

Tribunal da Relação de Lisboa
Processo nº 1460/18.9YRLSB-6

Relator: TERESA PARDAL

Sessão: 06 Junho 2019

Número: RL

Votação: UNANIMIDADE

Meio Processual: APELAÇÃO

Decisão: PROCEDENTE

TRIBUNAL ARBITRAL

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL

SANÇÃO PECUNIÁRIA COMPULSÓRIA

CUSTAS

RESPONSABILIDADE

Sumário

1. Na acção de arbitragem em que as demandadas ficaram obrigadas a abster-se de comercializar o medicamento genérico que tem por referência o medicamento protegido pelo CCP de que é titular a demandante enquanto vigorar o respectivo prazo de validade, não é inútil o recurso interposto da decisão de condenação das demandadas no pagamento de sanção pecuniária compulsória, apesar de ter expirado o prazo de validade do CCP já depois da decisão condenatória recorrida.
2. O tribunal arbitral tem competência para aplicar a sanção pecuniária compulsória, desde que se verifiquem os seus pressupostos.
3. É pressuposto da aplicação da sanção pecuniária compulsória a existência de factos de que se possa concluir que vai haver um incumprimento, pelo que, não estando provados tais factos, esta sanção não pode ser aplicada.
4. Na arbitragem necessária prevista nos artigos 2º e 3º da Lei 62/2011 de 12/12 (redacção anterior ao DL 110/2018 de 10/12), face ao proveito que ambas as partes retiram da acção e tendo a demandante obtido vencimento apenas no pedido principal, ficando vencida nos outros dois pedidos, deverá ser fixada a responsabilidade pelas custas na proporção metade para a demandante e metade para as demandadas.

Texto Integral

Acordam na 6ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa:

RELATÓRIO.

Instalado Tribunal Arbitral ao abrigo dos artigos 2º e 3º da Lei 62/2011 de 12/12 (na redacção anterior ao DL 110/2018 de 10/12), no âmbito do qual F... demandou W... e em que S... veio a constituir-se interveniente principal ao lado da demandada, foi alegado na petição inicial que a demandante é titular da Patente Europeia nº526708 (EP 526708), que vigorou até Junho de 2012, bem como do Certificado Complementar de Protecção nº131 (CCP 131), em vigor até 28/02/2017, ambos respeitantes ao medicamento *Tracleer* contendo *Bosentan* como substância activa, tendo porém a demandada requerido Autorizações de Introdução no Mercado (AIM) de medicamentos genéricos contendo como substância activa o *Bosentano*, conforme publicação de 24/03/2015 do Infarmed, lançamento esse que constituirá uma violação da patente da demandante.

Concluiu pedindo a condenação da demandada a (i) abster-se de, em território português, ou com o objectivo de comercialização neste território, importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer os medicamentos genéricos contendo como princípio activo o *Bosentano*, enquanto o CCP 131 estiver em vigor; (ii) não transmitir a terceiros as AIM relativas aos referidos medicamentos genéricos na vigência do CCP 131; (iii) pagar à demandante, nos termos do artigo 829-A do Código Civil, uma sanção pecuniária compulsória de valor não inferior a média diária de vendas do medicamento *Tracleer* no mercado português, por cada dia de atraso no cumprimento da condenação que vier a ser proferida nos termos acima requeridos, atendendo a que a média anual de vendas do medicamento *Tracleer* no mercado português ascende a 8 471 431,00 euros.

Citada a demandada, não foi oferecida contestação.

Posteriormente à fase dos articulados, veio a demandante dar conhecimento de que o prazo de validade do CCP 131 foi prorrogado até 28/08/2017, conforme publicação no Boletim da Propriedade Industrial nº78/2016, de 21/04/2016.

Foi proferido despacho saneador que admitiu este articulado superveniente da demandante e, face à falta de contestação da demandada, conheceu do mérito da causa relativamente aos dois primeiros pedidos da demandante, decidindo (a) condenar a demandada no primeiro pedido, de se abster de iniciar a sua exploração industrial ou comercial dos medicamentos genéricos contendo o

princípio activo o *Bosentano*, mediante as AIM identificadas na petição inicial e durante a vigência do CCP 131, nos termos do nº2 do artigo 3º da Lei 62/2011 de 12/12 e (b) absolver a demandada do pedido de condenação a não transmitir a terceiros as AIM dos medicamentos genéricos identificadas nos autos.

Quanto ao pedido de condenação da demandada no pagamento de sanção pecuniária compulsória, reportado ao valor da média diária de venda do medicamento “Tracleer” no mercado português, foi determinado o prosseguimento do processo para produção de prova documental sobre o volume das vendas do medicamento de referência “Tracleer” no mercado português nos anos de 2015 e de 2016.

Entretanto veio S... requerer a sua intervenção espontânea ao lado da demandada, por as AIM para medicamentos genéricos requeridas pela demandada lhe terem sido transmitidas, o que veio a ser admitido.

Após ser produzida prova documental pela demandante, foi proferido acórdão arbitral, que decidiu nos seguintes termos:

Em face do que antecede, o Tribunal:

- *Julga procedente o pedido de condenação das demandadas a pagar à demandante uma sanção pecuniária compulsória de 4 1500,00 euros por cada dia em que ocorra a violação da condenação proferida no despacho saneador.*
- *Condena a demandante a suportar 40% dos encargos da presente arbitragem e as demandadas os restantes 60%.*

*

Inconformadas, as demandadas interpuseram recurso do acórdão arbitral e alegaram, formulando conclusões com os seguintes fundamentos

- Existe uma corrente jurisprudencial segundo a qual os Tribunais Arbitrais carecem de competência para apreciar sequer a sanção pecuniária compulsória.
- Não se provou que as recorrentes pretendiam lançar o medicamento genérico contendo *bosentano* antes da caducidade dos direitos de propriedade industrial da demandante recorrida, nem esta alegou qualquer facto que o indiciasse, apenas se tentou provado que foram requeridas AIM para medicamentos genéricos *bosentano*, dispondo o titular das AIM de um prazo de três anos para lançar o medicamento, sob pena de caducidade (artigo 77º nº3 do DL 176/2006 de 30/8).
- Cabendo à recorrida o ónus de alegar a factualidade que permitisse considerar haver risco de as recorrentes lançarem o seu medicamento antes da caducidade dos direitos de propriedade industrial e determinando o artigo 829º-A do CC que a fixação da sanção deve obedecer a “critérios de razoabilidade”, há que concluir que não existe nenhum indício de a exploração

económica dos direitos da recorrida estar consumada ou iminente, pelo que não estão preenchidos os pressupostos para fixação de sanção pecuniária compulsória.

- Apesar de não ser possível indeferir o pedido de AIM com fundamento na eventual existência de direitos de propriedade industrial, nos termos do artigo 25º do DL 176/2006 de 30/8, constituindo, pois, o requerimento das AIM um acto lícito, os requerentes de AIM (neste caso as recorrentes) são confrontados com arbitragens iniciadas ao abrigo da Lei 62/2011 e, forçadas assim a uma arbitragem necessária para a qual não contribuíram com a prática de nenhum acto ilícito, não sendo legítima a sua condenação em 60% dos encargos do processo, com violação do artigo 20º nº4 da CRP.

- Se ambas as partes são forçadas a uma arbitragem necessária, não tendo as recorrentes provocado qualquer litígio ou praticado qualquer acto ilícito, fixar os encargos do processo na proporção de 60% para as recorrentes e de 40% para a recorrida constitui um tratamento desigual, que beneficia injustificadamente a recorrida.

- O Tribunal Arbitral absolveu as recorrentes de um dos dois pedidos que apreciou e as recorrentes deverão ainda ser absolvidas do pedido de condenação em sanção pecuniária compulsória, pelo que, de acordo com o artigo 527º do CPC, a responsabilidade pelas custas deve ser partilhada pelas partes na parte em que decaíram.

- Deverá ser revogado o acórdão recorrido, absolvendo-se as recorridas do pedido de condenação em sanção pecuniária compulsória e absolvendo-se também as recorridas da condenação no pagamento de 60% das custas do processo.

*

A apelada contra-alegou, invocando a inutilidade superveniente da lide quanto ao pedido de condenação no pagamento de sanção pecuniária compulsória, pois o direito da recorrida decorrente do CCP 131 caducou entretanto, sendo o recurso das recorrentes, interposto em data posterior a tal caducidade, um acto inútil, proibido pelo artigo 130º do CPC, o que tem como consequência a sua responsabilidade pelas custas da instância recursiva.

Pugnou ainda a apelante pela improcedência do recurso.

*

As questões a decidir são:

I) Inutilidade do recurso na parte relativa à sanção pecuniária compulsória.

II) Competência do Tribunal Arbitral para fixar sanção pecuniária compulsória.

III) Pressupostos da condenação no pagamento de sanção pecuniária compulsória.

IV) Repartição dos custos do processo.

*

FACTOS.

A decisão arbitral considerou provados os seguintes factos relativamente à questão da sanção pecuniária compulsória:

O valor líquido das vendas dos medicamentos “Tracleer” no mercado português em 2015 foi de 7 275 000,00 euros e em 2016 foi de 6 066 000,00 euros.

Em 2014 o valor da média diária das vendas é de 23 212,14 euros.

Em 2015 o valor da média diária das vendas é de 19 931,51 euros.

Em 2016 o valor da média diária das vendas é de 16 573,77 euros.

Nos últimos três anos, a média diária de vendas foi de, aproximadamente, 19 900,00 euros.

Desde 2014 se tem verificado um decréscimo no valor das vendas de aproximadamente 15% por ano, relativamente ao ano anterior.

*

Resulta ainda provado, pelos documentos juntos com a petição inicial, com o articulado superveniente da 1ª demandada e pelo acordo das partes:

A demandante foi titular da Patente Europeia 526708 (EP 526708), que caducou em Junho de 2012.

Ao abrigo desta patente de base e durante a sua vigência, a demandante obteve o CCP 131 com validade até 28/02/2017, protegendo o medicamento “Tracleer”, contendo o princípio activo *Bosentano*.

Em 24/03/2015 foi publicado na página oficial do Infarmed que a 1ª demandada obteve AIM para medicamento genérico com a substância activo Bosentano, com referência ao medicamento “Tracleer”.

Em 21/04/2016 foi publicada no BPI a prorrogação da validade do CCP 131 até 28/08/2017.

As AIM requeridas pela 1ª demandada foram transmitidas à interveniente, 2ª demandada.

O acórdão arbitral é anterior a 28/08/2017 e o presente recurso foi interposto pelas demandadas em 2/10/2017.

*

ENQUADRAMENTO JURÍDICO.

I) Inutilidade superveniente da lide relativamente à questão da sanção pecuniária compulsória.

A recorrida alega que a questão sanção pecuniária compulsória se tornou inútil porque ainda antes da interposição do presente recurso, em Outubro de 2017, expirou a validade do CCP 131, em Agosto de 2017.

Contudo não tem razão, porque a questão terá sempre relevância para a

apreciação da repartição das custas do processo, que também é objecto do recurso, para além de a sanção se reportar à condenação proferida no despacho saneador do primeiro pedido formulado pela demandante.

*

II) Competência do Tribunal Arbitral para decidir sobre o pedido de condenação no pagamento de sanção pecuniária compulsória.

Os presentes autos provêm de Tribunal Arbitral instalado para a instauração da acção a que se referem os artigos 2º e 3º da Lei 62/2011 de 12/12, na redacção anterior ao DL 110/2018 de 10/12, que previa a arbitragem necessária nos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial relativos aos medicamentos de referência e aos medicamentos genéricos, impondo ao interessado titular de um direito de propriedade industrial, que o quisesse invocar ao abrigo deste regime, o prazo de 30 dias para o efeito, a contar da publicitação do Infarmed do pedido de autorização de AIM (artigo 15º-A do DL 176/2006 de 30/8), formulando o seu pedido junto de tribunal arbitral institucionalizado, ou efectuando pedido de submissão do litígio a arbitragem não institucionalizada.

Nos presentes autos, a demandante invocou e pediu protecção dos seus direitos, decorrentes da patente EP 526708 e do CCP 131, face à AIM de medicamento genérico requerida pela 1ª demandada referente ao medicamento protegido pelo CCP 131, pedindo que esta se abstinhasse de explorar medicamento genérico com a mesma substância activa do medicamento de referência da demandante, bem como se abstinhasse de transmitir a AIM e ainda a sua condenação no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória por cada dia de incumprimento da condenação que viesse a ser proferida.

A decisão arbitral julgou procedente o primeiro pedido formulado pela demandante e improcedente o segundo e condenou as demandadas (a primitiva demandada e a interveniente a quem foram transmitidas as AIM) no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória.

As demandadas invocam desde logo a incompetência do tribunal arbitral para condenar no pagamento de sanção pecuniária compulsória.

É certo que existe jurisprudência que tem entendido que só o tribunal estadual tem autoridade e competência para fixar uma sanção pecuniária compulsória (acórdão da RL de 13/02/2014, p. 724/13, em www.dgsi.pt).

Contudo, entende-se ser de seguir a jurisprudência contrária, no sentido de que, tendo os tribunais arbitrais consagração constitucional no artigo 209º da CRP e estabelecendo o artigo 42º nº7 da Lei 63/2011 de 14/12 que as suas decisões são obrigatórias para as partes e têm a mesma força executiva das sentenças estaduais, tem de se considerar admissível a condenação acessória

em sanção pecuniária compulsória nos tribunais arbitrais (neste sentido já o presente colectivo decidiu, no ac. de 21/12/2016, p. 1060/16 e de acordo com jurisprudência aí citada, da RL 21/12/2015, p. 1546/15, 23/04/2015, p. 163/15, todos em www.dgsi.pt).

Acresce que, sendo a arbitragem obrigatória, de tal forma que, se o interessado não intentar a acção arbitral no prazo de 30 dias previsto no artigo 3º nº1 da lei 62/2011, caduca o direito à invocação do seu direito de propriedade industrial perante a pessoa que requereu a AIM, seja em que tribunal for (neste sentido acs RL 30/09/2014, p.512/14 e 5/05/2016, p. 460/15, em www.dgsi.pt), deverá o tribunal arbitral, o único que podia proporcionar esta protecção ao interessado, estar munido do poder de reforçar a eficácia da sua decisão com a condenação no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória, desde que se verifiquem os respectivos pressupostos.

Tem, pois competência o Tribunal Arbitral para aplicar esta sanção, improcedendo, nesta parte as alegações da apelante.

*

II) Verificação dos pressupostos para a aplicação da sanção pecuniária compulsória.

As recorrentes alegam também que não se verificam os pressupostos de aplicação da sanção pecuniária compulsória, por não terem sido alegados, nem provados, quaisquer factos de que se possa concluir que a demandada tem intenção de não cumprir a condenação da sentença.

Estabelece o artigo 829º-A nº1 do CC que *“nas obrigações de prestação de facto infungível, positivo ou negativo, salvo nas que exigem especiais qualidades científicas ou artísticas do obrigado, o tribunal deve, a requerimento do credor, condenar o devedor ao pagamento de uma quantia pecuniária por cada dia de atraso no cumprimento ou por cada infracção, conforme for mais conveniente às circunstâncias do caso”*.

A sanção pecuniária compulsória é aplicável nas prestações de facto infungível, positivo ou negativo, em que o devedor não pode ser substituído por terceiro e em que, conseqüentemente, não há possibilidade de cumprimento coercivo, por não se poder recorrer ao cumprimento de terceiro (cfr Calvão da Silva “Cumprimento e Sanção Pecuniária Compulsória”, 1987, páginas 371 e seguintes e 450), integrando-se a prestação de facto negativo em causa nos presentes autos na previsão do artigo 829º-A.

Tratando-se de uma condenação acessória que não está relacionada com o objecto da acção, não se destinando a indemnizar o credor, mas sim a prevenir o incumprimento do devedor e a compeli-lo a cumprir, a sua aplicação depende de haver indícios de que esse incumprimento se vai verificar.

Não existindo esses indícios, não se provando factos de que se possa concluir que a demandada tem intenção de incumprir, de que há uma violação actual ou iminente, não pode ser aplicada sanção pecuniária compulsória (neste sentido o acórdão deste colectivo de 21/12/2016 acima citado e os dois acórdãos da RL de 21/12/2015 e 23/04/2015 também acima citados e ainda acs da mesma RL 26/06/2014, p. 787/13, 7/11/2013, p. 854/13, 12/12/2013, p.617/13, 3/10/2013, p. 747/13, também em www.dgsi.pt).

No caso dos autos, apenas foi alegado e provado que a 1ª demandada requereu e obteve AIM para medicamento genérico com referência ao medicamento protegido pelo CCP 131, mas não foi alegado nem provado qualquer facto de que se pudesse concluir que houvesse intenção de comercializar o medicamento genérico antes de caducarem os direitos decorrentes do CCP 131, da titularidade da recorrida.

Não existe, pois, violação actual ou iminente dos direitos da demandante recorrida, não podendo considerar-se como tal o pedido de AIM, pois, nos termos do artigo 19º nº8 do DL 176/2006 de 30/8, a realização de estudos e ensaios e as exigências práticas daí resultantes, incluindo a concessão de AIM não são contrárias aos direitos relativos a patentes ou a certificados complementares de protecção de medicamentos (cf. neste sentido ac STJ 20/05/2015, p.747/13, em www.dgsi.pt), sendo certo, por outro lado, que dispendo a requerente da AIM do prazo de três anos para iniciar a comercialização do medicamento genérico (artigo 77º nº3 do DL 176/2006), no presente caso, com a AIM de 2015, poderiam as demandadas esperar pelo fim do prazo do CCP 131, em 2017, dispendo de prazo para lançar o medicamento depois da cessação do prazo do CCP.

Não existe, portanto, fundamento para aplicação da sanção pecuniária compulsória à demandada apelante.

Procedem, pois, as alegações das recorrentes nesta parte.

*

III) Repartição dos encargos do processo.

Discordam as recorrentes da repartição de encargos do processo que lhes atribuiu a proporção de 60% da responsabilidade, alegando que tal repartição deve operar de acordo com o vencimento e decaimento dos pedidos formulados pela recorrida.

Nos termos do artigo 527º do CPC, as custas são da responsabilidade da parte a que a elas houver dado causa, ou, não havendo vencimento da acção, de quem do processo tirou proveito.

No caso dos autos, as demandadas estão condenadas apenas num dos três pedidos formulados pela demandante, tratando-se, porém, do pedido principal e baseando-se a condenação no nº 2 do artigo 3º da Lei 62/11, ou seja, porque

não houve contestação, caso em que este normativo legal impõe a condenação imediata na obrigação de a demandada se abster a comercializar o genérico dentro do prazo de validade do direito de propriedade industrial da demandante.

A obrigatoriedade da arbitragem releva também na apreciação do proveito que ambas as parte tiram do processo, pois a demandante tirou proveito na medida em que evitou a caducidade dos seus direitos ao intentar a arbitragem necessária, obtendo protecção dos seus direitos face à requerente da AIM e esta (bem como a cessionária das AIM), mesmo não se provando a sua intenção de violar os direitos da recorrida durante o período de validade do CCP, ao obter as AIM ainda dentro desse período, terá o benefício de mais cedo poder ver lançado no mercado o medicamento genérico assim que expirar o referido período de validade e sabendo que estaria sujeita a que o titular dos direitos que protegem o medicamento de referência intentasse a acção arbitral necessária para evitar a caducidade desses direitos.

Deste modo, fixa-se a repartição dos encargos em 50% para cada uma das partes, a qual, pelos motivos supra expostos, não viola a CRP, nomeadamente o seu artigo 20º.

*

*

DECISÃO.

Pelo exposto se decide julgar procedente a apelação e, conseqüentemente se decide:

- a) absolver as demandadas do pedido de pagamento de uma sanção pecuniária compulsória;
- b) repartir os encargos do processo em 50% para cada uma das partes.

*

Custas da apelação pela recorrida.

*

2019-06-06

Maria Teresa Pardal

Carlos Marinho

Anabela Calafate