



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2019.0000248859

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2230587-60.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes R.D.S. e A.E.C. LTDA. – ME, são agravados P.R.P. e P.R.P.C. ME (“CASA DOS ARMÁRIOS”).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente) e ALEXANDRE LAZZARINI.

São Paulo, 3 de abril de 2019.

Hamid Bdine

Relator

Assinatura Eletrônica

Voto n. 20.493 - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.

AI. n. 2230587-60.2018.8.26.0000.

Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.

Agravantes: R.D.S. e A.E.C.LTDA. – ME.

Agravados: P.R.P.C. – ME (“Casa dos Armários”) e P.R.P..

Interessada: Adriana Lucena.

Juiz: Rogério Murillo Pereira Cimino.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. Recurso que deve ser admitido em virtude da subsunção ao conceito de urgência adotado pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.704.520/MT. Mérito. Hipótese em que a perita nomeada afirmou sua expertise no fato de ter atuado em outros feitos e informou que a realização dos trabalhos será acompanhada por engenheiro. Formação jurídica que não é suficiente para satisfazer a exigência de conhecimento técnico ou científico especializado no objeto da perícia. Requisito que não pode ser suprido pelo auxílio de terceiros. Substituição que se impõe, nos termos do art. 468, I, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fs. 576, complementada a fs. 582/584 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de substituição da perita nomeada e fixou os seus honorários em R\$ 12.500,00.

As agravantes sustentam, em síntese, que há necessidade de substituição da perita em razão da ausência de conhecimento técnico, bem como por ter tomado o pedido de substituição como ofensa pessoal, perdendo, assim, a sua imparcialidade. Subsidiariamente, alegam ser necessária a redução dos honorários periciais, vez que arbitrados em valor que supera a média adotada por este E. Tribunal em casos envolvendo contrafação

2

e propriedade industrial. Requereram a concessão de efeito suspensivo.

A liminar foi deferida (fs. 607/609).

Recurso regularmente processado, com preparo (fs. 308/310), contraminuta (fs. 613/616) e manifestação da perita nomeada (fs. 622/643).

É o relatório.

Inicialmente, registra-se que apesar de a decisão que versa sobre substituição de perito e redução de honorários periciais não constar expressamente do rol do art. 1.015 do CPC, o recurso deve ser admitido à luz do recente entendimento adotado pela Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Isso porque, no julgamento do **REsp n. 1.704.520/MT**, sob o rito dos recursos repetitivos, prevaleceu que o cabimento ou não do agravo em cada situação concreta deve ser examinado a partir da razão de ser da norma, que foi a de restringir a possibilidade de impugnação imediata das decisões interlocutórias aos casos de urgência, fixando-se então a seguinte tese:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Todavia, por “urgência decorrente da inutilidade do

3

julgamento da questão no recurso de apelação”, entendeu-se abrangidas não só as situações em que a apreciação num momento futuro implicaria na perda do interesse recursal, como também aquelas em que pudesse haver um significativo desperdício da atividade jurisdicional ou de tempo para a solução da controvérsia.

Nas palavras da **E. Relatora, Min. Nancy Andrighi**:

“a questão da urgência e da inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação deve ser examinada também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos.

Está na raiz etimológica de 'processo', derivada do latim 'procedere' que se trata de palavra ligada a ideia de percurso e que significa caminhar para frente ou marchar para a frente. Se processo fosse marcha à ré, não se trataria de processo, mas de retrocesso essa constatação, apesar de parecer pueril, está



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

intimamente ligada à ideia de urgência no exame de determinadas questões.

De fato, justamente para evitar as idas e as vindas, as evoluções e as involuções, bem como para que o veículo da tutela jurisdicional seja o processo e não o retrocesso, há que se ter em mente que questões que, se por ventura modificadas, impliquem regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais deverão ser igualmente examináveis desde logo, porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou mesmo ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero”. (g.n).

É exatamente o caso, pois se eventualmente acolhida a preliminar de apelação, reconhecendo-se a necessidade de substituição do perito, todos essa fase deverá ser repetida.

4

Ainda que seja possível preservar os atos processuais, convertendo-se o julgamento em diligência, todo o tempo despendido anteriormente para nomeação de perito, discussão sobre honorários, apresentação de quesitos, elaboração de laudo, impugnação, esclarecimentos etc. terá sido inútil.

Isso sem falar da possibilidade de o próprio processo, em vez de servir como instrumento de pacificação, contribuir para o aumento do litígio, dada a possível repercussão de tal decisão sobre os honorários recebidos pelo perito substituído.

Assim sendo, passa-se à análise do mérito.

Em relação ao pedido recursal principal, consistente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

na substituição da perita nomeada pelo Juízo *a quo* (fs. 421/422 dos autos de origem), são basicamente dois os argumentos das agravantes: (I) ausência de qualificação técnica e (II) perda da imparcialidade.

Sobre o primeiro, manifestou-se a i. perita, alegando preencher os requisitos do art. 156, §1º, do CPC, uma vez que está devidamente cadastrada no Portal de Auxiliares da Justiça e sua *expertise* pode ser verificada pela atuação em diversos casos relacionados à propriedade industrial e direitos autorais, os quais foram enumerados a fs. 629/634.

Em que pese o respeito ao trabalho desenvolvido em todos esses processos, isso não serve para demonstrar a sua qualificação técnica para a realização da perícia.

5

Conforme decisão de saneamento, o ponto controvertido *“consiste na utilização pela parte ré do desenho industrial registrado pela parte autora junto ao INPI, ou seja, se os produtos comercializados se caracterizam como contrafeitos em relação ao desenho industrial da parte autora, em violação às patentes da autoria registradas sob os n.ºs BR 302016003081-2 e BR 302016003082-0, junto ao INPI”* (fs. 421/422 dos autos de origem).

No caso, a i. perita é advogada.

Ainda que eventualmente tivesse especialização na área de propriedade industrial - o que não é possível extrair da sua formação acadêmica (fs. 644/649) -, o Superior Tribunal de Justiça



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

já se pronunciou no sentido de que isso não satisfaz a exigência de conhecimento técnico ou científico especializado:

“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

6

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. **(REsp 1726227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 5.6.2015).**

E o fato do seu trabalho ser “realizado em conjunto” (fs. 584 dos autos de origem) ou “acompanhado” por engenheiro para eventual necessidade de consulta quanto à composição



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

estrutural do objeto em análise (fs. 637) apenas confirma a ausência da qualificação necessária.

No mesmo julgado, aliás, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que “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”.

Acrescente-se, ainda, que em caso recente envolvendo a mesma matéria e a mesma perita, esta C. Câmara Reservada de Direito Empresarial adotou o mesmo entendimento:

“Não seria viável a pura e simples 'terceirização' do exame pericial, colhendo-se informações ou constatações de segunda mão, junto a quem não dispõe, por si mesmo, de conhecimentos específicos. Na espécie, ao contrário do indicado, como foi apontado pela recorrente, a perita nomeada, Dra. Adriana Rodrigues Lucena, é formada em Direito,

7

estando cadastrada no sítio deste Tribunal de Justiça, na seção de 'Auxiliares da Justiça', como experiente na função de administradora judicial, além de interventora e liquidante em dissolução de sociedades (fls. 220/221).

Assim, mostra-se patente a dissociação entre a área de formação da perita nomeada e aquela que envolve o litígio entre as partes” **(AI n. 217381492.2018.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, j. 28.11.2018).**

Por essa razão, de rigor a reforma da decisão



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

agravada para acolher a impugnação apresentada pelas agravantes, devendo o juízo de primeiro grau proceder à substituição da profissional nomeada como perita, nos termos do art. 468, I, do CPC.

Ressalve-se, por oportuno, que os honorários deverão ser fixados apenas em caráter provisório, pois se trata de mero adiantamento (CPC, art. 82) e com isso também se evita futura discussão a respeito da natureza de tal verba.

Diante do exposto, **DÁ-SE** provimento ao recurso.

Hamid Bdine
Relator