

PERÍCIAS EM ARBITRAGENS (E CASOS JUDICIAIS) DE PI

Gilberto Martins de Almeida

gilberto@mda.com.br

CBAr / CCBC - São Paulo – 04/11/2016

ANTECEDENTES: ARBITRAGEM IBM v. FUJITSU:

- Propriedade intelectual de software de mainframes
- Alcance global, valor de centenas de milhões de dólares
- Discussões: itens de copyright (ainda) não legislados; lei dos EUA ou do Japão?; mecanismo de licenças futuras geridas pelos árbitros
- Entidade: AAA; árbitros: ordem de preferências na lista da AAA
- Duração: 26 meses; custo estimado: milhões de dólares;
- Laudo: \$ p/ acessar e usar segredos, 15 anos de gestão pelos árbitros
- Desfecho: acesso/uso por US\$ 1 bilhão; encerramento no 5º ano

* Fontes: <http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol3/stork.htm>; <http://www.nytimes.com/1997/05/12/business/ibm-and-fujitsu-agree-to-end-arbitration.html>

DIVERSIFICAÇÃO DE ADR DE PI:

- “ARBITRAGEM” DE NOMES DE DOMÍNIO
- MEDIAÇÃO JUDICIAL (EX.: ORACLE v. SAP)
- ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO PELA OMPI
- ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO POR CÂMARAS PRIVADAS

TENDÊNCIA RECENTE (CCI): MED/ARB NÃO-LINEAR

- INÍCIO POR QUALQUER DOS MÉTODOS, MIGRAÇÃO, RETOMADA

PECULIARIDADES DE PERÍCIAS EM ARBITRAGENS:

- Lei requer que árbitros sejam imparciais; mas, e quanto a peritos?
- Devem ser nomeados/indicados pelas partes, ou pelo tribunal arbitral?
 - Independência; objetividade; campo de análise;
 - Incumbência dos peritos: só laudo, ou também “verificação”?
 - Material a ser examinado: seleção individual, acesso comum?
 - Utilizar reunião prévia a sessão de arbitragem? Código de conduta? Discussão entre peritos? “Expert teaming”?

POSSIBILIDADES PARA PERÍCIAS DE PI EM ARBITRAGENS:

- Multidisciplinariedade de background dos peritos (e seus consultores)
- Delimitação da natureza das questões v-a-v perfil dos peritos
- Contratação pelas partes de consultores para avaliar laudo de peritos do Tribunal Arbitral
- Mediação pode ser uma etapa prévia interessante para acordar escopo e procedimento da (perícia na) arbitragem

PERÍCIAS JUDICIAIS DE PI (1):

- Interpretação de cláusula contratual (de nova licença em caso de compra de controle societário da licenciada) requer perícia?;
- Vistoria imprestável para perícia, devido a não salvaguarda da evidência;
- Perícia de uso abusivo de software; licenciada deletou vestígios, rastros da deleção restaram, juiz não considerou, tribunal mandou reformar;
- Perícia de cópia servil de software;
- Perícia sobre aplicação de cláusula penal em contrato de Internet, perícia declinada pela Autora, ação julgada improcedente por falta de prova;

PERÍCIAS JUDICIAIS DE PI (2):

- Perícia em que é questionada atitude de perito particular que não preservou a cadeia de custódia;
- Escopo da perícia: apenas o conceito físico de reprodução (produzir exemplar), ou também o conceito jurídico (de transmitir a outrem)?;
- Perícia de similitude gráfica de marca, supostamente inspirada por memória (criptomnésia);
- Perícia de ato de concorrência desleal identificando autoria pela anterioridade de visitaç o a web site do qual foi extraída vers o falsa;
- Perícias de ato de concorrência desleal, i) constatando banco de dados com notícias antigas (v. caracterização de “jornalismo”), e ii) constatando desfile em tempo de competiç o (v. desfile “livre);
- Perícia em que representante da licenciada admite ao Perito que houve a contrafaç o.

Algumas manifestações doutrinárias:

- “Os conhecimentos jurídicos, ainda que os peritos não devam fornecer opinião dessa ordem, são fortemente úteis. Notadamente o direito das obrigações, que ajuda o perito a determinar as obrigações estritamente técnicas que derivam de um contrato e devem ser melhor esclarecidas ao tribunal.” (livre tradução, “L ‘Expertise Judiciaire em Informatique de Gestion”, Breton, Jean-Marie, Piégay, Édouard, Caen, Presses Universitaires de Caen, 1998, p. 14)
- «O recurso ao perito é frequente na matéria. Para os profissionais, o perito é um traço de união entre o código informático e os códigos jurídicos.” (livre tradução, “Droit des contrats informatiques et pratique expertale”, Bitan, Hubert, Rueil-Malmaison, Lamy, 2007, p. 9)

MUITO OBRIGADO

(E DISPONÍVEL PARA COMPLEMENTAÇÃO / COLABORAÇÃO)