisdicional efetiva depende da adequada formação do juízo de fato, na medida em que, em não sendo corretamente acertados os fatos com o qual irá trabalhar o juiz, evidentemente não será possível falar em uma adequada e efetiva tutela jurisdicional. A falha na formação do juízo de fato obstaculiza a adequada tutela do direito. Se a formação do juízo de fato é imprescindível para a adequada e efetiva tutela jurisdicional, é evidente que o direito à prova também se eleva à condição de direito fundamental.” (CARPES, Artur. **Ônus dinâmico da prova**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 87).

⁶ De acordo com Ovídio Baptista da Silva, o chamado *princípio da necessidade da prova* afirma: “os fatos afirmados pelas partes hão de ser suficientemente provados no processo, não sendo legítimo que o juiz se valha de seu conhecimento privado para dispensar a produção da prova de algum fato de cuja existência ou veracidade esteja ele ciente por alguma razão particular” (SILVA, Ovídio Araújo Baptista da; GOMES, Fábio Luiz. **Teoria Geral do Processo Civil**. 5. ed. São Paulo: *Revista dos Tribunais*, 2009. p.271).

⁷ Idem, p. 272.

conforme distribuição estática do ônus da prova (art. 373, CPC/2015).

Ainda, deve-se levar em conta que a prova visa uma demonstração de certeza aproximada, não absoluta, uma vez que esta sempre pode ser controvertida. Se mesmo no campo da Física, as certezas são difíceis, a ponto de, para chegar a uma maior aproximação possível de uma certeza desenvolveu a Teoria dos Erros, a fim de que calcular aproximadamente as chances de erro que determinada análise/medição pode possuir, imagine-se a área do Direito, avaliando e interpretando fatos, avaliando se uma semelhança confunde consumidor, ou não, se reproduz marca registrada, ou não...⁸ Portanto, se até mesmo as ciências conhecidas como “duras”, não tem essa pretensão, que dirá a prova pericial. O objetivo é, sim contribuir ao julgador para chegar próximo desta, e assim, ajudar na formação de seu convencimento. E o perito, nos termos do art. 149 do CPC/2015 é um auxiliar da justiça, convocado para atuar como tal ajudando na formação de seu convencimento.

2. Quando é necessária a produção de prova pericial

s do conflito. Prova necessária é a que decorre de necessidade de esclarecimentos técnicos e científicos desconhecidos pelo magistrado e não solucionados pelas demais provas dos autos. A seguir trata-se de alguns breves aspectos relacionados a três áreas que se observa mais demandam pedidos de realização de perícia técnica.

2.1 A perícia no direito autoral

O direito autoral visa proteger o resultado criativo expresso de modo original por uma pessoa, destacando a doutrina, nesse aspecto, em geral a notável diferença entre o humano e o animal, diante do fato de que o humano, capaz de realizações artísticas e científicas, ao criar, assemelhar-se-ia ao divino.⁹

8 INMETRO, SBN. Guia para expressão a incerteza de medição. ABNT, Rio de Janeiro, 1998. 120p.

9 A respeito: ADOLFO, Luiz Gonzaga. Obras privadas, benefícios coletivos: a

Na medida em que a o reconhecimento da autoria não demanda registro obrigatório, apenas exteriorização, conforme determina o artigo 7º., da Lei 9.610/989, em geral as dúvidas e controvérsias giram mais em torno do que pode ser considerado efetivamente uma obra protegida pelo direito autoral.

O teor do artigo 7º., justamente por indicar um rol exemplificativo de obras intelectuais, deixa propositadamente em dúvida e em aberto inúmeras possibilidades de expressão criativa que podem demandar proteção do direito autoral, ou não. Lembrando, com Guilherme Carboni, que a tutela do direito autoral independe do valor estético da obra.¹⁰ Portanto, nesses casos, muitas vezes uma perícia pode ser a melhor solução, pois as partes estão discutindo se existe, ou não, obra protegida merecedora de proteção autoral, que impeça uma delas de a utilizá-la ou reproduzi-la.

No mesmo sentido, muitas vezes algumas obras intelectuais são consideradas expressões criativas, do intelecto humano, mas estão taxativamente excluídas da proteção, conforme a listagem do artigo 8º., da Lei 9.610/98. Porém, as partes discutem se efetivamente determinada criação está inserida em um dos incisos do artigo oitavo, ou não, demandando uma dúvida que pode recomendar uma análise pericial que pode ser útil, ainda que nem sempre necessária. Nesse caso, atentam-se para os aspectos a serem analisados de criatividade, originalidade e individualidade, como destacado por Leite e Lucena¹¹, sendo a questão sobre a existência ou não de originalidade, a principal a ser periciada.

Nas ações envolvendo direito autoral de obra literária, entretanto, em geral as ações demandando perícia alegam o cometimento de plágio (pois ações de nulidade existem no caso de patentes, uma vez que no caso de obras protegidas por direito autoral, os registros constituem apenas

dimensão pública do direito autoral na sociedade da informação. Porto Alegre: Fabris, 2008. p. 97.

10 CARBONI, Guilherme. O direito de autor na multimídia. São Paulo: Quarter Latin, 2003. p. 53.

11 LEITE, Mário Sérgio; LUCENA, Adriana. Perícia em violação do Direito de Propriedade Intelectual. IN NALINI, José Renato. Propriedade Intelectual, org. São Paulo: RT, 2013. p. 222.

meios de prova, não constituindo direitos, art. 18, da Lei 9.610/98).

Nesse caso disseminaram-se programas que visam detectar a cópia em um texto. Entretanto, não basta o uso de um software que detecte as possibilidades do plágio, pois tais programas até então ainda demandam uma análise do percentual de citações legais que um trabalho realiza.

Um programa que vise detectar o plágio pode computar praticamente tudo como cópia ilícita, quando na realidade o trabalho pode trazer citações obrigatórias, ou ainda as respeitar, conforme demandam as exigências de um trabalho científico. Além disso, o software não detecta se o mesmo trabalho não foi publicado anteriormente com legitimidade por seu autor, demandando uma análise criteriosa dos dados que ele fornece.

Recomenda-se que um programa usado para detectar plágio seja aplicado aos dois trabalhos que estiverem submetidos à análise. Tanto o trabalho acusado de cópia, quanto o trabalho indicado como original, pois surpresas podem aparecer, quando o mesmo critério é adotado. Releva notar, portanto, que os programas ainda demandam aperfeiçoamento, mormente na análise sensível e decisória, pois o caso de plágio demanda uma análise que vai além da métrica de uso de dados e algoritmos cuja inteligência artificial que os modula ainda não consegue realizar uma plena avaliação para identificar uma cópia, e distingui-la de uma reprodução de fato ilícita.

O plágio, em realidade, quando existente, em geral é praticado com níveis de maior ou menor maestria, e muitas vezes eivado de ação dolosa. É característica do plágio estar escamoteado, demandando uma investigação criteriosa de outras obras e de estilo de escrita de cada autor.

Não raro recomenda-se que tal avaliação seja realizada por linguista e por especialista em propriedade intelectual, considerando que as mais diversas áreas do conhecimento tendem a conceituar plágio de forma distinta à que a jurídica costuma determinar, por exemplo. É muito comum que o plágio, na área artística e filosófica, bem como na psicologia, receba um tratamento mais ameno, do que na área jurídica. Daí a necessidade de dois peritos que auxiliem o Juízo no esclarecimento do fato. Pode acontecer, por outro lado, que o plágio seja óbvio, o que levaria a uma total desnecessidade de chamar peritos, como veremos

adiante.

2.2 Perícias envolvendo marcas e trade dress

Nas ações que envolvem discussão sobre marcas, por exemplo, é comum analisar os parâmetros postos nos 23 incisos do art. 124 da LPI. A possibilidade de um sinal ser registrado como marca vai depender de sua capacidade de diferenciação em relação a outros sinais distintivos de outras empresas e demais vedações ali previstas. São recorrentes casos de violação de nome empresarial, de nome civil, de sinal de caráter genérico, comum ou distintivo e a colisão de marcas. Os casos envolvendo trade dress tratam do caráter externo e sensorial do produto ou serviço,¹² devendo-se atentar para o artigo 195 da Lei 9.278/96.

Nesse caso, não basta que uma avaliação mecânica constate a existência de uma reprodução. Na realidade, a situação em geral exige um juízo de valor se a situação posta, no caso concreto, demanda um exame da situação real do uso de algum sinal ou imagem a enquadrar-se em alguma das proibições legais do artigo 124. Porém, essa análise pode variar no tempo e no espaço, o grau de conhecimento do público em dado momento, a área de atuação, tornando a análise obviamente mais complexa e sensível.

Contudo, esse tipo de avaliação, de regra, poderá demandar apenas uma prudente avaliação pessoal do julgador, com base nas regras de sua própria experiência. A prova técnica em conflitos marcários poderia ser algo excepcional, e não a regra. A prova documental, por exemplo, seria suficiente para demonstrar o registro das marcas ou o seu uso efetivo.

O autor, em sua petição inicial, já poderá provar por meio de documentos hábeis que a marca conflitante ou o tradedress usado por terceiros, sem sua autorização, reproduzem ou imitam suas marcas, ou tradedress. Deve juntar provas documentais desse uso indevido no mercado. Pode usar ata notarial, fotografias, material de publicidade, o

12 LEITE, Mário Sérgio; LUCENA, Adriana. Perícia em violação do Direito de Propriedade Intelectual. IN NALINI, José Renato. Propriedade Intelectual, org. São Paulo: RT, 2013. p. 225.

registro da marca no INPI.

Na impressão do conjunto deixada na análise das marcas, deve-se considerar o grau de atenção comum do consumidor, as circunstâncias em que normalmente se adquirem os produtos, sua natureza e o meio em que seu consumo é habitual. Nesse sentido, o TJRS:

Agravo de instrumento. Ação por contrafação de marca registrada e concorrência desleal. Marcas mistas. Designação de prova pericial. Desnecessidade de realização de perícia, no caso concreto, ante os elementos de prova carreados aos autos. A juridicidade dos conceitos de imitação ou confusão no campo do direito marcário dispensa a prova pericial, notadamente quando perceptíveis as diferenças entre os logotipos e marcas utilizadas em roupas esportivas do tipo fitness, sportwear, activewear e training. A livre apreciação da prova consubstancia um dos cânones do sistema processual civil. Inteligência do art. 131 do CPC. (AI nº 70010865962, 13ª Câmara Cível, TJRS, relatora Desa. Angela Terezinha de Oliveira Brito, julgado em 23/06/2005).

A jurisprudência tem valorado, em especial, a possibilidade de confusão ou dúvida no consumidor, no conflito de marcas (REsp 949.514/RJ). A confusão direta seria a compra de um produto por outro. A confusão por associação seria a compra de uma mercadoria sob a falsa crença de que se trata de uma fonte conhecida. Este último caso seria uma vinculação para aproveitamento do prestígio alheio como mola propulsora da venda.

No caso das marcas, há pelo menos dois métodos mais conhecidos que merecem ser levados em conta, quando uma perícia é necessária. O primeiro é apresentado por Gama Cerqueira, e determina que: a) As marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra; b) as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças; c) finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes. Leva-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também

a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual. 13

Para análise de colisão entre marcas, tem-se designado com o nome de “Teste 360”¹⁴, o segundo método que é comumente utilizado: trata-se a avaliação que busca captar todos os elementos que compõem o caso, oferecendo uma visão panorâmica para formar o juízo de convicção, com os seguintes sete critérios a serem verificados: a) grau de distintividade intrínseca entre marcas; b) grau de semelhança das marcas; c) 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 g) a diluição. Nesse sentido já há manifestação dos tribunais:

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. 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. SIMONE SCHREIBER DESEMBARGADORA FEDERAL RELATORA Órgão julgador: 2ª TURMA ESPECIALIZADA Data de decisão 02/06/2015.15

13 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2010, vol. II, tomo II, p. 50 e 51.

14 A respeito consultar: CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. O teste 360º de confusão de marcas. Revista da ABAPI, n. 132, pp. 14-22.

15 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96. COLISÃO DE MARCAS. MARCA NOMINATIVA CHESTER E MARCA MISTA CHESTER CHEETAH. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DA PALAVRA “CHESTER”. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS MARCAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. 1. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo

A par disso, defende a doutrina que o exame da colisão entre marcas deve considerar o conjunto dos sinais distintivos, como um todo, e não a partir dos elementos individuais que o compõem de modo pormenorizado.¹⁶ Devem ser comparados os impactos visuais gerados pelos conjuntos, sendo guiada a comparação pelas semelhanças, e não pelas diferenças apresentadas. A perícia que separa os elementos e traços da marca e fraciona o conjunto para uma análise compartimentada destoa do princípio da análise de colidência.

Se, portanto, uma análise técnica revelar-se imprescindível, deve-se considerar critérios que são fundamentais para o esclarecimento. Nesse aspecto, como destaca Aguillar, 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”. A metodologia indica que devem ser apresentados laudos comparativos de impactos visuais gerados pelos conjuntos, com confronto de forma sucessiva e não concomitante, para não sofrer com resquícios e impressões mentais que o exame de uma pode imprimir no resultado da outra. Sem isso, muitos laudos que pretendiam revelar o óbvio acabam, ao contrário, “tornando mais complexo algo que se pretende seja simples”.¹⁷

ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes. 2. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência das marcas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e) diluição. 3. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de coexistência no mercado da marca nominativa CHESTER e da marca mista CHESTER CHEETAH. 4. A primeira é um produto derivado de uma ave para festas; a outra, um produto do ramo de salgadinhos. (AgRg no REsp 1346089/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

16 AGUILAR, Rafael Salomão Safe Romano. A nova disciplina da prova pericial no Código de Processo Civil de 2015 e seu impacto nos litígios de propriedade intelectual. **Parte I**. Revista da ABAPI, n. 140, pp. 14.

17 AGUILAR, Rafael Salomão Safe Romano. A nova disciplina da prova pericial no Código de Processo Civil de 2015 e seu impacto nos litígios de propriedade intelectual. **Parte I**. Revista da ABAPI, n. 140, pp. 16.

De todo modo, deve-se considerar que o exame de marca muitas vezes carece da dificuldade típica apresentada pelo campo das patentes, e muitas vezes uma perícia seria pode servir até mesmo apenas para revelar uma obviedade constrangedora. O saudoso Gama Cerqueira¹⁸ chegou a afirmar que a perícia nesse caso é desnecessária, o que merece sempre ser analisado no caso concreto, pois muitas vezes demanda apenas recursos e tempo preciosos que servem para revelar o óbvio.

2.3 Perícias envolvendo patentes de invenção, patente de modelo de utilidade, registros de desenhos industriais e de concorrência desleal

As peculiaridades indicadas nas ações envolvendo direito autoral (em geral acusações de plágio) e marcas e *trade dress* (em geral reprodução não autorizada e plágio), não são tão comuns na área das patentes, ainda que sejam observadas nos casos de registros de desenhos industriais. Tais peculiaridades não são tão visíveis em patentes, por ser mais fácil verificar a obviedade nas questões que envolvem tanto os direitos autorais, quanto marcas e desenhos (que requerem a originalidade e não a novidade, exigida para os casos de patentes, por exemplo). Nos casos de concorrência desleal¹⁹, revela-se a necessidade de averiguar a existência do dolo do competidor, mas também é necessária a apuração da existência de deslealdade, uma vez que há concorrências que são leais, saudáveis.

Em patentes o que usualmente ocorre são acusações de nulidade, por ausência dos requisitos legais autorizadores de uma concessão de exclusividade. Também existem acusações de uso não autorizado de uma técnica registrada e que teve patente concedida. A necessidade de laudo técnico é praticamente óbvia, ainda que o resultado acerca do seu objeto (se ocorreu ou não uso não autorizado) normalmente não seja nada óbvio, seja normalmente muito mais complexo de ser encontrado. Essa complexidade envolve a análise dos requisitos da novidade, ato ou

18 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2010, vol. II, tomo II, p. 217.

19 BARBOSA, Denis Borges. A propriedade Intelectual no século XXI. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2009, p. 31.

enorme complexidade de conhecimentos técnicos específicos e análises de patentes anteriores concedidas.

Assim, tem-se que ações demandando questões controversas sobre patentes e modelos de utilidade, normalmente exigem produção de prova pericial e nomeação de perito que tenha conhecimento técnico específico na área, e que tenha igualmente conhecimento em Propriedade Intelectual, o que acaba tornando o acesso a um perito algo às vezes bastante complexo. Raros são os peritos na área de Física, por exemplo, e muitas vezes engenheiros mecânicos tomam o lugar para questões que são mais afeitas a outras áreas, podendo sofrer impugnação de uma das partes, o que tem sido cada dia mais comum.²⁰

Recomenda-se, nesses casos, que o Juízo consulte o cadastro de peritos que usualmente os Tribunais de Justiça de cada estado possuem, e também a Associação de Agentes da Propriedade Intelectual (ABAPI) que possui uma relação muito útil auxiliar para os casos. O acesso é pela página da Associação, gerando maior segurança na condução do caso, uma vez que os peritos são selecionados e seu currículo pode ser facilmente conhecido, bem como a própria experiência anterior na área de realização de laudos específicos.²¹

Não obstante esse acesso, a nova legislação processual determinou que a nomeação do perito pelo magistrado deverá recair sobre nomes inscritos em cadastro a ser mantido pelo Tribunal a que estiver vinculado (CPC, RT. 156, § 1º). Se não houver profissionais inscritos no cadastro do Tribunal, o juiz poderá nomear livremente o perito, desde que comprovadamente capacitado para conduzir a perícia (§ 5º). Poderá

20 Impugnações que devem levar em conta se o laudo, mesmo sendo de área específica, como software, não seria simples, como no caso da decisão em Acórdão da Apelação: “No mais, a perícia efetuada era considerada simples, sendo necessária somente a identificação do tipo e da quantidade de softwares utilizados nos computadores da requerida, razão pela qual o engenheiro eletrônico possuía a devida qualificação, especialmente levando em conta a Resolução nº 218/73, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.” (Ap. Cível Nº 70078807294, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 19/10/2018).

21 Acesso no site da ABAPI (www.abapi.org.br): <http://www.abapi.org.br/abapi2014/sisperitos1.asp?ativo=Sim&secao=Peritos&subsecao=Localiza%E7%E3o%20de%20peritos&tiposistema=pesquisa> .

ser oficiado ou feita consulta no site da ABAPI para a escolha entre os profissionais de seu quadro que sejam aptos para o mister. Nesse sentido, o TJRS:

Agravo de Instrumento. Ação cautelar de produção antecipada de prova. Propriedade industrial e intelectual. Violação de desenho industrial. Pedido de substituição de perito. Perito nomeado pelo juízo que não possui especialização profissional compatível com a perícia necessária. Afastamento, com fulcro no disposto no art. 424, I, do CPC. Necessidade de nomeação de perito com especialização e conhecimento científico na área da propriedade industrial. Escolha de novo perito através de consulta ao rol de agentes da propriedade industrial cadastrados como peritos na ABAPI - Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial. Agravo de instrumento provido em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70060009263, 6ª Câmara Cível, TJRS, Relator Des. Ney Wiedemann Neto, julgado em 10/06/2014)

Nos casos de patentes, aplica-se terminantemente o artigo 156, do CPC/2015: o juiz deve ser assistido por perito sempre que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Contudo, mesmo tratando-se da complexidade de um caso envolvendo patentes, deve-se demonstrar que a produção dessa prova é, realmente, útil e necessária, pertinente e eficiente, sob pena de haver despesas desnecessárias, perda de tempo e até mesmo delegação da própria atividade jurisdicional.²²

Uma das maiores novidades do CPC/2015 está no art. 471, que traz a figura da perícia consensual, abrindo a possibilidade de as partes nomearem em conjunto o perito.²³ Sob a égide do código processual anterior, muito já se discutiu em recursos acerca da nomeação de perito com qualificação insuficiente. E agora a decisão que nomeia o perito não

22 E existem casos em que as partes, autora e ré, possuem registros no INPI: “Necessária a realização da perícia técnica pretendida a fim de averiguar eventual identidade entre as máquinas industrializadas pelas partes, ainda que ambas possuam o registro junto ao órgão competente, tendo em vista que não necessariamente a industrialização observa ao que está de fato registrado junto ao INPI, conforme diversos casos que já foram apreciados pelo Colegiado desta Colenda Câmara Cível” (Embargos de Declaração Nº 70077995363, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 29/08/2018).

23 AGUILAR, Rafael Salomão Safe Romano A nova disciplina da prova pericial no Código de Processo Civil de 2015 e seu impacto nos litígios de propriedade intelectual. **Parte II**. Revista da ABAPI, n. 141, p. 23.

é recorrível de imediato. Na escolha consensual do perito, pelas partes, poderá haver a definição prévia e convencional dos honorários periciais também. Para esse tipo de negócio jurídico processual (CPC, art. 190) é preciso que estejam presentes os seus requisitos de admissibilidade. A perícia consensual pode até mesmo ser proposta pelas partes depois de o juiz haver nomeado o perito, o qual talvez não tivesse a especialidade necessária para o mister.

O art. 465 do CPC dispõe que o perito deve ser especializado no objeto da perícia. Ao nomear o perito, o juiz deverá justificar a adequação da escolha ao caso concreto, em face da especialidade e da complexidade da questão fática a ser dirimida. O perito nomeado deve apresentar currículo (§ 2º, II) que comprove a sua especialização na área, sendo importante não só a qualificação científica, mas também a experiência profissional, prática, no trato da matéria.

No caso das chamadas perícias complexas, o art. 475 do CPC autoriza que o magistrado nomeie dois peritos para conduzir a análise, que combinarão suas especialidades a fim de produzir um só laudo, mais técnico e abrangente.

O art. 473 do CPC especifica os itens obrigatórios que deverão constar nos laudos: a) exposição do objeto da perícia; b) análise técnica ou científica realizada pelo perito; c) indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser ele predominantemente aceito pelos especialistas da área de conhecimento da qual se originou; d) respostas conclusivas a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

O perito não pode emitir opiniões pessoais (§ 2º) que ultrapassem os limites de sua designação, tampouco podendo extrair conclusões jurídicas sobre as responsabilidades decorrentes dos fatos por ele elucidados.

Na sentença, o juiz não está vinculado ao resultado da perícia, podendo formar seu livre convencimento motivado também com base em outros elementos de prova dos autos (CPC, art. 479). Mas deverá apreciar a perícia de acordo com o art. 371 e apontar os motivos que o levaram a considerar ou não as conclusões do laudo, inclusive quanto à sua metodologia.

A respeito da recorribilidade das decisões sobre as provas, o agravo de instrumento não se presta para esse fim. Em preliminar de apelação ou de contrarrazões é que a irresignação será deduzida (CPC, art. 1.009, § 1º).

O esclarecimento dos fatos a partir de conhecimentos técnicos deve ser realizado por terceiro independente, em procedimento que respeite a participação das partes e de seus assistentes técnicos no contraditório. Não poderia o magistrado dispensar a produção da prova na hipótese de ele deter formação na área técnica de que versa o processo. O juiz não pode se substituir à função do perito, pelo mesmo motivo pelo qual não poderia julgar um processo no qual servisse como testemunha (CPC, art. 452, I). Nesse sentido, a lição de Dinamarco: a figura do perito diz respeito a algo intrínseco a sua menção, ele vai tratar daquilo que nem as partes nem o juiz tem aptidão técnica necessária para tratar, porque o conhecimento exigido vai além do âmbito do “homem-médio”.²⁴

Ao sanear o processo, deve o magistrado questionar se a determinação da prova pericial é o meio mais eficiente possível para esclarecer a matéria em discussão, ou se poderia ser decidida com base nas regras de experiência e de observação comuns, como será analisado no próximo item.

3. A desnecessidade de revelar o óbvio

Em muitos casos, envolvendo questões de propriedade intelectual, as provas podem representar muitas coisas, menos a necessidade de auxiliar no desvelamento de uma controvérsia. Podem representar, por exemplo, que uma das partes está tentando ganhar tempo, pois ela carece de necessidade de realização, não é útil, muito menos necessária. Existem situações de cópias praticamente literais, não apenas em direito autoral, ou seja, envolvendo criações artísticas literárias, mas também cópias no caso de marcas, *trade dress* e desenhos industriais.

Nesse sentido, em casos envolvendo marcas, por exemplo, Liliane Almeida destaca exemplos: “como seria possível justificar a necessidade de prova pericial para que um magistrado negue o registro de uma marca

²⁴ DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. 3. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 586.

PELÉ ou XUXA, para um requerente que não obtenha a autorização prévia dos célebres protadores desses apelidos? E por que precisaria ele de auxílio pericial para definir se a marca A1 colide ou não com a marca A11? E para decidir se a marca nominativa PICOLÉ é registrável para indentificar um picolé?”²⁵ A revelação do óbvio, portanto, também deve ser discutida, pois não apenas é desnecessária e dispendiosa, como chega a desconsiderar que o Juiz Singular também é um cidadão ou cidadã que tem condições de, colocando-se como o “homem ou mulher médios”, perceber se existe plágio, se uma marca é imitação de outra, ou se uma embalagem pode causar confusão ao consumidor.

Solicitar que terceiro, um perito, diga muitas vezes o óbvio, é duvidar da capacidade do Juiz de emitir uma avaliação que não lhe seria em absoluto difícil ou estranha, pois está ao seu alcance como a qualquer outro consumidor. Confiar essa missão ao perito, para que este diga se há alguma imitação, seria atribuir-lhe o papel de juiz. Em que casos é realmente necessária a prova técnica? Quais são as diferenças entre as questões técnicas e o que torna distinta a necessidade de perícia para auxiliar o magistrado no exame das questões a decidir?

As hipótese de indeferimento constam no artigo 464, § 1º, do Código de Processo Civil: a) a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico; b) for desnecessária em vista de outras provas

25 Como destaca a autora, Desembargadora Federal aposentada do TRF-2, levando em conta sua experiência à frente de decisões junto à Segunda Turma Especializada de PI: “Já no caso das marcas, a questão a ser avaliada se resume – embora não com menor dificuldade – à tarefa de subsunção do conjunto de fatos à norma, em uma análise de interpretação de conceitos jurídicos de certa forma vagos e indeterminados, como ‘susceptível de causar confusão ou associação’, ou ‘suficiente forma distintiva’, a demandar uma avaliação pessoal do julgador, o que não quer dizer que este possa abdicar de fazer sua análise objetivamente e com rigor técnico aplicável, mas a partir de sua experiência e vivência, e não de uma delegação ao perito para que este use, ele próprio, sua experiência e vivência pessoal. Em outras palavras, esse juízo de valor, por se tratar de questão exclusivamente de direito, cabe ao magistrado, a partir dos documentos juntados aos autos, e não ao perito, que estaria, nesse caso, substituindo, com seu juízo próprio, o daquela autoridade que foi dotada pelo Poder Público do poder/dever de decidir, ocorrendo, caso contrário, um verdadeira delegação indevida de poderes” (ALMEIDA. Liliande do Espírito Santo Roriz de. A necessidade de prova pericial em ações de nulidade de patente ou de registro de marca. Revista da ABAPI, n. 133, p. 63 e 64).

produzidas; c) a verificação for impraticável. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes (art. 472).

Pode haver casos específicos em que um perito de *design* ou de outro campo técnico, pode contribuir para o esclarecimento da controvérsia. Por exemplo, em casos de concorrência desleal pela imitação de produtos, e também do conjunto imagem (*trade dress*), envolvendo questões de fato que extrapolam o mero cotejamento de sinais marcários, envolvendo abordagem mais ampla. Pode ser realizada inclusive uma pesquisa de mercado entre consumidores para demonstrar a possibilidade de confusão no mercado acerca de determinada questão marcaria.

Às vezes, por exemplo, pode acontecer que um determinado caso evidencie justamente uma cópia literal, porém, ao ouvir a parte contrária a acusação pode ser invertida, o que não se diria ser tão incomum na área da propriedade intelectual. Afinal, como destacam muito bem Leite e Lucena: “Um perito em propriedade intelectual não deve se ater somente aos autos, mas deve buscar a verdade em todas as esferas a que a perícia ora designada tenha correlação”.²⁶

Nesse sentido, algumas vezes o óbvio é a reprodução, porém, o autor da reprodução, que inicialmente seria o réu, pode revelar-se ser o próprio autor da ação. Casos envolvendo *trade dress* (conjunto-imagem), por exemplo, revelando a apresentação de determinado produto, sua embalagem, quando trazem empresas que são muito antigas, às vezes um histórico na apresentação de suas embalagens pode revelar que a acusada já utilizava uma apresentação acusada de cópia. Portanto, mesmo uma cópia literal de obra protegida pode revelar, pela perícia, que investiga a trajetória histórica, muitas vezes, que um réu pode ser inocente.

Sem esquecer que a legislação também traz a possibilidade, de, em alguns casos menos complexos, substituir o laudo pericial por uma prova técnica simplificada (CPC, art. 464, § 2º). Esta pode consistir

26 LEITE, Mario Sergio; LUCENA, Adriana. Perícia em violação ao direito de propriedade intelectual. Propriedade Intelectual. IN NALINI, José Renato (Org.). São Paulo. RT. 2013, pp. 229.

da ouvida de uma especialista que esclarecerá aspectos técnicos do fato controvertido. Recursos multimídia como vídeos e animações poderão ser usados (§ 4º).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como visto, em casos envolvendo direito autoral, plágio, ou violação de marcas e conjunto-imagem, a produção da prova pode revelar-se necessária, mas, muitas vezes, a constatação da existência ou não do ilícito é relativamente singela, no sentido de que sua produção apenas irá revelar o que já é óbvio, tornando o processo algo muito mais dispendioso do que já é, além de mais demorado.

A diferença entre os casos envolvendo direito autoral (cujo requisito restringe-se à originalidade e não constar nas proibições legais) e matérias notavelmente mais complexas como de patentes de invenção e de modelo de utilidade é que nestas há necessidade de avaliação de documentos técnicos de patentes, muitas vezes de áreas bastante específicas, para revelar o que não é nada óbvio, mas antes se há efetivamente novidade e atividade inventiva, ou se uma invenção que recebeu patente não preenche os requisitos necessários para receber tal título de propriedade.

A revelação do óbvio, portanto, também deve ser discutida, pois não apenas é desnecessária e dispendiosa, como chega a desconsiderar que o Juiz Singular também é um cidadão ou cidadã que tem condições de, colocando-se como o “homem ou mulher médios”, perceber se existe plágio, se uma marca é imitação de outra, ou se uma embalagem pode causar confusão ao consumidor.

Uma das grandes inovações da nova legislação processual decorre da inserção da figura do perito como verdadeiro auxiliar do processo, e não mais auxiliar do Juízo, com uma função de extrema relevância na solução dos casos complexos. Além disso, a figura do negócio processual, com a perícia consensual, trazendo a possibilidade da escolha do perito pelas partes, igualmente inovadora, merece ser disseminada e aproveitada pelos advogados, pois poderão garantir o que normalmente é temerário

nessa seara, a indicação pelo Juízo de um perito que não tenha adequado conhecimento técnico exigível para a causa, devendo-se considerar que agora a decisão que nomeia o perito não é recorrível de imediato.

Mesmo sem perceber, a nova legislação acompanhou o avanço que tem ocorrido na difusão da Propriedade Intelectual, com uma maior disseminação do conhecimento na área. Se há cerca de 30 anos poderia ser comum encontrar operadores do direito desconhecendo a diferença entre a proteção de uma marca e de um desenho industrial, ou mesmo uma obra artística, protegida pelo direito autoral, esse é um passado que gostamos de constatar que ficou para trás efetivamente.

A superação desse dogma, e a inclusão da Propriedade Intelectual como área legítima do Direito, ou seja, a disseminação do conhecimento dessa área considerada no passado algo “fora do contexto jurídico” certamente tem relação com a inclusão da disciplina de Propriedade Intelectual nas universidades, o trabalho das associações de propriedade intelectual, como ABAPI e ABPI, cursos oferecidos pelo INPI e OMPI, os importantes centros de pesquisa, reflexão crítica e difusão, como o GEDAI (Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial)²⁷, bem como, pela criação de câmaras especializadas em Propriedade Intelectual, nos tribunais brasileiros.

Por isso mesmo, hoje em dia, solicitar que terceiro, um perito, diga muitas vezes o óbvio, é duvidar da capacidade do Juiz de emitir uma avaliação que não lhe seria em absoluto difícil ou estranha, pois está ao seu alcance como a qualquer outro consumidor. E isso não se confunde com a proibição do artigo 452, I, do CPC, que determina que o juiz não pode se substituir à função do perito, pelo mesmo motivo pelo qual não poderia julgar um processo no qual servisse como testemunha. Há casos simplesmente que não demandam prova técnica, pois não preenchidos os requisitos informadores da mesma: o juiz deve ser assistido por perito sempre que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, nos termos do artigo 156, do CPC/2015.

27 Que realiza há mais de uma década, anualmente, um dos principais congressos de Direito da Propriedade Intelectual, o CODAIP, no Brasil, para o qual este estudo é inicialmente apresentado para publicação: www.gedai.com.br.

Nessa linha, este estudo abordou algumas situações que chegam aos tribunais, em especial aquelas que aparentemente poderiam não necessitar de um laudo técnico, e outras que não necessitariam dele. Alguns casos são óbvios, tanto pela dificuldade técnica, como pela ausência dela, porém, muitos casos deixam de ser óbvios quando um olhar mais atento presta atenção a certos detalhes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADOLFO, Luiz Gonzaga. Obras privadas, benefícios coletivos: a dimensão pública do direito autoral na sociedade da informação. Porto Alegre: Fabris, 2008.

ALMEIDA. Liliande do Espírito Santo Roriz de. A necessidade de prova pericial em ações de nulidade de patente ou de registro de marca. Revista da ABAPI, n. 133, pp. 59-64.

Edição Especial. Cinco pareceres jurídicos sobre prova pericial em PI. Revista da ABAPI, n. 89.

AGUILLAR, Rafael Salomão Safe Romano. A nova disciplina da prova pericial no Código de Processo Civil de 2015 e seu impacto nos litígios de propriedade intelectual. **Parte I.** Revista da ABAPI, n. 140, pp. 3-20.

AGUILLAR, Rafael Salomão Safe Romano A nova disciplina da prova pericial no Código de Processo Civil de 2015 e seu impacto nos litígios de propriedade intelectual. **Parte II.** Revista da ABAPI, n. 141, pp. 21-37.

AVELINO. Murilo Teixeira. O juiz e a prova pericial no novo Código de Processo Civil: produção e controle. Revista de Processo, RT, n. 242, pp. 67-87.

BARBOSA, Denis Borges. A propriedade Intelectual no século XXI. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2009.

BODART, Bruno Vinícius da Rós. Ensaio sobre a prova pericial no Código de Processo Civil de 2015. Revista de Processo, RT, n. 244, pp. 33-58.

BRAGA, Cristiano Prestes; BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. A perícia técnica para apuração das perdas e danos no curso do processo

de conhecimento em ações ressarcitórias por violações da propriedade intelectual. Revista da ABAPI, n. 132, pp. 23-31.

CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. O teste 360° de confusão de marcas. Revista da ABAPI, n. 132, pp. 14-22.

CARBONI, Guilherme. O direito de autor na multimídia. São Paulo: Quarter Latin, 2003.

CARPES, Artur. **Ônus dinâmico da prova**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

CARVALHO, Marcelo Campos de; FABRIS, Roner Guerra. A prova pericial nas ações de contrafação de marca. Capítulos de processo civil na propriedade intelectual. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (coord.). Rio de Janeiro. Lumen Juris. 2009, pp. 197-210.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. V. II, T. II. Lúmen Iuris: Rio de Janeiro, 2010.

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. 3. São Paulo: Malheiros: 2003.

INMETRO, SBN. Guia para expressão a incerteza de medição. ABNT, Rio de Janeiro, 1998. 120p.

LEITE, Mario Sergio; LUCENA, Adriana. Perícia em violação ao direito de propriedade intelectual. Propriedade Intelectual. INNALINI, José Renato (Org.). São Paulo. RT. 2013, pp. 211-230.

MENEZES, Paula Bezerra de. Perícia em conflitos de marcas e trade-dress: transferência da decisão de mérito para um terceiro não togado? Revista da ABAPI, n. 103, pp. 46-50.

NALINI, José Renato org. Propriedade Intelectual. São Paulo: RT, 2013.

ROCHA, Fabiano de Bem da. A perícia técnica nas ações por infração a direitos de propriedade industrial e um breve esboço sobre provas. Temas de processo civil na propriedade industrial. São Paulo. IOB Thomsom, 2006, pp. 129-148.

SILVA, Ovídio Araújo Baptista da; GOMES, Fábio Luiz. **Teoria Geral do Processo Civil**. 5. ed. São Paulo: *Revista dos Tribunais*, 2009. p.271.