

RECURSO ESPECIAL Nº 1.726.227 - SP (2017/0150725-6)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
RECORRENTE : BEMATECH S.A
ADVOGADOS : CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO - SP172723
RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES - SP227714
MARIANA SIQUEIRA FREIRE - SP349064
RECORRIDO : MEMOCONTA ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : LUCIANO FELIX DO AMARAL E SILVA - SP143487
JULIANO REBELO MARQUES - SP159502
INTERES. : ALEXANDRE CONDE
INTERES. : BEMATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS S/A

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGADA CONTRAFAÇÃO. PROVA PERICIAL DETERMINADA. PERITO NOMEADO. CONHECIMENTO TÉCNICO CORRELATO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO NOMEADO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A prova pericial é meio probatório destinado a apurar a ocorrência de fatos para os quais é imprescindível o conhecimento de premissas técnico-científicas não disponíveis ao conhecimento do homem comum.
2. O conhecimento técnico-científico é, portanto, essencial ao perito, que deverá assumir o encargo com imparcialidade, atendendo os deveres e responsabilidades legalmente estabelecidos (art. 146, 147 e 422 do CPC/1973).
3. A ausência de conhecimento técnico compatível com o objeto a ser periciado impõe ao juiz da causa a promoção, de ofício, de sua substituição.
4. O conhecimento jurídico, ainda que especializado e aprofundado no âmbito do direito autoral e de propriedade industrial, não assegura à perita nomeada o conhecimento necessário para apurar a similitude ou dessemelhança entre equipamentos eletrônicos, que envolve a composição física e o funcionamento e a programação dos dispositivos, fatos essenciais para configurar a contrafação alegada.
5. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrichi, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília, 05 de junho de 2018 (data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

RECURSO ESPECIAL Nº 1.726.227 - SP (2017/0150725-6)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

Cuida-se de recurso especial apresentado por Bematech S.A. fundamentado na alínea a do permissivo constitucional.

Na origem, a recorrente interpôs agravo de instrumento, a fim de obter a substituição da perita nomeada pelo Juízo de primeiro grau, ao fundamento de faltar-lhe a qualificação técnica exigida para o desempenho de seu múnus. Isso porque a presente ação indenizatória, proposta por Memoconta Engenharia de Automação Ltda. teve por causa de pedir a alegada concorrência da ora recorrente na contrafação de programa denominado MicroCash, cuja patente fora requerida pela ora recorrida. Desse modo, a verificação da reprodução do equipamento eletrônico, com utilização do mesmo código-fonte, segundo alegou a recorrente, dependeria de conhecimentos técnicos em eletrônica.

O Tribunal *a quo* negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 427):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL (REPRODUÇÃO DE SOFTWARE) - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Indeferimento de pedido visando a substituição da perita nomeada pelo Juízo - Insurgência que não comporta acolhida - Prova pericial anulada por anterior Acórdão desta Turma Julgadora, tendo em vista a ausência de intimação de ambas as partes (por meio de seus assistentes) para acompanhamento da perícia - Autos que tornaram à origem, restando atendida a providência - Substituição da perita que não se justifica - Comprovada especialização em violação de direito autoral/propriedade industrial (que é o cerne da controvérsia) - Art. 429 do CPC então vigente autoriza a Expert de se valer de auxiliares com conhecimentos em outras áreas para elaboração do laudo (o que, aqui, foi feito, diante da complexidade dos trabalhos) - Hipótese que não se enquadra na previsão do art. 424, I, do mesmo Estatuto - Decisão mantida - Recurso improvido.

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 432-445), a recorrente alega violação dos arts. 145, 424, I, e 464 do Código de Processo Civil de 1973.

Assevera a recorrente que a perita nomeada pelo Juízo de primeiro grau, profissional da área jurídica, não deteria o conhecimento técnico necessário para analisar detalhadamente a composição e operacionalidade de equipamentos

Superior Tribunal de Justiça

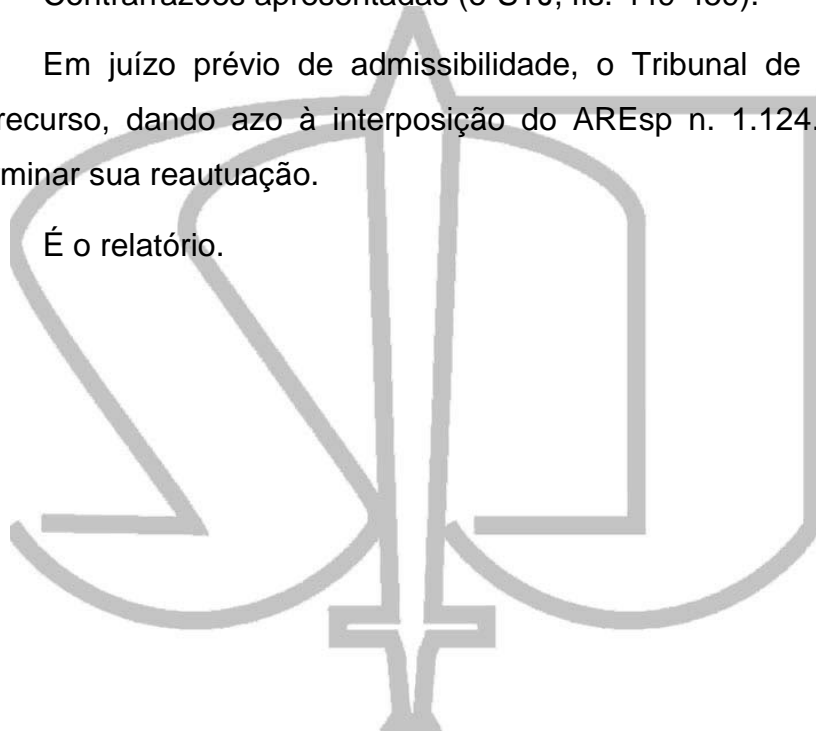
eletrônicos. Acrescenta que não é juridicamente admissível que a perita recorra a auxiliares com conhecimentos em outras áreas para elaboração de laudo, de modo que, se fosse necessário o emprego de outros profissionais para a realização da perícia, o comando da prova não poderia ser exercido pela perita nomeada.

Acrescenta que o Tribunal estadual se equivocou ao conferir à perícia contornos predominantemente jurídicos, sustentando que, nessa perspectiva, a incumbência destinada à perita se confundiria com a própria atividade jurisdicional.

Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 449-459).

Em juízo prévio de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o presente recurso, dando azo à interposição do AREsp n. 1.124.155/SP, conhecido para determinar sua reautuação.

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.726.227 - SP (2017/0150725-6)

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia a definir se é admissível o afastamento da regra de substituição do perito quando sua incapacidade técnica é suprida por intermédio de auxiliares técnicos por ele escolhidos.

1. Delineamento fático

A ação de origem tramita desde 2005, na qual já houve a prolação de duas sentenças, ambas anuladas em oportunos recursos de apelação. A primeira delas julgava a demanda madura para julgamento antecipado da lide e reconhecia a existência de contrafação para condenar a recorrente ao pagamento de indenização.

Após a cassação da sentença por reconhecimento do Tribunal de origem de que era necessária a produção de prova pericial, a perita, cuja capacidade técnica é objeto do presente recurso especial, foi nomeada pelo Juízo de primeiro grau.

Concluída a perícia, nova sentença foi proferida para condenar a recorrente. Interposta nova apelação, deu-se provimento ao recurso para anular a perícia produzida em decorrência da ausência de oportunização para acompanhamento do trabalho pericial por meio de assistente técnico.

A nova perícia, ao que consta dos autos, está sendo mais uma vez realizada – agora com a participação da parte recorrente – com o objetivo de apurar a identidade entre equipamentos eletrônicos produzidos pelas partes litigantes, o que envolve a programação, a utilidade e a forma de funcionamento desses dispositivos.

A perita nomeada pelo Juízo tem formação em Direito e "comprovada especialização em direito autoral/propriedade industrial" (e-STJ, fl. 429).

2. Conhecimento técnico e substituição do perito

Deve-se enfatizar que a necessidade de prova técnica, ainda que passível de dispensa pelo juiz da causa e pelos graus ordinários de jurisdição, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, não pode ser afastada ao livre alvedrio do Julgador, mas sim em situações justificadas e respaldadas em alguma das

hipóteses taxativamente previstas no parágrafo único do art. 420 do CPC/1973, vigente à época, e repetidas no atual art. 464, § 1º, do CPC/2015. Isso porque há situações em que a correta percepção dos fatos depende de conhecimento técnico ou científico não acessível ao homem de cultura comum (DINAMARCO, Cândido Rangel. **Instituições de direito processual civil**, v. 3. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 613-614). E, nesse cenário, não se pode ignorar que "o fato que requer conhecimento técnico não interessa apenas ao juiz, mas fundamentalmente às partes, que têm o direito de discuti-lo de forma adequada, mediante, se for o caso, a indicação de assistentes técnicos" (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. **Prova e convicção: de acordo com o CPC de 2015**. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 850).

Uma vez que a prova pericial atua justamente nos casos em que os fatos relevantes somente podem ser conhecidos mediante premissas técnico-científicas, a imparcialidade do perito tanto quanto sua capacidade técnica especializada são imprescindíveis para o desempenho adequado de sua função. Nesse sentido, o próprio legislador estabelece o poder-dever do juiz de substituir o perito por ele nomeado sempre que for contestável sua idoneidade técnica (art. 424, I, do CPC/1973) – mesmo porque seu conhecimento sobre a matéria envolvida na perícia é a própria essência dessa espécie probatória – ou moral, impondo-se aos peritos os deveres e a responsabilidade previstos nos arts. 146, 147 e 422 do CPC/1973.

No caso do autos, verifica-se que a perícia a ser realizada tem por objetivo verificar a existência de identidade nos equipamentos produzidos pelas partes litigantes, o que certamente envolve conhecimentos técnicos especializados considerados essenciais para a solução adequada do litígio, por ocasião do provimento da primeira apelação, que anulou a primeira sentença. Aliás, o acórdão recorrido ainda foi expresso no sentido de que a perícia dos autos seria complexa, acrescentando que, por isso, a perita nomeada teria se valido "de auxiliares com conhecimentos em outras áreas para a elaboração do laudo" (e-STJ, fl. 429), apesar de concluir que isso "não implica em falta de capacidade técnica para a elaboração da perícia" (e-STJ, fl. 429).

Contudo, essa conclusão do Tribunal *a quo* não encontra respaldo no regramento estabelecido para a utilização das provas periciais, especialmente no caso

de reconhecimento da complexidade da perícia, quando o objeto da produção de prova depende de mais de um ramo de conhecimento científico. Nessas situações, admite o art. 431-B do Código de Processo Civil de 1973 (art. 475 no CPC/2015) a nomeação pelo juiz da causa de múltiplos peritos ou de uma equipe multidisciplinar que deverá produzir a prova. Veja-se que, ainda nesses casos, a lei não admite que a indicação dos demais peritos seja terceirizada, pois não há previsão para que o perito "subnomeie" auxiliares de outras áreas do conhecimento; essa nomeação, quando necessária, caberá ao juiz. Isso porque todos os peritos envolvidos na realização da perícia complexa devem atender os mesmos deveres e se sujeitar às mesmas responsabilidades, gozando do mesmo *status* jurídico de perito *expert* da confiança do Juízo.

Ao se admitir, na hipótese dos autos, a nomeação de perita *expert* em direito autoral, por mais notória e reconhecida que seja sua capacidade técnica neste campo científico, não se pode conceber que será ela a responsável por eleger e coordenar a atuação de terceiros, peritos em áreas científicas díspares e não relacionadas ao seu campo científico de atuação. Aliás, ao reconhecer a imprescindibilidade de atuação desses outros profissionais para se apurar as semelhanças e distinções entre os equipamentos confrontados, já se atesta que a perita nomeada não detém todo o conhecimento técnico-científico necessário para exercer satisfatoriamente seu papel.

Outrossim, definir se há ou não contrafação, do ponto de vista jurídico – campo em que se destaca o conhecimento científico da perita nomeada – acaba por se confundir com o julgamento do próprio mérito da demanda judicial. Isso, porque, a conclusão por meio de subsunção do fato à norma, a fim de caracterizar o produto da recorrente como objeto de contrafação, não pode ser compreendido no conceito de fato estranho à ciência jurídica para fins de produção probatória, mas corresponde com absoluta exatidão ao *munus* da jurisdição.

Noutros termos, a perícia técnica deve ser utilizada quando os fatos relevantes para o julgamento da demanda dependem de conhecimento técnico que não é exigível dos juízes, nem está amplamente acessível. Todavia, a consequência e categorização desses fatos segundo o direito é conhecimento exigível dos juízes e, mais do que isso, é o próprio exercício da jurisdição.

Superior Tribunal de Justiça

Desse modo, a existência ou não de contrafação não será atestada pela perita, muito embora ela tenha conhecimento jurídico reconhecido quanto ao tema e capacidade técnica para tanto, porque a competência para o julgamento é do juiz da causa. Os fatos relevantes para o julgamento ficam, portanto, adstritos às semelhanças e distinções entre os bens confrontados, os quais devem ser atestados ou afastados por perito que detenha conhecimento técnico para aferir o funcionamento de programas e peças utilizados na produção de cada um dos equipamentos; perícia técnica para a qual a inaptidão da perita é reconhecida por si mesma e pelas instâncias ordinárias, tanto que é incontroversa a busca de auxílio de profissionais de outras áreas.

Diante desse quadro, em que o conhecimento técnico da perita não é condizente com os fatos cuja elucidação se busca, deve ser ela substituída por perito especializado em área condizente com o objeto periciado.

Com esses fundamentos, conheço do presente recurso especial e dou-lhe provimento para determinar a substituição da perita.

É como voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2017/0150725-6 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.726.227 / SP**

Números Origem: 000050110896 00110894120058260100 01220866620068260000
01347476720128260000 110892005 11089412005 110894120058260100
1220866620068260000 1347476720128260000 20050110892
20232065320168260000 50110896

PAUTA: 05/06/2018

JULGADO: 05/06/2018

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : BEMATECH S.A
ADVOGADOS : CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO - SP172723
RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES - SP227714
MARIANA SIQUEIRA FREIRE - SP349064
RECORRIDO : MEMOCONTA ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : LUCIANO FELIX DO AMARAL E SILVA - SP143487
JULIANO REBELO MARQUES - SP159502
INTERES. : ALEXANDRE CONDE
INTERES. : BEMATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS S/A

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO, pela parte RECORRENTE: BEMATECH S.A

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrichi, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.