

# **AÇÕES DE CONTRAFAÇÃO DE PATENTES DE PROCESSO: AFINAL, DE QUEM É O ÔNUS DA PROVA DIABÓLICA?<sup>1</sup>**

Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro<sup>2</sup>

**Sumário:** 1. Notas introdutórias – 2. Fixação de algumas premissas – 3. O ônus da prova em suas acepções subjetiva e objetiva – 4. A figura da inversão do ônus da prova – 5. A distribuição dinâmica do ônus da prova – 6. A interpretação do artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96 – 7. As possíveis interpretações do artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96 à luz da complexidade da relação jurídica de direito material e dos princípios constitucionais e processuais – 8. Conclusões – Referências bibliográficas.

## **1. Notas introdutórias**

Dentre os temas de índole processual que são disciplinados pela Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial –, entendemos que há ao menos um que, *concessa venia*, ainda não recebeu o merecido debate e tratamento pela doutrina brasileira.

Trata-se da disposição insculpida no artigo 42, §2º, do referido diploma<sup>3</sup>, que prevê o que se convencionou chamar de “*inversão do ônus da prova*” nas ações judiciais em que se discute a contrafação de direitos originados de patentes de processo ou de produtos obtidos por processos patenteados.

Preceitua a norma em questão que, nessas hipóteses, seria do Réu o ônus de provar que o seu processo de obtenção de determinado produto é diverso daquele protegido pela patente, partindo-se da premissa de que seria mais fácil ao Réu provar que não há a contrafação do que ao Autor provar que há, já que a alegada violação do privilégio ocorreria sob os domínios exclusivos daquele.

---

<sup>1</sup> Os nossos sinceros agradecimentos à Dra. Maria Margarida Rodrigues Mittelbach, que, com apenas algumas palavras, despertou-nos o interesse em aprofundar os estudos deste tema, motivando a elaboração do presente ensaio.

<sup>2</sup> Advogado. Agente de Propriedade Industrial. Especialista e Mestrando em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. Especialista em Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. Membro da Associação dos Advogados de São Paulo – AASP e da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. Coordenador Contencioso de Ricci Propriedade Intelectual. E-Mail: [rodrigo.gomes@riccipi.com.br](mailto:rodrigo.gomes@riccipi.com.br).

<sup>3</sup> Artigo 42, §2º, Lei nº 9.279/96: “Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente”.

Assim, bastaria a visita de um Perito Judicial ao local em que se desenvolve o processo de fabricação do produto do Réu para constatar, ou não, a alegada contrafação da patente de processo do Autor. Em virtude do local em que a alegada contrafação deveria ser apurada, seria muito difícil, quiçá impossível ao Autor, demonstrar o alegado uso desautorizado do processo patenteado.

A regra brasileira está, aparentemente, em consonância com o artigo 34.1.do Acordo TRIPS, integrado ao ordenamento jurídico pátrio por meio do Decreto nº 1355/94, que determina que *“Para os fins de processos cíveis relativos à infração dos direitos do titular referidos no parágrafo 1 .b do Artigo 28, se o objeto da patente é um processo para a obtenção de produto, as autoridades judiciais terão o poder de determinar que o réu prove que o processo para obter um produto idêntico é diferente do processo patenteado. Consequentemente, os Membros disporão que qualquer produto idêntico, quando produzido sem o consentimento do titular, será considerado, na ausência de prova em contrário, como tendo sido obtido a partir do processo patenteado, pelo menos em uma das circunstâncias seguintes: a) se o produto obtido pelo processo patenteado for novo; b) se existir probabilidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo processo e o titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de determinar o processo efetivamente utilizado”*.

Com base nos artigos 34.1 do Acordo TRIPS e 42, §2º, da Lei nº 9.279/96, propõe a doutrina que a chamada *“inversão do ônus da prova”* em ações de contrafação de patentes de processo sempre deverá ocorrer. A esse respeito, confira-se o que lecionam **Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira**:

*“O §2º deste artigo estabelece de forma inequívoca que, em caso de alegação de infração de reivindicação de processo, cabe ao alegado infrator o ônus da prova de que o produto por ele fabricado, usado, vendido, exposto a venda, etc., foi obtido através de processo diverso daquele patenteado.*

*A inversão do ônus da prova nesta situação é cabível, na medida em que, em alguns casos, pode ser praticamente impossível para o titular a comprovação de que o produto do infrator foi fabricado pelo processo de sua patente”*.<sup>4</sup>

Respeitadas certas especificidades, as legislações estrangeiras, com arrimo no artigo 34.1 do acordo TRIPS, igualmente têm permitido que se transfira ao Réu o

---

<sup>4</sup> DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei de Propriedade Industrial e Correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 105/106.

ônus de provar que não há a contrafação da patente de processo, como se observa, v.g., no artigo 88 da Lei de Patentes da Argentina<sup>5</sup>, no artigo 61 da Lei de Patentes da Espanha<sup>6</sup>, no artigo 101 da Lei de Patentes do Uruguai<sup>7</sup>, no artigo 192 BIS 1 da Lei de Propriedade Industrial do México<sup>8</sup> e no artigo 98 do Código da Propriedade Industrial de Portugal<sup>9</sup>.

A jurisprudência portuguesa, aliás, brinda-nos com um interessante precedente em que esse tema é enfrentado e decidido na mesma linha de raciocínio do entendimento doutrinário brasileiro:

*“O nº 2 do artigo 97º do actual Código da Propriedade Industrial - Decreto-Lei nº 36/2003, de 5 de Março – dispõe que se o objecto da patente disser respeito a um processo, os direitos por ela conferidos abrangem os produtos directamente obtidos pelo processo patenteado.*

*E, estabelece, por seu turno, o artigo 98º que, se uma patente tiver por objecto um processo de fabrico de um produto novo, o mesmo produto fabricado por um terceiro será, salvo prova em contrário, considerado como fabricado pelo processo patenteado.*

*Trata-se de um normativo idêntico ao que constava no artigo 93º do Código da Propriedade Industrial de 1995 e no §1º do artigo 6º do Código da*

---

<sup>5</sup> A los efectos de los procedimientos civiles, cuando el objeto de la patente sea un procedimiento para obtener un producto, los jueces ordenarán que el demandado pruebe que el procedimiento que utiliza para obtener el producto es diferente del procedimiento patentado.

No obstante, los jueces estarán facultados para ordenar que el demandante pruebe, que el procedimiento que el demandado utiliza para la obtención del producto, infringe la patente de procedimiento en el caso de que el producto obtenido como resultado del procedimiento patentado no sea nuevo. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el producto obtenido por el procedimiento patentado no es nuevo si el demandado o un perito nombrado por el juez a solicitud del demandado puede demostrar la existencia en el mercado, al tiempo de la presunta infracción, de un producto idéntico al producto obtenido como resultado de la patente de procedimiento, pero no en infracción originado de una fuente distinta al titular de la patente o del demandado.

En la presentación de prueba bajo este artículo, se tendrán en cuenta los legítimos intereses de los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.

<sup>6</sup> 1. Cuando se introduzca en España un producto con relación al cual exista una patente de procedimiento para la fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá con respecto al producto introducido los mismos derechos que la presente Ley le concede en relación con los productos fabricados en España.

2. Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado.

3. En la práctica de las diligencias para la prueba en contrario prevista en el apartado anterior se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos de fabricación o de negocios.

<sup>7</sup> En los juicios civiles, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandado que pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente al procedimiento patentado, siempre que dicho producto sea nuevo.

<sup>8</sup> Artículo 192 BIS 1.- Cuando la materia objeto de la patente sea un proceso para la obtención de un producto, en el procedimiento de declaración administrativa de infracción, el presunto infractor deberá probar que dicho producto se fabricó bajo un proceso diferente al patentado cuando:

I.- El producto obtenido por el proceso patentado sea nuevo, y

II.- Exista una probabilidad significativa de que el producto haya sido fabricado mediante el proceso patentado y el titular de la patente no haya logrado, no obstante haberlo intentado, establecer el proceso efectivamente utilizado.

<sup>9</sup> Se uma patente tiver por objecto um processo de fabrico de um produto novo, o mesmo produto fabricado por um terceiro será, salvo prova em contrário, considerado como fabricado pelo processo patenteado.

*Propriedade Industrial de 1940, introduzido neste diploma pelo Decreto-Lei nº 40/87, de 27 de Janeiro, mas que já antes havia existido no nosso ordenamento jurídico, por força do artigo 3º do Decreto-Lei nº 176/80, de 30 de Maio, normativo entretanto revogado pelo Decreto-Lei nº 295/83, de 21 de Junho.*

*São pressupostos desta inversão do ónus de prova:*

- i) A titularidade de patente de processo de fabrico de um produto;*
- ii) A novidade deste à data o pedido de concessão da patente;*
- iii) A sua obtenção por aquele processo;*
- iv) A identidade daquele produto com o posterior.*

*Como esclarece LUÍS M COUTO GONÇALVES, ob. cit., 112, o alargamento de protecção da patente de processo visa evitar que o titular da patente fique indefeso a importações do mesmo produto e, por isso, não se exige ao titular da patente o ónus da prova diabólica de que o terceiro utilizou o mesmo processo patenteado no fabrico do produto.*

*Mais refere este autor que a finalidade é libertar o titular de uma tarefa muito difícil, não dizer impossível, de, em tempo útil, reunir provas de que o processo de fabrico do produto é idêntico ou equivalente ao patenteado. Atendendo à reconhecida dificuldade de o titular da patente devassar o espaço empresarial de um eventual contrafactor e de aceder à sua documentação técnica e recolher matéria probatória percebe-se o interesse e alcance da presunção legal tantum iuris.*

*Em idêntico sentido decidiu o Ac. STJ de 26.01.2005, acessível no supra mencionado site da Internet (P 05B4206), no qual se defendeu que a pessoa accionada com base na violação do titular de patente de processo pode facilmente provar não haver utilizado o processo anteriormente patenteado, e que tal presunção é aplicável ainda que os factos provados revelem a existência de posteriores processos de fabrico do mesmo produto”<sup>10</sup>.*

Até aqui, portanto, não existiriam grandes problemáticas. A chamada “inversão do ónus da prova” nas ações de contrafação de patentes de processo, prevista no artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96, estaria em sintonia com o artigo 34.1

<sup>10</sup> Apelação 893/1995.L1-2, 2ª Secção Cível do Tribunal da Relação de Lisboa, Rel. Ondina Carmo Alves, j. em 17.09.2009, disponível na Internet em <[www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt)>, arquivo capturado em 14.05.2013.

do acordo TRIPS e com as legislações internas de inúmeros países, entendimento seguido pela doutrina e pela jurisprudência, inclusive reconhecendo, como no indigitado acórdão lusitano, que exigir do titular a prova da contrafação de sua patente de processo equivaleria a impor-lhe o ônus da *probatio diabolica*.

A despeito disso, quer nos parecer, *data maxima venia*, que a interpretação doutrinária dada a essa questão ainda é demasiadamente rasa, na medida em que despreza pontos nodais da questão e desconsidera os fundamentos e os princípios basilares do direito processual civil, partindo de premissas que, senão equivocadas, ao menos são incompletas.

É sobre esse pano de fundo que se desenvolverá o presente ensaio, cujo objetivo é demonstrar que a regra contida no artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96, representa, apenas, um permissivo legal conferido pelo legislador ao magistrado para que este distribua, de maneira adequada, fundamentada e casuística, o ônus da prova nas ações de contrafação de patentes de processo.

## **2. Fixação de algumas premissas**

O ponto de partida para a compreensão do tema é estabelecer algumas premissas que nos parecem mais adequadas para a correta interpretação do permissivo legal contido no artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96.

Em primeiro lugar, é de bom alvitre destacar que o referido dispositivo é uma norma de direito processual, uma vez que versa sobre o ônus da prova<sup>11</sup>, de modo que, embora inserida em legislação que trata, por excelência, de normas de direito material, a norma do artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96 deverá ser analisada, fundamentalmente, sob a regência dos princípios relacionados ao direito processual, inclusive de índole constitucional, especialmente aqueles relacionados ao direito fundamental à prova.

Não se trata de distinção meramente acadêmica ou teórica, mas, sim, de uma constatação que deverá influenciar o modo pelo qual se analisam as questões relacionadas ao ônus da prova, notadamente no dispositivo legal acima mencionado.

---

<sup>11</sup> Sobre a inserção da prova no rol de matérias afetas ao Direito Processual, confira-se: ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. 15ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 937.

Dito isso, o primeiro ponto é admitir a existência de um direito fundamental à prova e, nesse particular, são valiosas as lições de **Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira**, que o veem tanto no próprio bojo do texto constitucional, quanto como decorrência dos tratados internacionais integrados ao ordenamento jurídico pátrio. Com fundamento nos ensinamentos de **Eduardo Cambi**, dizem eles:

*“Por um lado, a partir da leitura sistemática e teleológica das máximas e valores constitucionais, encontramos a ela intrínseco o direito fundamental à prova, emanando, mais especificamente, “como um desdobramento da garantia constitucional do devido processo legal ou um aspecto fundamental das garantias processuais da ação, da defesa e do contraditório”. Por outro lado, podemos ainda identificá-lo como um direito constitucional implícito, mas externo à Constituição. Sim, vez que é expressamente previsto em 02 (dois) tratados internacionais recepcionados pelo nosso sistema: (i) a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), incorporado pelo Decreto nº 678/69, no seu artigo 8º; (ii) o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, incorporado pelo Decreto nº 592/92, no seu artigo 14.1, alínea “e”<sup>12</sup>.*

O pensamento é aprofundado por **José Roberto dos Santos Bedaque**, para quem *“Assegurar o direito de ação, no plano constitucional, é garantir o acesso ao devido processo legal, ou seja, ao instrumento tal como concebido pela própria Constituição Federal. Entre os princípios inerentes ao processo, destacam-se o contraditório e a ampla defesa”*. E arremata:

*“Expressões diferentes para identificar o mesmo fenômeno: a necessidade de o sistema processual infraconstitucional assegurar às partes a possibilidade da mais ampla participação na formação do convencimento do juiz.*

*Isso implica, evidentemente, a produção das provas destinadas à demonstração dos fatos controvertidos. Contraditório efetivo e defesa ampla compreendem o poder conferido à parte de se valer de todos os meios de prova possíveis e adequados à reconstrução dos fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado”<sup>13</sup>*

---

<sup>12</sup> DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 4ª edição. Bahia: Jus Podivm, 2009. p. 19.

<sup>13</sup> BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes Instrutórios do Juiz. 6ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 26.

Consignadas, portanto, a existência do direito fundamental à prova na ordem constitucional, a sua eficácia direta na relação jurídico-processual e, conseqüentemente, a sua indiscutível importância no desate da controvérsia, é relevante identificar quais são os elementos que deverão nortear o acesso efetivo das partes à prova, isto é, quais são os princípios informadores a serem observados na atividade probatória.

Nesse diapasão, sabe-se que o direito fundamental à prova decorre dos princípios do devido processo legal e do contraditório, materializando as garantias constitucionais de ação e de defesa. Essa afirmação deve ser vista sob a mais contemporânea perspectiva publicista do processo, em que *“o juiz deixou de ser mero espectador inerte da batalha judicial, passando a assumir posição ativa”*<sup>14</sup>.

Assim, visto que em um Estado materialmente constitucional exige-se que o julgador aplique com vigor os princípios e os valores constitucionalmente assegurados<sup>15</sup>, afirma-se que a atividade probatória em sintonia com o texto constitucional e os direitos fundamentais desenvolve-se mediante a possibilidade de iniciativa probatória do juiz, assim como sob a égide dos princípios da paridade de armas, da colaboração e da cooperação.

Sem pretensão de exaurir esses temas, diz-se que a atividade probatória determinada de ofício relaciona-se com o princípio inquisitivo, que, por sua vez, contrasta-se ao princípio dispositivo, na medida em que esse inibe sensivelmente a atividade probatória oficial, ao passo que àquele confere ao magistrado poderes instrutórios mais substanciais<sup>16</sup>.

Conferir ao magistrado mais poderes não significa, contudo, conferir-lhe ilimitados e absolutos poderes instrutórios, transformando-o, como adverte **Michele Taruffo**, em um juiz autoritário. Esse pensamento não se coaduna com a maioria das legislações processuais modernas, especialmente na Europa<sup>17</sup>. A iniciativa probatória do juiz, na realidade, busca o esclarecimento dos fatos, que é *“fator decisivo para o justo equacionamento do litígio”*<sup>18</sup>.

---

<sup>14</sup> Recurso Especial nº 192.681/PR, 4ª Turma do STJ, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, publicado no DJ de 24.03.2003, disponível na Internet em <[www.stj.jus.br](http://www.stj.jus.br)>, arquivo capturado em 15.08.2013.

<sup>15</sup> POSADA, Giovanni F. Priori. El proceso en el Estado Constitucional *in* Constitución Y Proceso. Lima: Ara Editores, 2009, p. 342 e 344.

<sup>16</sup> DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Op. cit. p. 20/23.

<sup>17</sup> TARUFFO, Michele. Poderes probatorios de las partes y del juez en Europa *in* Constitución Y Proceso. Lima: Ara Editores, 2009, p. 430.

<sup>18</sup> THEODORO JUNIOR, Humberto. O juiz, a prova e o processo justo *in* A Prova no Direito Processual Civil, Estudos em homenagem ao Professor João Batista Lopes. Coord: Olavo de Oliveira Neto et. al. São Paulo: Verbatim, 2013, p. 283.

O desejável equilíbrio entre a iniciativa probatória das partes e do juiz, de modo a conformar o artigo 130 do Código de Processo Civil ao texto constitucional está, como bem leciona **Bedaque**, em garantir àquelas o poder de delimitar os fatos que serão objeto de exame, resguardando-se a esse, contudo, a definição dos meios de provas aptos a formação de seu convencimento<sup>19</sup>.

Como ensina **José Carlos Barbosa Moreira**, “prevalece no sistema do Código o princípio da livre iniciativa oficial na atividade de instrução”<sup>20</sup>. E a lição de **Barbosa Moreira** é complementada por **Daniel Mitidiero**:

*“Dentro do processo civil contemporâneo, informado pelo formalismo-valorativo, o ativismo judicial aparece como algo irreversível, sendo essa posição mais diretiva e engajada do Estado-juiz um componente essencial do modelo cooperativo de processo. Ao adjudicar-se iniciativa oficial ao magistrado no terreno probatório, além de superar-se uma visão individualista e privatista de processo, própria da cultura jurídica francesa do século XIX, prestigia-se ao máximo a igualdade efetiva entre as partes”<sup>21</sup>.*

Noutro giro, a mais contemporânea interpretação do direito processual exige que as partes estejam em posições processuais igualitárias. No que concerne ao tema deste ensaio, significa dizer que as partes, para o pleno exercício do direito fundamental à prova, deverão ter a disposição, em regime de igualdade, as armas hábeis a provar suas alegações. É o que se convencionou denominar, na doutrina e na jurisprudência, de princípio da paridade de armas.

O princípio da paridade de armas é, na abalizada lição de **Nelson Nery Junior**, a “manifestação, no processo, dos princípios constitucionais da igualdade, do contraditório e do direito ao justo processo”<sup>22</sup>, assim concebido como instrumento de busca da verdade real acerca dos fatos narrados, desenvolvido sob os regimes de solidariedade e cooperação das partes.

Um dos mais importantes ângulos do princípio da paridade de armas diz respeito, justamente, a adequada distribuição dos encargos probatórios, quer sejam estabelecidos *ope legis*, quer sejam definidos *ope judicis*, na medida em que, em qualquer das situações, as regras de distribuição do ônus probatório não podem,

<sup>19</sup> BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Op. cit. p. 101.

<sup>20</sup> BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro, 25ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p.56.

<sup>21</sup> MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos, 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.110.

<sup>22</sup> NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo na Constituição Federal. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 256.



sob qualquer hipótese, resultar em armadilhas ou atribuir ônus que a parte não consiga cumprir, nem tampouco podem colocá-las em posição de desigualdade.

Isso porque, como alerta **Robson Renault Godinho**, *“Se a distribuição do ônus da prova se der de uma forma que seja impossível que o interessado dele se desincumba, em última análise estará sendo-lhe negado o acesso à tutela jurisdicional”*<sup>23</sup>.

Em última análise, o que se busca, pela aplicação dos princípios até aqui enunciados, é evitar uma situação de inescclarecibilidade fática que exigirá, residualmente, a indesejável incidência das regras de distribuição dos encargos probatórios, visto que é sabido que ao magistrado é vedado o *non liquet*.

Residualmente, sim, uma vez que se nota que a regra de distribuição do ônus probatório tem cada vez menos relevância no desenvolvimento da atividade instrutória e no desate do mérito da controvérsia, já que o processo civil contemporâneo privilegia, indiscutivelmente, a busca da verdade material e real, como vetores de materialização do direito fundamental à tutela e do direito fundamental de defesa.

A esse respeito, **Luiz Rodrigues Wambier e Evaristo Aragão Santos** afirmam que *“O emprego dessa ferramenta de julgamento se torna cada vez mais excepcional”* e, ademais, que *“terá lugar, segundo nos parece, apenas quando seja materialmente impossível ao magistrado apurar de ofício determinado dado constante dos autos e em si mesmo capaz de alterar sua percepção sobre o conjunto fático”*.<sup>24</sup>

Registre-se que esse pensamento está em sintonia com a forma mais contemporânea de se observar o fenômeno processual nos demais países, pois, como ensina **Taruffo**, *“La orientación favorable a la atribución de poderes de instrucción al juez, que se manifiesta –como se ha visto– en numerosos ordenamientos, se funda evidentemente sobre decisiones ideológicas en función de las cuales la cualidad de la decisión que cierra el proceso no es un hecho indiferente e irrelevante, y debe a veces fundamentarse sobre una comprobación verdadera de los hechos de la causa. Para que esta finalidad venga conseguida es*

---

<sup>23</sup> GODINHO, Robson Renault. A distribuição do ônus da prova e a constituição *in* Provas – Aspectos atuais do direito probatório. Coord: Daniel Amorim Assumpção Neves. São Paulo: Método, 2009, p. 294.

<sup>24</sup> WAMBIER, Luiz Rodrigues; SANTOS, Evaristo Aragão. Sobre o ponto de equilíbrio entre a atividade instrutória do juiz e o ônus da parte de provar *in* Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais. Estudos em Homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim Wambier. Coord: José Miguel Garcia Medina et. al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 163.

*necesario que se realicen varias condiciones: una destas condiciones es que el juez pueda integrar las iniciativas probatorias de las partes cuando esas aparecen insuficientes o inadecuadas a consentir la adquisición de todas las pruebas que sean necesarias para formular una decisión que acierte em la verdade de los hechos*<sup>25</sup>.

Dito isso, passa-se a enfrentar, de modo mais detido, as problemáticas existentes em relação ao ônus da prova, inicialmente em um contexto mais amplo para, ato contínuo, limitar a nossa atividade ao objeto específico do ensaio.

### **3. O ônus da prova em suas acepções subjetiva e objetiva**

Alerta **Giuseppe Chiovenda** que *“a disciplina do ônus da prova figura entre os problemas vitais do processo*<sup>26</sup>. Por sua vez, **Eduardo Juan Couture** preconiza que *“se trata, sin duda, del problema más complejo y delicado de toda esta matéria*<sup>27</sup>. Como sói acontecer, os mestres têm absoluta razão.

No ônus, como registra **João Batista Lopes**, *“há a idéia de carga, e não de obrigação ou dever. Por outras palavras, a parte a quem a lei atribui um ônus tem interesse em dele se desincumbir; mas se não o fizer nem por isso será automaticamente prejudicada, já que o juiz, ao julgar a demanda, levará em consideração todos os elementos dos autos, ainda que não alegados pelas partes (CPC, art. 131)*<sup>28</sup>.

Na mesma linha de raciocínio, dizem **Fredie Didier Jr.**, **Paula Sarno Braga** e **Rafael Oliveira**, amparados na lição de **James Goldschmidt**, que os ônus são *“imperativos do próprio interesse”*, que podem colocar a parte que deles não se desincumbir em uma posição de desvantagem<sup>29</sup>.

Desvencilhando-se dos conceitos de obrigação ou de dever, é relevante destacar que as questões relacionadas ao ônus da prova merecem ser analisadas, inicialmente, sob dois diferentes ângulos: o subjetivo e o objetivo.

---

<sup>25</sup> TARUFFO, Michele. Poderes... p. 439.

<sup>26</sup> CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Trad: por J. Guimarães Menegale. Vol. 2. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 375.

<sup>27</sup> COUTURE, Eduardo Juan. Fundamentos del derecho procesal civil. 4ª Ed. Buenos Aires: Euros Editores, 2010, p. 197.

<sup>28</sup> LOPES, João Batista. A Prova no Direito Processual Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 38/39.

<sup>29</sup> DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Op. cit. p. 73.

Autor de obra tida por alguns como referência nesse particular, **Luiz Eduardo Boaventura Pacífico** sublinha que “o ônus subjetivo da prova identifica-se com a necessidade de as partes fornecerem as provas dos fatos relevantes em seu favor”<sup>30</sup>. Nesse sentido, conclui o autor que o ônus subjetivo é um estímulo a produção da prova pelas partes, na medida em que a insuficiência delas poderá lhes acarretar prejuízos<sup>31</sup>.

Ressalta a doutrina, porém, que se trata de questão de menor relevo na concepção atual do ônus probatório, que mais deve se importar com o *que* está sendo provado do que *quem* está provando. Ou seja, em atenção ao princípio da comunhão, diz-se que a prova produzida incorpora-se ao processo, tornando absolutamente despiciendo investigar a quem cabia a sua produção, se essa parte se desincumbiu do ônus que lhe havia sido atribuído e quem determinou a sua vinda aos autos ou diretamente a trouxe<sup>32</sup>.

Contudo, a questão merece algumas reflexões mais profundas quando se analisa o ônus da prova em sua acepção objetiva, isto é, distribuindo-o de acordo com o direito material debatido, situando-o no campo da aplicação do direito e qualificando-o como regra de julgamento.

**Luiz Eduardo Boaventura Pacífico**, valendo-se dos ensinamentos de **Leo Rosenberg**, assinala que o ônus da prova está relacionado ao silogismo em que o direito objetivo abstratamente considerado é a premissa maior e o conjunto de fatos concretos, comprovados como verídicos, é a premissa menor, asseverando que a questão do ônus da prova em sua perspectiva objetiva situa-se, exatamente, na premissa menor<sup>33</sup>.

Nesse conjunto de ideias, havendo uma situação de inesclarecibilidade fática e sabendo-se que é defeso o *non liquet*, deverá existir no ordenamento jurídico um meio capaz de autorizar e de indicar ao magistrado qual o caminho a ser seguido para proferir a sentença de mérito nessa hipótese, o que se faz mediante o estabelecimento de determinadas regras de distribuição do ônus da prova, como aquela prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil.

---

<sup>30</sup> PACÍFICO, Luiz Eduardo Boaventura. O ônus da prova. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 150.

<sup>31</sup> PACÍFICO, Luiz Eduardo Boaventura. Op. cit. p. 163.

<sup>32</sup> NEVES, Daniel Amorim Assumpção. O princípio da comunhão da prova *in* Provas – Aspectos atuais do direito probatório. Coord: Daniel Amorim Assumpção Neves. São Paulo: Método, 2009, p. 113.

<sup>33</sup> PACÍFICO, Luiz Eduardo Boaventura. Op. cit. p. 128.

Trata-se, por isso mesmo, de regra de julgamento, a ser aplicada apenas quando, no julgamento de mérito, ainda houver fato não esclarecido, desde que sobre tal fato já tiverem sido desenvolvidos e empenhados todos os esforços necessários para a sua elucidação, seja pelas partes, seja ainda pelo próprio juiz com base nos poderes instrutórios que lhe são conferidos pelo artigo 130 do Código de Processo Civil<sup>34</sup>. Se, e apenas se, houver a conjunção dos fatores acima enunciados, poderá o juiz aplicar a regra contida no artigo 333 do *Codex*, flagrantemente residual, portanto, para o deslinde da controvérsia.

Daí porque afirma **Bedaque**, com absoluta propriedade, *“que as regras sobre o ônus da prova constituem “a última saída para o juiz”, que não pode deixar de decidir. São necessárias, mas devem ser tratadas como exceção, pois o que se pretende com a atividade jurisdicional é que os provimentos dela emanados retratem a realidade, não meras ficções”*<sup>35</sup>.

Por serem regras que somente deverão ser aplicadas se não houver outra saída ao magistrado, afirma-se que são elas regras de julgamento, pois é em sentença que se dirá se a parte desincumbiu-se de seu ônus probatório.

Isso porque o sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, na medida em que se atribui a determinada parte, aprioristicamente e sem levar em apreço as circunstâncias específicas do caso concreto, quais fatos deverão por ela ser provados<sup>36</sup>. Desde o princípio, portanto, as partes tem ciência das regras que envolverão a atividade probatória e quais são os riscos envolvidos se tais regras não forem atendidas.

Todavia, as regras de distribuição estática do ônus da prova poderão não ser suficientes ou adequadas para casos complexos, razão pela qual tem se proposto, atualmente, diferentes regras de distribuição do ônus probatório.

#### **4. A figura da inversão do ônus da prova**

Afirma-se que, diante de situações complexas no plano fático, são permitidas inversões do ônus probatório, em que a regra geral de distribuição estática prevista

---

<sup>34</sup> BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Op. cit. p. 125/128.

<sup>35</sup> BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Op. cit. p. 130.

<sup>36</sup> DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Op. cit. p. 79.

no artigo 333 do Código de Processo Civil revela-se insuficiente ou inadequada para resolver a questão controvertida.

Nessa linha, **Flávia Pereira Ribeiro** e **Clara Moreira Azzoni**, com ensinamentos de **Cândido Rangel Dinamarco**, afirmam que as inversões dividem-se em: “(i) legais, quando determinadas pelas presunções relativas instituídas em lei; (ii) convencionais, quando determinada pela vontade convergente das partes; ou (iii) judiciais, quando determinadas pelas presunções criadas nos julgamentos dos juízes ou por determinação direta destes, desde que autorizadas em lei”<sup>37</sup>.

Divergimos, em parte, dessa classificação, pois não há sob nossa ótica hipótese de inversão legal do ônus da prova. Com efeito, se a lei determina previamente que, em relação a certos fatos, não se aplica a regra geral de distribuição estática do ônus da prova, mas outra, específica e especialmente criada para a prova daqueles fatos, não há propriamente inversão, mas, sim, uma diferente distribuição estática do ônus probatório, que excepciona a regra geral<sup>38</sup>.

A distinção não é meramente semântica, mas sim conceitual, na medida em que, se fixada previamente pela lei – portanto, dita *ope legis* – certa maneira de distribuir o ônus probatório que é diversa daquela distribuição apriorística prevista na regra geral, não deixará ela de ser uma distribuição estática do encargo de provar.

Significa dizer que se há previsibilidade legal e se essa hipótese não está subordinada a requisitos ou a situações aferíveis no caso concreto, o que configuraria inversão do ônus probatório *ope judicis*, deverá ser considerada como regra de julgamento a norma especial que distribui o ônus de maneira diversa do método de repartição insculpido no artigo 333 do Código de Processo Civil, pois, nesse caso, sabe-se desde a origem a quem incumbirá provar determinado fato.

Conforme já se deixou transparecer anteriormente, não é o que ocorre na redistribuição do encargo probatório *ope judicis*, esta sim, sob nossa ótica, uma verdadeira inversão do ônus da prova, já que condicionada a aferição casuística do

---

<sup>37</sup> RIBEIRO, Flavia Pereira; AZZONI, Clara Moreira. Distribuição do ônus probatório *in* A Prova no Direito Processual Civil, Estudos em homenagem ao Professor João Batista Lopes. Coord: Olavo de Oliveira Neto et. al. São Paulo: Verbatim, 2013, p. 186.

<sup>38</sup> A esse respeito, confirmam-se: YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação da prova sem o requisito da urgência e direito autônomo à prova. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 86; REDONDO, Bruno Garcia. Ônus da prova e distribuição dinâmica – lineamentos atuais *in* Panorama Atual das Tutelas Individual e Coletiva, Estudos em homenagem ao Professor Sérgio Shimura. Coord: Alberto Camiña Moreira et. al. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 216; ARENHART, Sérgio Cruz. Ônus da prova e sua modificação no processo civil brasileiro *in* Provas – Aspectos atuais do direito probatório. Coord: Daniel Amorim Assumpção Neves. São Paulo: Método, 2009, p. 339/340; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Op. cit. p. 80.

preenchimento, ou não, dos pressupostos ou dos requisitos legais para que se atribua a alguém o ônus que, em princípio, dele não seria<sup>39</sup>.

Daí porque entendemos que a inversão do ônus probatório *ope judicis* não pode ser concebida como regra de julgamento, mas, sim, como regra de instrução, facultando-se a parte que recebe o ônus não apenas a oportunidade de dele se desincumbir, mas também de contrastar a decisão que determinou a inversão, sempre em atenção ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa.

Embora o embate doutrinário e jurisprudencial sobre esse ponto ainda seja profundo, parece-nos que já existe certa inclinação no sentido de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução, em função da excepcional contribuição de processualistas do quilate de **Flávio Luiz Yarshell**<sup>40</sup>, **Cássio Scarpinella Bueno**<sup>41</sup>, **Paulo Henrique dos Santos Lucon** e **Guilherme Recena Costa**<sup>42</sup>, **José Miguel Garcia Medina** e **Teresa Arruda Alvim Wambier**<sup>43</sup>, **Luiz Guilherme Marinoni** e **Daniel Mitidiero**<sup>44</sup> e **Eduardo Arruda Alvim**<sup>45</sup>, sendo acompanhados por autorizada jurisprudência da Corte Uniformizadora do Direito Federal<sup>46</sup>.

De todo modo, registre-se que o posicionamento oposto, assentado em judiciosos fundamentos, é trazido por processualistas de renome, como **João Batista Lopes**<sup>47</sup>, **Sérgio Cruz Arenhart**<sup>48</sup> e **Nelson Nery Junior**<sup>49</sup>, seguidos por parte significativa da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça<sup>50</sup>.

<sup>39</sup> DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Op. cit. p. 81/85.

<sup>40</sup> YARSHELL, Flávio Luiz. Op. cit. p. 90.

<sup>41</sup> BUENO, Cássio Scarpinella. A inversão do ônus da prova no projeto do Novo Código de Processo Civil (PL n. 8.046/2010) *in* A Prova no Direito Processual Civil, Estudos em homenagem ao Professor João Batista Lopes. Coord: Olavo de Oliveira Neto et. al. São Paulo: Verbatim, 2013, p. 122.

<sup>42</sup> LUCON, Paulo Henrique dos Santos; COSTA, Guilherme Recena. Formalismo processual e dinamização do ônus da prova *in* Processo Civil, estudos em homenagem ao Professor Doutor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Coord: Daniel Mitidiero e Guilherme Rizzo Amaral. São Paulo: Atlas, 2012, p. 384.

<sup>43</sup> MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno – Parte geral e processo de conhecimento. Vol. 1. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 252.

<sup>44</sup> MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 337.

<sup>45</sup> ALVIM, Eduardo Arruda. Direito Processual Civil. 4ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 526/527.

<sup>46</sup> Recurso Especial nº 662.608/SP, 4ª Turma do STJ, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, publicado no DJ de 05.02.2007, disponível na Internet em <[www.stj.jus.br](http://www.stj.jus.br)>, arquivo capturado em 16.09.2013; Recurso Especial nº 881.651/BA, 4ª Turma do STJ, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, publicado no DJ de 21.05.2007, disponível na Internet em <[www.stj.jus.br](http://www.stj.jus.br)>, arquivo capturado em 16.09.2013; Recurso Especial nº 802.832/MG, 2ª Seção do STJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no DJ de 21.09.2011, disponível na Internet em <[www.stj.jus.br](http://www.stj.jus.br)>, arquivo capturado em 16.09.2013.

<sup>47</sup> LOPES, João Batista. Op. cit. p. 51.

<sup>48</sup> ARENHART, Sérgio Cruz. Ônus... p. 350/351.

<sup>49</sup> NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 11ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 635.

<sup>50</sup> Recurso Especial nº 949.000/ES, 3ª Turma do STJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, publicado no DJ de 23.06.2008, disponível na Internet em <[www.stj.jus.br](http://www.stj.jus.br)>, arquivo capturado em 16.09.2013; Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 977.795/PR, 3ª Turma do STJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, publicado no DJ de 13.10.2008, disponível na Internet em <[www.stj.jus.br](http://www.stj.jus.br)>, arquivo capturado em 16.09.2013; Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 1.028.085/SP, 3ª Turma do STJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina, publicado no DJ de 16.04.2010, disponível na Internet em <[www.stj.jus.br](http://www.stj.jus.br)>, arquivo capturado em 16.09.2013.

Casos há, contudo, em que as prévias regras de distribuição do ônus probatório, sejam elas *ope legis*, sejam elas *ope judicis*, ainda assim não se mostram suficientes para os fins buscados no processo, notadamente diante da complexidade das relações jurídicas de direito material.

Para essas situações, exige-se que a distribuição do ônus da prova ocorra de modo diverso, de acordo com as peculiaridades e as circunstâncias do caso concreto, aplicando-se a doutrina da distribuição dinâmica do ônus da prova, que será tratada com mais vagar adiante.

## **5. A distribuição dinâmica do ônus da prova**

Embora a distribuição dinâmica dos encargos probatórios tenha suas raízes nas lições de **Jeremy Bentham**<sup>51</sup>, que de há muito já afirmava que o ônus da prova caberá aquele que tiver melhores condições de produzi-la, foi com as contribuições de **Jorge Walter Peyrano**, ilustre processualista argentino, que a teoria ganhou o seu contorno atual, passando a integrar definitivamente o pensamento jurídico e o modo de se ver e interpretar o instituto do ônus da prova.

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova tem por objetivo imediato, como se vê, elucidar questões de fato complexas e insolúveis pelas regras estáticas concebidas pelo ordenamento, que atribuem, previamente, o ônus probatório de certos fatos a determinadas partes.

Todavia, mais do que isso, essa teoria visa, em sentido finalístico, contribuir para “*eliminar conflitos mediante critérios justos*”<sup>52</sup>, na medida em que busca evitar, o quanto possível, que a solução de questões fáticas e, ao cabo, da própria controvérsia, ocorram pela simples aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, que, como já se disse, deverão ser a última saída para o magistrado.

Com efeito, o processo judicial regularmente instruído que não atinge a verdade dos fatos, ou que não se mostre apto sequer a convencer o magistrado acerca da verossimilhança da versão apresentada por uma ou por outra parte, tende a não atingir o fim da pacificação social, especialmente nos casos em que as

---

<sup>51</sup> LOPES, João Batista; LOPES, Maria Elizabeth de Castro. O Juiz, as Regras sobre o Ônus da Prova e a Teoria das Cargas Dinâmicas *in* Panorama Atual das Tutelas Individual e Coletiva, Estudos em homenagem ao Professor Sérgio Shimura. Coord: Alberto Camiña Moreira et. al. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 476.

<sup>52</sup> DINAMARCO, Candido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15ª edição. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 191.

relações jurídicas de direito material são de tal maneira complexas que o ônus probatório legalmente instituído é de difícil ou até impossível desencargo.

Justamente por isso, leciona **Peyrano** que *“Resulte acertada (o no) la susodicha mala conciencia que todavía puede llegar a generar la solución de un litigio merced a la invocación de la regla de la carga de la prueba: “perdiste porque no probaste, debiendo probar”, lo que es indudable es que representa un fracaso en la tarea judicial de “dar a cada uno losuyo” en serio y no gracias a ficcioniones que propician la paz social, pero que dejan el regusto amargo consistente en la permanencia de la duda acerca de si el caso fue justamente dirimido. Y tal incertidumbre justifica ampliamente que deba estimarse a la solución obtenida com la alegación de la regla de la carga de la prueba como residual, in extremis y casi, diríamos, hasta gobernada por lá máxima de que em la duda su aplicación no procedería; debiendo, pues, el órgano jurisdiccional ponderar más concienzudamente la prueba producida de modo tal de verificar si, efetivamente, no se demostró lo que se debía demostrar”*.<sup>53</sup>

Logo, quando as relações jurídicas de direito material são complexas e os fatos que as envolvem mostram-se inesclarecíveis pelas regras previamente estabelecidas de distribuição do ônus probatório, o que se revela cada vez mais comum no mundo contemporâneo, deve-se aplicar a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, com vistas a obtenção da justiça no caso concreto.

Significa dizer que, de acordo com as circunstâncias e com as particularidades de cada caso específico, deve-se distribuir às partes o encargo de provar os fatos conforme as suas capacidades e as suas possibilidades, pouco importando se, aprioristicamente, não caberia a elas provar aqueles específicos fatos.

Trata, portanto, de incorporar ao ordenamento jurídico brasileiro, ainda que não como regra, o sistema adotado, por exemplo, nos Estados Unidos, já que, conforme nos ensina **Taruffo**, a regra de repartição dos ônus probatórios naquele país *“não existe, de modo que o juiz é quem determina caso a caso qual a parte tem o ônus de provar aquele fato, com base nos diversos critérios e principalmente no*

---

<sup>53</sup> PEYRANO, Jorge Walter. La regla de la carga de la prueba enfocada como norma de clausula del sistema *in* Processo Civil, estudos em homenagem ao Professor Doutor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Coord: Daniel Mitidiero e Guilherme Rizzo Amaral. São Paulo: Atlas, 2012, p. 231.



que se refere à maior facilidade de uma delas de ter acesso aos conhecimentos necessários ou de dispor da prova<sup>54</sup>.

Para tanto, é evidentemente indispensável que exista uma decisão judicial fundamentada que, em primeiro lugar, justifique a distribuição dinâmica do ônus da prova no caso concreto e que, em segundo lugar, claramente defina quais serão os encargos probatórios das partes de acordo com esse novo cenário.

E a decisão a que nos referimos anteriormente somente poderá ser concebida na fase de saneamento do feito (como regra de instrução), visto que, por subverter a concepção chiovendiana quanto à distribuição do ônus da prova, adotada pelo Código de Processo Civil vigente, concebê-la como possível ao cabo do processo (regra de julgamento) ensejará clara violação ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, configurando-se verdadeira “*decisão-surpresa*” que não se pode acatar.

Colocadas as questões nesses termos, faz-se necessário, então, interpretar a norma contida no artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96 à luz das mais diversas concepções e teorias que envolvem a distribuição do ônus probatório entre as partes.

## **6. A interpretação do artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96**

As notas introdutórias deste ensaio demonstram a prevalência da interpretação segundo a qual o artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96 seria uma hipótese de “*inversão do ônus da prova*”, pois, em ações de contrafação de patente de processo, seria do Réu, sem dúvidas, o ônus de provar que não violou o privilégio patentário. A despeito da escassez de julgados, pode-se afirmar que o Poder Judiciário também já se posicionou nesse sentido<sup>55</sup>.

Contudo, pelos motivos que serão adiante apresentados, divergimos, respeitosa e, desse posicionamento.

---

<sup>54</sup> TARUFFO, Michele. Uma simples verdade. O juiz e a construção dos fatos. Trad.: Vitor de Paula Ramos. São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 261/262.

<sup>55</sup> Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 241.782-4/2-01, 3ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Desembargador Jesus Lofrano, j. em 17.11.2009, disponível na Internet em <[www.tjsp.jus.br](http://www.tjsp.jus.br)>, arquivo capturado em 14.02.2014.

Em primeiro lugar, a nosso ver é impróprio defender que o comando contido no artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96 operar-se-ia automaticamente e, ainda assim, classificar essa hipótese como de “*inversão do ônus da prova*”.

Ora, se a lei define que, em determinada situação, não se aplica a regra geral de distribuição estática do ônus da prova (artigo 333, Código de Processo Civil), mas outra, não se está, *data venia*, diante de situação de “*inversão do ônus da prova*”, mas, sim, diante de distribuição estática do ônus da prova de maneira diversa da regra geral, tal qual ocorre, por exemplo, nas situações previstas no artigo 38 da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Em outras palavras, não há que se falar em inversão do ônus da prova *ope legis*, mas somente *ope judicis*. Essa distinção, como já afirmamos anteriormente, permite a correta compreensão do dispositivo legal sob análise, sobretudo para definir de que maneira ocorre a distribuição dos encargos probatórios – se previamente ou se no curso do processo – influenciando, inclusive, na necessidade ou não de haver uma decisão judicial que efetive essa distribuição e qual o momento adequado para que se analise se houve ou não a desincumbência do ônus probatório atribuído a parte – se na fase de saneamento do processo ou se em sentença.

Quem defende que o artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96 opera-se automaticamente, isto é, que a própria lei instituiu uma regra específica de ônus da prova para a hipótese das ações de contrafação de patentes de processo, deveria defender também, por coerência, que esse dispositivo é uma norma de distribuição estática do ônus da prova diversa daquela prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil, ou seja, distribuição do ônus probatório *ope legis*.

Todavia, se o artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96 contivesse, de fato, uma regra de distribuição estática do ônus da prova diferente da regra geral, seria absolutamente despicienda, para não dizer inapropriada e incoerente, a exigência da “*determinação judicial específica*” prevista no referido dispositivo.

Com efeito, a distribuição estática, dita *ope legis*, pressupõe que a própria norma especifique quais fatos serão regidos por sua disposição especial. Deve, portanto, ser previsível, como assim é o já mencionado artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, que claramente incumbe ao anunciante provar a veracidade

– fato – e a correção – fato – das suas próprias informações e comunicações publicitárias.

Ou seja, se o artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96 exige, para a sua implementação, que exista “*ordem judicial específica*”, é porque evidentemente ele não é uma simples hipótese de distribuição estática do ônus da prova de maneira diversa daquela preconizada no artigo 333 do Código de Processo Civil.

Ultrapassado esse ponto, resta-nos investigar, com mais profundidade, se seria então o artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96, uma hipótese de verdadeira inversão do ônus da prova e, para tanto, é relevante traçar um paralelo com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tido como exemplo dessa figura.

Embora as disposições isoladamente comparadas possuam construções semelhantes, o que poderia levar, em uma primeira leitura, a conclusão de que se seriam hipóteses de um mesmo gênero, há ao menos uma distinção relevante, de índole principiológica, que precisa ser realçada.

Enquanto a legislação consumerista é orientada para finalidades claramente definidas, quais sejam, a proteção e a defesa dos interesses e dos direitos dos consumidores, a legislação de propriedade industrial, sobretudo quando disciplina a concessão de privilégios patentários, é organizada de maneira diversa, na medida em que busca o equilíbrio entre dois objetivos constitucionais que se colocam constantemente em tensão: de um lado, a proteção aos investimentos necessários para o desenvolvimento tecnológico e econômico (artigo 5º, inciso XXIX, CRFB) e, de outro lado, a livre iniciativa e a livre concorrência (artigo 1º, inciso IV, artigo 170, *caput* e inciso IV, CRFB).

Há lógica, portanto, quando a lei prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova para que seja cumprida a finalidade de defesa dos interesses e direitos dos consumidores, bastando, para a incidência da norma, que exista verossimilhança das alegações do consumidor ou que seja ele reconhecido como hipossuficiente naquela relação jurídica.

Essa mesma lógica não impera, porém, quando se analisa a hipótese prevista no artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96, na medida em que não se parte da mesma premissa. Se a concessão de privilégios patentários envolve o justo equilíbrio entre dois objetivos constitucionais que se colocam em conflito, não há razão para afirmar

que a lei estaria vocacionada para proteger o titular da patente e não a livre concorrência e livre iniciativa. E vice-versa.

Significa dizer que a transferência do ônus probatório para o Réu nas ações de contrafação de patentes de processo deverá ser vista, quando muito, como possibilidade, já que não se pode olvidar que em certos casos a solução até aqui preconizada – especialmente a realização de vistoria e de inspeção sobre o processo de fabricação do Réu por um Perito Judicial – poderá se revelar inadequada para desatar a controvérsia e aferir a presença, ou não, da alegada contrafação.

Contudo, as relações jurídicas de direito material que estão envolvidas nas ações de contrafação de patentes de processo poderão ser muito mais complexas do que a hipótese acima aventada e, nesses casos, que serão adiante sugeridos sem nenhuma pretensão de exaurimento, a regra do artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96, deverá ser interpretada de modo flexível, a fim de atingir o equilíbrio dos objetivos constitucionais que anteriormente mencionamos.

#### **7. As possíveis interpretações do artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96 à luz da complexidade da relação jurídica de direito material e dos princípios constitucionais e processuais**

Vale dizer, de proêmio, que as situações que serão a seguir elencadas foram extraídas ou inspiradas nas próprias previsões contidas no Acordo TRIPS e nas legislações estrangeiras que disciplinam a questão do ônus da prova nas ações de contrafação de patentes de processo. Como se verá, tais situações justificam, por si só, uma interpretação diferente daquela que vem sendo emprestada à norma legal em comento, e que se amolda, a nosso ver, na doutrina da distribuição dinâmica do ônus da prova.

O primeiro aspecto a ser analisado diz respeito a ser novo ou não o produto obtido pelo processo patentado. A explicação é relativamente simples. Se o produto é absolutamente novo, é razoável concluir que, a princípio, o processo para a sua obtenção é aquele protegido pela patente do Autor, salvo se o Réu comprovar que o obteve por processo diverso do patentado. Ou seja, há, nessa hipótese, uma

presunção *juris tantum* de violação, afastável por prova em contrário, a ser produzida pelo Réu.

Se, contudo, o produto não é novo, a nosso sentir afigura-se evidente que o tratamento destinado a questão, inclusive no campo da distribuição do ônus da prova, deverá ser diferente da hipótese anterior.

O acordo TRIPS, atento a essa realidade, tratou do tema *a contrario sensu* em seu artigo 34.1 e 34.2, ao disciplinar que os signatários do acordo deverão estabelecer a presunção *juris tantum* a que nos referimos anteriormente apenas quando se tratar de um produto novo ou quando existir probabilidade significativa de ter sido utilizado o processo patenteado, desde que o Autor, após empregar razoáveis esforços, mostre-se incapaz de produzir a prova acerca de qual o processo fora utilizado pelo Réu.

E aqui é indispensável que se faça um aparte. O artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96 jamais pode ser interpretado como uma cláusula que apenas transfere encargos probatórios ao Réu, livrando o Autor de qualquer ônus nesse particular. Essa interpretação, *data maxima venia*, vulnera princípios constitucionais e processuais basilares, a começar pela isonomia e pela paridade de armas, passando pelo devido processo legal, adentrando ao direito fundamental à prova e desaguando na cooperação, colaboração e solidariedade.

Apenas para que esse raciocínio fique um pouco mais cristalino. Se é verdade que o Réu poderá ter de provar que não usa o processo patenteado pelo Autor, não é menos verdade que poderá ser do Autor o ônus de provar que envidou esforços para identificar o processo de obtenção do produto utilizado pelo Réu ou que apenas pelo processo patenteado seria possível obter o referido produto, de modo que a ele poderá ser atribuído o ônus de provar, por exemplo, que os processos de produção já conhecidos e não protegidos (por já estarem em domínio público, por exemplo) não são viáveis.

Trata-se, a nosso ver, da justa e equilibrada distribuição do ônus da prova. E, note-se, essa distribuição somente pode ser dinâmica, no sentido emprestado pela teoria antevista por **Bentham** e consolidada por **Peyrano**, na medida em que as circunstâncias do caso concreto deverão determinar ao magistrado qual das partes tem melhores condições de provar certos fatos.

A distribuição dos ônus probatórios, assim, deverá ser equilibradamente distribuída entre as partes no cenário fático desenhado no processo – e em cada processo – judicial, de maneira verdadeiramente dinâmica.

O fato de ser novo ou não o produto não é o único aspecto que influencia na interpretação a ser dada ao artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96. Por exemplo, os segredos industriais e de negócios do Réu também devem ser levados em consideração nesse particular.

O acordo TRIPS, igualmente, tratou do tema em seu artigo 34.3, preconizando que *“Na adução da prova em contrário, os legítimos interesses dos réus na proteção de seus segredos de negócio e de fábrica serão levados em consideração”*.

A nosso ver, há que se compatibilizar, de maneira equânime, o direito oriundo do privilégio patentário com aquele originado do segredo industrial ou de negócio, de modo a não sacrificar ou vilipendiar nenhum deles, especialmente porque a proteção conferida pela patente de processo não pode tornar-se instrumento de acesso indevido aos segredos legitimamente mantidos pelo Réu.

Note-se que, por segredo, deve-se entender não apenas um processo que resulte na obtenção do mesmo produto de maneira nova e, portanto, diversa da protegida pela patente, mas, também, o acesso indevido a informação sobre qual é o processo de produção utilizado pelo Réu, ainda que ele não seja novo ou já esteja descrito em patentes em domínio público, inclusive porque podem ter sido realizadas melhorias ou aperfeiçoamentos aos quais não deverá ter acesso o concorrente.

Novamente, o indispensável equilíbrio que deve ser dado a interpretação do artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96 apenas será aferível casuisticamente, isto é, mediante a distribuição dinâmica do ônus da prova entre as partes de acordo com as circunstâncias do caso concreto, sendo imprescindível a atividade probatória exaustiva, inclusive do Autor, para que se cogite do acesso, ainda que parcial, ao segredo de indústria ou de negócio do Réu.

Há, ao menos, mais uma situação por nós vislumbrada, em que a suposta incidência automática da regra do artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96 poderá gerar ao Réu o encargo de produzir a chamada *probatio diabolica*. É a hipótese em que o

processo de obtenção do produto em que recai a alegada contrafação ocorre fora da jurisdição brasileira.

Trata-se, evidentemente, de situação cada vez mais comum em mercados globalizados, cujos produtos circulam fácil e rapidamente entre diversos países. Nesse aspecto, pode-se cogitar tanto do processo de obtenção de produto que é a matéria-prima para a produção de outros produtos em território nacional (como, por exemplo, mediante a importação de produtos químicos, farmacêuticos, alimentícios, cosméticos, etc., que serão utilizados na fabricação de produtos brasileiros), quanto do processo de obtenção de produtos acabados, cuja entrada no Brasil ocorre, por exemplo, por importação.

Ora, do mesmo modo que o fabricante estrangeiro poderá permitir uma inspeção feita por Perito Judicial em suas instalações, a fim de que seja verificado se o processo por ele utilizado é aquele protegido pela patente do Autor, é evidente que não está ele obrigado a fazê-lo. Assim, pode-se vislumbrar mais uma situação de possível inesclarecibilidade fática.

Diante desse cenário, todas as considerações anteriormente expendidas também se aplicam. Há que se analisar se há novidade no produto obtido pelo processo patenteado ou se há outros meios de obtenção desse mesmo produto que já se encontrem disponíveis, exigindo-se, de igual maneira, atividade probatória ativa e séria do Autor, em observância aos princípios da colaboração, cooperação e solidariedade, como, por exemplo, para demonstrar a inviabilidade dos processos de obtenção disponíveis.

Observa-se, contudo, que algumas das situações complexas sob o ponto de vista do direito material que foram acima elencadas de modo claramente exemplificativo foram disciplinadas não apenas no acordo TRIPS, como também nas legislações estrangeiras, o que sugere que o legislador brasileiro deveria ter disciplinado o tema de modo mais detalhado.

Como não o fez, é indispensável que se busque uma interpretação conforme o texto constitucional para o artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96, de modo que a legislação estrangeira deverá ser considerada como fonte para uma adequada interpretação do referido dispositivo.

Nesse particular, devem ser observados, por exemplo, o artigo 88 da Lei de Patentes da Argentina e o artigo 61 da Lei de Patentes da Espanha, que estabelecem a novidade do produto obtido pelo processo patentado como fatores determinantes para a distribuição do ônus probatório em ações de contrafação de patentes de processo, assim como resguardam os legítimos interesses do Réu sobre os segredos industriais e comerciais.

Igualmente deve ser notado o artigo 101 da Lei de Patentes do Uruguai, que erige a novidade do produto obtido pelo processo tido por violado como critério para a distribuição do encargo probatório, da mesma maneira que no México exige-se, para que o ônus da prova recaia sobre o Réu, que sejam satisfeitos de maneira cumulativa os requisitos do artigo 34.2 do acordo TRIPS – novidade do produto obtido pelo processo patentado e atividade probatória ativa do Autor da demanda, conforme determina o artigo 192 BIS 1 da Lei de Propriedade Industrial daquele país.

## **8. Conclusões**

Dado que o artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96 não cuidou de detalhar, nem mesmo de maneira exemplificativa, as hipóteses em que teria incidência a regra segundo a qual caberá ao Réu, em ações de contrafação de patentes de processo, o ônus de provar que não viola o privilégio patentário conferido ao Autor, e considerando ainda que, sob nossa ótica, esse dispositivo não possui incidência automática, cumpre-nos, ao caminhar para o desfecho do presente estudo, tecer algumas considerações finais.

Sob nossa ótica, a regra que foi objeto do presente estudo somente pode ser lida de maneira contextual e interpretada de modo sistemático. O sentido e o alcance dessa norma estão, claramente, no acordo TRIPS e nas legislações internacionais que enfrentaram o tema de modo mais detalhado.

Além disso, não se pode olvidar que essa regra deverá ser lida à luz dos princípios constitucionais e processuais informadores de nosso sistema, notadamente o direito fundamental à prova, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, bem como a cooperação, a colaboração e a solidariedade.



Considerando as inúmeras nuances e variáveis existentes nas relações jurídicas de direito material estabelecidas nas ações de contrafação de patentes de processo, cujos desdobramentos são verdadeiramente imprevisíveis e que podem, a depender das circunstâncias específicas do caso concreto, impor não apenas ao Autor, mas também ao Réu, o ônus de produzir a *probatio diabolica*, a regra prevista no artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96 é exemplo de aplicabilidade, no Brasil, da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, que busca distribuir, de maneira justa e equilibrada, os encargos probatórios entre as partes.

O momento em que os encargos probatórios deverão ser distribuídos entre as partes é, em respeito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, o saneamento do feito, que poderá inclusive, em função da complexidade da matéria, ser compartilhado<sup>56</sup>. Deve ainda ser permitido a parte que impugne o encargo recebido.

Independentemente disso, fato é que o magistrado, em ações com esse grau de complexidade, deve lançar mão, com firmeza, dos poderes instrutórios que lhe foram conferidos pelo artigo 130 do Código de Processo Civil, assumindo papel ativo na reconstrução dos fatos narrados nos autos, de modo a suplementar a iniciativa probatória das partes e contribuir para o atingimento, ou ao menos para a aproximação, da verdade real sobre os fatos controvertidos.

Para evitar que, ao final da fase instrutória, ainda exista situação de inesclarecibilidade sobre os fatos alegados pelas partes, a prova produzida em ações de contrafação de patentes de processo deve, nos limites da lide, ser a mais ampla possível, tanto em sua acepção horizontal quanto em seu espectro vertical, de modo a criar possíveis alternativas ao magistrado para que resolva a lide sem a necessidade de usar as regras de distribuição dos encargos probatórios, que, conforme já se demonstrou, deverão ser vistas como absolutamente residuais.

Nesse sentido, por exemplo, a eventual nulidade da patente de processo em que se funda a ação, a despeito do recente posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual *“a alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca, patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal”*, de maneira que *“ao juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro*

---

<sup>56</sup> Sobre o saneamento compartilhado, recomenda-se a leitura de emblemática decisão tomada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Patrocínio Paulista, Fernando da Fonseca Gajardoni, tomada nos autos do Processo nº 0000241-40.2012.8.26.0426, publicado no DJe de 12.09.2013.

*vigente, perante o INPI*<sup>57</sup>, deverá ser objeto da prova e deverá ser levada em consideração pelo magistrado na formação de sua convicção se, porventura, for suscitada pelo Réu, na medida em que existe expressa autorização legal para tanto – artigo 56, §1º, da Lei nº 9.279/96 –, em virtude de esse entendimento estar amparado na mais abalizada doutrina sobre o assunto<sup>58</sup> e, ainda, em precedente da mesma Corte Uniformizadora do Direito Federal<sup>59</sup>.

Se, mesmo após o esgotamento das iniciativas probatórias das partes e após o exaurimento das atividades probatórias de ofício, ainda remanescer situação de incerteza fática, deve o magistrado, no processo de formação da sua convicção, avaliar se o cenário delineado nos autos e as provas já produzidas permitem concluir que há verossimilhança – ponto intermediário entre a certeza e a dúvida – das alegações de uma das partes e, ato contínuo, deve-se avaliar se essa verossimilhança é suficiente para o deslinde da controvérsia sem que precise lançar mão das regras de distribuição do ônus da prova.

Nessa hipótese, a nosso ver estará o magistrado autorizado, em virtude das circunstâncias do caso concreto, a julgar com base na verossimilhança<sup>60</sup>, o que, aliás, já vem sendo admitido pelo Poder Judiciário, conforme emblemático aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça<sup>61</sup>.

Por derradeiro, após o início de nossos estudos sobre esse tema, mas, felizmente, antes de terminá-los, tomamos nota de um recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo<sup>62</sup>, ainda sequer transitado em julgado, que, reconhecendo a insuficiência e a inconclusividade de prova técnica produzida na fase instrutória de ação de contrafação de patente de processo, afastou a incidência imediata e automática da regra de distribuição do ônus da prova contida no artigo 42, §2º, da Lei nº 9.279/96, anulando-se a r. sentença de piso que a havia aplicado e determinando-se a remessa dos autos para a origem, a fim de que a atividade instrutória fosse adequadamente aprofundada.

---

<sup>57</sup> Recurso Especial nº 1.132.449/PR, 3ª Turma do STJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJe de 13.02.2012, disponível na Internet em <[www.stj.jus.br](http://www.stj.jus.br)>, arquivo capturado em 15.08.2013.

<sup>58</sup> LABRUNIE, Jacques; Direito de Patentes – Condições Legais de Obtenção e Nulidades. Barueri: Manole, 2006. p. 131.

<sup>59</sup> Agravo Regimental no Agravo nº 526.187/SP, 4ª Turma do STJ, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, publicado no DJ de 03.09.2007, disponível na Internet em <[www.stj.jus.br](http://www.stj.jus.br)>, arquivo capturado em 15.08.2013.

<sup>60</sup> MARINONI, Luiz Guilherme. Formação da convicção e inversão do ônus da prova segundo as peculiaridades do caso concreto *in* Provas – Aspectos atuais do direito probatório. Coord: Daniel Amorim Assumpção Neves. São Paulo: Método, 2009, p. 257/258.

<sup>61</sup> Recurso Especial nº 1.320.295/RS, 3ª Turma do STJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJe de 29.11.2013, disponível na Internet em <[www.stj.jus.br](http://www.stj.jus.br)>, arquivo capturado em 14.02.2014.

<sup>62</sup> Apelação Cível nº 0120594-88.2010.8.26.0100, 6ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Desembargador Vito Guglielmi, j. em 14.11.2013, disponível na Internet em <[www.tjsp.jus.br](http://www.tjsp.jus.br)>, arquivo capturado em 17.02.2014.

Esse é o entendimento que, em nosso sentir, deverá prevalecer, inclusive porque, conforme afirmou **Oscar Wilde**, citado por **Taruffo**, “*a verdade raras vezes é pura e nunca é simples*”<sup>63</sup>.

### **Referências bibliográficas**

ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. 15ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

ALVIM, Eduardo Arruda. Direito Processual Civil. 4ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

ARENHART, Sérgio Cruz. Ônus da prova e sua modificação no processo civil brasileiro *in* Provas – Aspectos atuais do direito probatório. Coord: Daniel Amorim Assumpção Neves. São Paulo: Método, 2009.

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro, 25ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes Instrutórios do Juiz. 6ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

BUENO, Cássio Scarpinella. A inversão do ônus da prova no projeto do Novo Código de Processo Civil (PL n. 8.046/2010) *in* A Prova no Direito Processual Civil, Estudos em homenagem ao Professor João Batista Lopes. Coord: Olavo de Oliveira Neto et. al. São Paulo: Verbatim, 2013.

CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Trad: por J. Guimarães Menegale. Vol. 2. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 1969.

COUTURE, Eduardo Juan. Fundamentos del derecho procesal civil. 4ª Ed. Buenos Aires: Euros Editores, 2010.

DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei de Propriedade Industrial e Correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 4ª edição. Bahia: Jus Podivm, 2009.

DINAMARCO, Candido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15ª edição. São Paulo: Malheiros, 2013.

GODINHO, Robson Renault. A distribuição do ônus da prova e a constituição *in* Provas – Aspectos atuais do direito probatório. Coord: Daniel Amorim Assumpção Neves. São Paulo: Método, 2009.

---

<sup>63</sup> TARUFFO, Michele. O juiz... p. 11.

LABRUNIE, Jacques; Direito de Patentes – Condições Legais de Obtenção e Nulidades. Barueri: Manole, 2006.

LOPES, João Batista. A Prova no Direito Processual Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

\_\_\_\_\_; LOPES, Maria Elizabeth de Castro. O Juiz, as Regras sobre o Ônus da Prova e a Teoria das Cargas Dinâmicas *in* Panorama Atual das Tutelas Individual e Coletiva, Estudos em homenagem ao Professor Sérgio Shimura. Coord: Alberto Camiña Moreira et. al. São Paulo: Saraiva, 2011.

LUCON, Paulo Henrique dos Santos; COSTA, Guilherme Recena. Formalismo processual e dinamização do ônus da prova *in* Processo Civil, estudos em homenagem ao Professor Doutor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Coord: Daniel Mitidiero e Guilherme Rizzo Amaral. São Paulo: Atlas, 2012.

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 11ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

\_\_\_\_\_. Princípios do Processo na Constituição Federal. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. O princípio da comunhão da prova *in* Provas – Aspectos atuais do direito probatório. Coord: Daniel Amorim Assumpção Neves. São Paulo: Método, 2009.

MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

\_\_\_\_\_. Formação da convicção e inversão do ônus da prova segundo as peculiaridades do caso concreto *in* Provas – Aspectos atuais do direito probatório. Coord: Daniel Amorim Assumpção Neves. São Paulo: Método, 2009.

MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno – Parte geral e processo de conhecimento. Vol. 1. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos, 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

PACÍFICO, Luiz Eduardo Boaventura. O ônus da prova. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

PEYRANO, Jorge Walter. La regla de la carga de la prueba enfocada como norma de clausula del sistema *in* Processo Civil, estudos em homenagem ao Professor Doutor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Coord: Daniel Mitidiero e Guilherme Rizzo Amaral. São Paulo: Atlas, 2012.

POSADA, Giovanni F. Priori. El proceso en el Estado Constitucional *in* Constitución Y Proceso. Lima: Ara Editores, 2009.

REDONDO, Bruno Garcia. Ônus da prova e distribuição dinâmica – lineamentos atuais *in* Panorama Atual das Tutelas Individual e Coletiva, Estudos em homenagem ao Professor Sérgio Shimura. Coord: Alberto Camiña Moreira et. al. São Paulo: Saraiva, 2011.

RIBEIRO, Flavia Pereira; AZZONI, Clara Moreira. Distribuição do ônus probatório *in* A Prova no Direito Processual Civil, Estudos em homenagem ao Professor João Batista Lopes. Coord: Olavo de Oliveira Neto et. al. São Paulo: Verbatim, 2013.

TARUFFO, Michele. Poderes probatorios de las partes y del juez en Europa *in* Constitución Y Proceso. Lima: Ara Editores, 2009.

\_\_\_\_\_. Uma simples verdade. O juiz e a construção dos fatos. Trad.: Vitor de Paula Ramos. São Paulo: Marcial Pons, 2012.

THEODORO JUNIOR, Humberto. O juiz, a prova e o processo justo *in* A Prova no Direito Processual Civil, Estudos em homenagem ao Professor João Batista Lopes. Coord: Olavo de Oliveira Neto et. al. São Paulo: Verbatim, 2013.

WAMBIER, Luiz Rodrigues; SANTOS, Evaristo Aragão. Sobre o ponto de equilíbrio entre a atividade instrutória do juiz e o ônus da parte de provar *in* Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais. Estudos em Homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim Wambier. Coord: José Miguel Garcia Medina et. al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação da prova sem o requisito da urgência e direito autônomo à prova. São Paulo: Malheiros, 2009.