

Supremo Tribunal de Justiça
Processo nº 1956/18.2YRLSB.S1

Relator: ILIDIO SACARRÃO MARTINS

Sessão: 17 Dezembro 2019

Votação: UNANIMIDADE

Meio Processual: REVISTA

Decisão: CONCEDIDA A REVISTA

PATENTE

TRIBUNAL ARBITRAL

COMPETÊNCIA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

MEDICAMENTOS

LEI INTERPRETATIVA

PROCESSO ARBITRAL

INVALIDIDADE

FACTO CONSTITUTIVO

EXCEPÇÃO PEREMPTÓRIA

EXCEÇÃO PERENTÓRIA

EFEITOS DA SENTENÇA

Sumário

Face à natureza interpretativa do artigo 4º do DL nº 110/2018, de 10 de Dezembro, na parte em que adita o novo nº 3 ao artigo 3º da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, deverá concluir-se que o Tribunal Arbitral é competente para conhecer, por via de excepção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente, “com meros efeitos inter partes.

Texto Integral

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça

I - RELATÓRIO

AA, INC., com sede em, ...,, Estados Unidos da América, veio, ao abrigo do disposto nos artigos 3º nº 8 da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro e 18º nº 9, 46º nº 3, alínea a), subalínea iii) e 59º nº 1, alínea f), estes da Lei nº 63/2011, de 14 de Dezembro (LAV), intentar acção especial de impugnação contra as sociedades BB, Lda, com sede na Av. ..., nº, ..., ..., Portugal, e CC, LTD, com sede em ... str (end), ... Industrial Zone ..., ..., Greece, pedindo a anulação do despacho nº 1 de 11 de Julho de 2018 proferido pelo Tribunal Arbitral por meio do qual este se declarou competente para conhecer e decidir sobre a validade da Patente Europeia nº 2682397.

Em síntese alegou que a acção arbitral na qual foi proferida a decisão interlocutória cuja anulação agora se pede foi iniciada pela requerente, contra a requerida, ao abrigo da Lei nº 62/2011.

O objecto do litígio consiste na defesa dos direitos de propriedade industrial da requerente que lhe assistem e emergem da “EP 397”, relativamente a medicamentos genéricos, incluindo os medicamentos genéricos objecto dos pedidos de Autorização de Introdução no Mercado apresentando ao INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. nos dias 30 de Setembro de 2015, 1 de Fevereiro de 2016 e 19 de Outubro de 2016, publicados na respectiva página oficial, em cumprimento do disposto no artigo 15º-A da Lei nº 62/2011 e contendo, respectivamente, as substâncias activas: Tenofovir e Disoproxil; Emtricitabina, Teno-fovir e Disoproxil; Efavirenz, Emtricitabina, Tenofovir e Disoproxil Succinato.

As rés contestaram defendendo-se por excepção, arguindo, entre outras, a invalidade da EP 397, pugnando pela improcedência do pedido de anulação, mantendo-se na íntegra a decisão interlocutória impugnada, em que o Tribuna Arbitral se declarou competente para conhecer e decidir sobre a validade da EP 397.

A autora apresentou resposta, tendo-se pronunciando-se pela incompetência dos Tribunais Arbitrais para apreciarem da validade de direitos de propriedade industrial, competência esta que recai exclusivamente sobre o

Tribunal da Propriedade Industrial.

Por acórdão de 02.05.2019, a Relação julgou procedente a impugnação e anulou a decisão interlocutória do Tribunal Arbitral proferida em 11 de Julho de 2018, na parte em que decidiu “apreciar a excepção de invalidade do direito invocado, circunscrevendo a decisão que vier a ser tomada à relação processual subjacente”.

Não se conformando com tal acórdão, dele recorreram as rés, tendo formulado as seguintes *CONCLUSÕES*:

1ª - O presente recurso vem interposto do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 2 de Maio de 2019, o qual, julgando procedente a impugnação deduzida pela AA ao abrigo do artigo 18º nº 9 da LAV, anulou o Despacho nº 1 do Tribunal Arbitral, proferido em 11 de Julho de 2018, na parte que aquele Tribunal decidiu apreciar a excepção de invalidade do direito invocado, circunscrevendo a decisão que vier a ser tomada à relação processual subjacente, excepção essa invocada pelas recorrentes BB e CC na acção arbitral iniciada contra si pela AA ao abrigo da Lei nº 62/2011.

2ª - O acórdão recorrido afastou a aplicação do artigo 3º nº 3 da Lei nº 62/2011 aos autos, na redacção dada pelo DL nº 110/2018 que estatui expressamente que no processo arbitral pode ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com efeitos inter partes, por considerar que o mesmo não tem aplicação no presente caso, mas apenas em arbitragens [voluntárias] iniciadas ao abrigo daquela Lei com a redacção dada pelo DL nº 110/2018.

3ª - O argumento plasmado no acórdão recorrido parte da premissa errada que a nova redacção do artigo 3º da Lei nº 62/2011 operou uma alteração ao regime da competência material dos tribunais arbitrais para conhecer e decidir a invalidade da patente quando esta seja invocada a título de excepção.

4ª - Pelo contrário, o artigo 4º do DL nº 110/2018 que aditou o actual nº 3 do artigo 3º da Lei nº 62/2011 qualifica-se como uma norma interpretativa que tão-só veio clarificar esse regime e que por se isso se integra na lei interpretada, nos termos do artigo 13º nº 1 do Código Civil, conforme afirmado no acórdão do STJ de 14.03.2019 proferido no processos nº 582/18.0YRLSB.S1.

5ª - Acresce ainda que, sendo reconhecida a competência para apreciar a invalidade das patentes aos tribunais arbitrais voluntários constituídos ao abrigo da Lei nº 62/2011, por maioria de razão deverá ser reconhecida tal competência aos tribunais arbitrais necessários constituídos ao abrigo da mesma lei, tal como foi também reconhecido no referido acórdão do STJ de 14.03.2019.

6ª - A decisão interlocutória do Tribunal Arbitral foi preferida em estrita conformidade com o alcance da competência que lhe é atribuída pela Lei nº 62/2011, pelo que a decisão de anulação do despacho nº 1 do Tribunal Arbitral, de 11 de Julho de 2018, é ilegal, devendo por isso o acórdão recorrido ser revogado.

7ª - Face à controvérsia existente na doutrina e na jurisprudência quanto à possibilidade de a invalidade da patente ser suscitada a título de excepção e decidida pelo tribunal arbitral com efeitos circunscritos ao processo, o acórdão recorrido aderiu à corrente que nega essa possibilidade, ancorado na jurisprudência do acórdão do STJ de 14.12.2016, proferido no processo nº 1248/14.6YRLSB.S1.

8ª - As recorrentes entendem que a posição correcta sobre a questão em causa nestes autos é a posição tomada pelo Tribunal Constitucional no acórdão nº 251/2017 de 24.05.2017, o qual julgou inconstitucional a norma interpretativamente extraível do artigo 2º da Lei nº 62/2011 e artigos 35º nº 1 e 101º nº 2, do CPI, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei nº 62/2011, a parte não se pode defender, por excepção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes, e que foi confirmada pela Decisão Sumária nº 160/2018 de 08.03.2018 daquele Tribunal.

9ª - Verifica-se, assim, que o Tribunal Constitucional por duas vezes concluiu pela inconstitucionalidade da interpretação extraível da conjugação dos artigos 2º da Lei nº 62/2011 e dos artigos 35º nº 1 e 101º nº 2 do CPI, conducente ao sentido de que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei nº 62/2011 a parte não se pode defender, por excepção, mediante a invocação da invalidade da patente com meros efeitos inter partes, por violação do princípio da proibição da indefesa, o que permite apontar, brevemente, para a prolação de uma decisão com força obrigatória geral sobre esta questão.

10^a - Ou seja, o Tribunal Constitucional, ponderando todos os interesses legítimos em causa nos litígios arbitrais necessários que opõem titulares de patentes e empresas de medicamentos genéricos - o direito de acesso aos tribunais e a proibição de indefesa, por um lado, e a protecção da propriedade industrial, por outro -, chegou à conclusão oposta à do acórdão do STJ de 14.12.2016 no qual o acórdão recorrido se apoia, ou seja, rejeitou que a possibilidade de as entidades requerentes de AIMs e demandadas nas acções arbitrais intentarem a acção de invalidade da patente no TPI, conjugada com a possibilidade meramente teórica de requerer e obter a suspensão do processo arbitral enquanto a acção de invalidade não for decidida, seja uma alternativa adequada e não excessivamente onerosa do direito de defesa das demandadas.

11^a - As recorrentes entendem que a posição mais consentânea com a Constituição, com a lei, e com a génese e objectivos da Lei n.º 62/2011 foi a tomada no Despacho n.º 1 do Tribunal Arbitral, no sentido de que os tribunais arbitrais dispõem efectivamente de competência para apreciar, a título incidental e com efeitos inter partes, a questão da nulidade de patente, no seguimento dos fundamentos invocados pelo Tribunal Constitucional nas duas decisões supra citadas.

12^a - Deste modo, ao ter anulado o Despacho n.º 1 do Tribunal Arbitral, na parte em que decidiu apreciar a excepção de invalidade da EP 397 com efeitos circunscritos à decisão que vier a ser tomada à relação processual subjacente, o acórdão recorrido restringiu de forma desproporcionada, ilegal e inconstitucional o direito de defesa das recorrentes, violando assim princípio da proibição da indefesa, previsto no artigo 20.º da CRP, em conjugação com o seu artigo 18.º, bem como o direito à livre iniciativa económica das recorrentes, consagrado no artigo 61.º n.º 1 da CRP.

13^a - Do n.º 1 do artigo 35.º do CPI resulta apenas que o tribunal judicial pode declarar a nulidade de direitos de propriedade industrial ou anulá-los com eficácia erga omnes, levando ao cancelamento do registo junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”). Todavia, desse preceito não resulta, de forma alguma, que outros tribunais não possam conhecer, a título incidental ou de excepção, da invalidade desses direitos.

14^a - A redacção da norma do artigo 35.º n.º 1 do CPI remonta a 1995 (então artigo 34.º n.º 1 do CPI), data em que não estava aprovada a Lei n.º 62/2011, nem estavam constituídos ou sequer previstos os tribunais arbitrais necessários para dirimir litígios resultantes da invocação de direitos de propriedade industrial.

15ª - Apesar de os tribunais arbitrais necessários constituídos ao abrigo da Lei nº 62/2011 não serem tribunais estaduais strictu sensu, (i) são tribunais constituídos por Lei e não por vontade das partes, (ii) têm jurisdição de carácter imperativo, e (iii) as suas decisões são objecto de recurso ordinário para os tribunais judiciais, pelo que se poder afirmar que os tribunais arbitrais necessários constituídos ao abrigo da Lei nº 62/2011 se assemelham mais a tribunais judiciais de primeira instância do que verdadeiramente a tribunais arbitrais voluntários.

16ª - Assim, considerando a nova redacção do artigo 3º nº 3 da Lei nº 62/2011 e a clarificação da competência dos tribunais arbitrais (voluntários) constituídos ao abrigo daquela Lei para apreciar e conhecer a invalidade da patente com efeitos inter partes, impõe-se concluir que, por maioria de razão, os tribunais arbitrais necessários constituídos antes da entrada em vigor das alterações à Lei nº 62/2011 também têm a mesma competência.

17. Na acção arbitral, a BB e a CC não pediram ao Tribunal Arbitral que declarasse a nulidade da EP 397, mas tão-só que conhecesse a falta de preenchimento, por essa patente, de determinadas condições exigidas pela Convenção sobre a Patente Europeia com a finalidade única de a absolver dos pedidos formulados naquela acção arbitral. Ou seja, na dimensão da sua eficácia, o que é necessariamente matéria arbitrável.

18ª - O facto de estar estatuído no artigo 35º do CPI que cabe aos tribunais judiciais a competência para decidir acções em que se pede a declaração de nulidade ou a anulação de direitos industriais com eficácia erga omnes não significa que outros tribunais não possam conhecer da excepção de invalidade desses direitos com mera eficácia inter partes. Trata-se, como é evidente, de realidades distintas: por apenas aqueles tribunais poderem o mais, nada se diz que outros não possam o menos. Tanto assim é que o artigo 48º do CPI prescreve que pode ser constituído tribunal arbitral para o julgamento de todas as questões susceptíveis de recurso judicial.

19ª - Nos termos do artigo 39º do CPI o recurso judicial referido no artigo 48º do CPI trata-se de um recurso de plena jurisdição que incide, inter alia, sobre as decisões do INPI que concedam ou recusem direitos de propriedade industrial, nomeadamente patentes. Quer isso dizer que um tribunal arbitral constituído ao abrigo do artigo 48º do CPI tem competência para sindicar de forma ampla os actos - administrativos - do instituto público que concede patentes. Incluindo, como está bom de ver, a competência de sindicar a verificação do preenchimento de todos os pressupostos que levaram à

concessão do referido direito. E de emitir uma decisão à qual o INPI está forçosamente vinculado.

20ª - Ao pedir ao Tribunal Arbitral que conheça a falta de preenchimento de um requisito de concessão da patente, não estão as recorrentes a pedir ao Tribunal Arbitral que se substitua ao TPI, mas apenas que aprecie matéria que ilide, in casu, a presunção - iuris tantum - que recai sobre o direito da recorrida e que, feita essa prova, reconheça que tal direito, por ser ineficaz, não confere quaisquer direitos à recorrida e é inoponível às recorrentes em face da defesa invocada.

21ª - O facto de os tribunais arbitrais constituídos ao abrigo da Lei nº 62/2011 poderem apreciar

incidentalmente a invalidade de uma patente não prejudica de modo algum a competência exclusiva dos tribunais judiciais para proferir decisão de declaração de nulidade ou anulação desses direitos com efeitos erga omnes.

22ª - Acresce ao sobredito que o mero facto de o direito de patente estar sujeito a registo não justifica que a sua nulidade apenas possa ser declarada a título principal. Na verdade, existem várias outras situações em que se pode questionar a validade de direitos registados ainda que com efeitos meramente inter partes, pelo que não há razão alguma para que o mesmo não seja possível a propósito do direito de patente. Com efeito, em nenhuma situação o conhecimento e procedência de uma excepção peremptória respeitante ao concreto exercício de um direito fundamental implica a declaração da sua invalidade.

23ª - A solução de a requerente de uma AIM que seja demandada numa acção arbitral poder/dever intentar a acção de invalidade da patente no TPI e requerer a suspensão da acção arbitral até que a acção judicial de invalidade seja julgada, tal como proposta no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14.12.2016 à qual o acórdão recorrido adere expressamente, contraria frontalmente os objectivos que estiveram na génese na Lei nº 62/2011 e, conseqüentemente, não se pode harmonizar com a intenção do legislador, ao contrário do que se defende no acórdão recorrido

24ª - As empresas de medicamentos genéricos, que até há pouco tempo eram obrigadas a litigar nos tribunais arbitrais necessários por imposição da lei, estão impedidas de recorrer ao tribunal judicial que seria o tribunal normalmente competente para resolver o litígio. Nessa medida, a estas empresas não pode ser negado um direito (aqui invocável por via de excepção

decorrente do acesso normal à justiça e ao Direito.

25ª - A negação desta faculdade jurídica processual, reconhecida em geral, se fosse resultante da interpretação da Lei nº 62/2011, implicaria sempre uma restrição do direito fundamental de acesso à justiça e ao Direito que teria de ser conforme com o princípio da proporcionalidade. No entanto, como foi já decidido pelo Tribunal Constitucional, a prossecução dos objetivos inscritos na Lei nº 62/2011 não justifica a restrição do direito de o demandado invocar a invalidade da patente da demandante como mera matéria de defesa.

26ª - Os acórdãos que negam competência aos tribunais arbitrais necessários para conhecer da invalidade de patentes a título incidental propugnam um resultado perfeitamente contrário ao que foi visado pelo legislador com a Lei nº 62/2011, uma vez que a opção legislativa de subtrair a composição destes litígios aos tribunais estaduais, substituindo-a por um mecanismo de arbitragem necessária, inculca a ideia segundo a qual essa via jurisdicional substituiu, neste particular, a jurisdição dos tribunais judiciais, como aliás resulta confirmado pela clarificação operada pela nova redacção do artigo 3º nº 3 da Lei nº 62/2011.

27ª - Em nenhuma situação o conhecimento e procedência de uma excepção peremptória respeitante ao exercício de um direito subjectivo fundamental implica declarar a invalidade (total ou parcial) de direitos fundamentais, nem foi isso tão pouco o que se pediu ao Tribunal Arbitral.

28ª - Ao apreciar essa excepção, os tribunais arbitrais apenas apreciam uma circunstância impeditiva do direito da parte demandante tornando esse direito, se a excepção for julgada procedente, não oponível à parte demandada. Tal não configura, como é evidente, a negação da natureza erga omnes do direito, nem a sua invalidação subjectivamente parcial ou relativização.

Terminam, pedindo que seja o presente recurso julgado procedente e, em consequência, seja revogado o acórdão recorrido e mantido na íntegra o Despacho nº 1 do Tribunal Arbitral.

A autora respondeu, pugnando pela manutenção do acórdão recorrido.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A) Fundamentação de facto

A Relação considerou assente a seguinte matéria de facto:

1º - O Tribunal Arbitral foi instalado no dia 23 de Outubro de 2017, data em que foi aprovada a correspondente Acta de Instalação, e é composto pelos Exmos Senhores Professor Doutor DD, Professor Doutor EE e Professor Doutor FF (este último, enquanto Presidente) - conforme doc. 2 junto com o requerimento inicial.

2º - Sobre a sua competência para a apreciação da questão da invalidade da patente EP397, o Tribunal Arbitral, em 11 de Julho de 2018, proferiu a seguinte decisão interlocutória:

“No processo arbitral movido pela AA INC., contra BB,A/S,BB, LDA e CC, LTD referente às substâncias activas designadas por “Tenofovir, Disoproxil”, “Emtricitabina; Tenofovir, Disoproxil” e “Efavirenz, Emtricitabina, Tenofovir, Disoproxil Fumarato”, relativas aos medicamentos de referência denominados “Viread”, “Truvada” e “Atripla”, na audiência preliminar, foram proferidos os seguintes despachos:

- 1) Por acordo das partes é a BB, A/S absolvida da instância;
- 2) O Tribunal Arbitral considera-se competente para apreciar a invocada invalidade da patente 2682397 por falta de actividade inventiva;
- 3) Com o acordo das partes é prorrogado o prazo da arbitragem pelo prazo de seis meses a contar da data em que terminaria o inicial prazo de um ano, concretamente até 23 de Junho de 2019.

B) Fundamentação de direito

A questão jurídica que nos compete apreciar, à luz das conclusões da minuta recursória, consiste em saber se o Tribunal Arbitral, constituído ao abrigo da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, tem competência material para conhecer, por via de excepção, da invalidade da patente.

Já proferimos acórdão neste Supremo Tribunal em 17.10.2019^[1] sobre matéria em tudo igual à dos presentes autos. Seguiremos de perto a orientação que ali ficou consignada, pois vale em absoluto para os presentes autos.

O Tribunal Arbitral foi instalado no dia 23 de Outubro de 2017.

Sobre a sua competência para a apreciação da questão da invalidade da patente EP397, o Tribunal Arbitral, em 11 de Julho de 2018, proferiu a seguinte decisão interlocutória (fls 148-151):

“ (...) O Tribunal Arbitral considera-se competente para apreciar a invocada invalidade da patente 2682397 por falta de actividade inventiva”.

Depois de uma justificação pormenorizada quanto a esta decisão interlocutória, aquele tribunal concluiu nos seguintes termos:

“Para a composição de litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, em que a declaração de invalidade dos direitos é apresentada na contestação, é competente para apreciar da patenteabilidade da invenção, sem que a declaração de nulidade ou confirmação da respectiva validade da patente tenha efeitos erga omnes. Deste modo, o Tribunal Arbitral verificará se existem causas de nulidade da patente em apreço, apreciando a excepção de invalidade invocada com eficácia meramente inter partes.

Tendo em conta que os objectivos de celeridade e utilidade, perspectivados pela Lei nº 62/2011 para os procedimentos de arbitragem necessária, não subsistem à demora normal do julgamento da causa prejudicial (a acção judicial de declaração de nulidade da patente), o Tribunal Arbitral decide apreciar a excepção de invalidade do direito invocado, circunscrevendo a

decisão que vier a ser tomada à relação processual subjacente”.

Importa agora apreciar a questão de mérito que constitui o objecto da revista: será admissível, no âmbito do procedimento decorrente perante o tribunal arbitral necessário, previsto no artigo 2º da Lei 62/11, de 12 de Dezembro, na redacção anterior ao DL nº 110/2018, de 10 de Dezembro, suscitar-se, a título de mera excepção peremptória, a questão da nulidade da patente do medicamento, cabendo a esse tribunal arbitral competência para se pronunciar incidentalmente sobre a matéria da excepção, ficando os efeitos da decisão proferida restringidos apenas ao processo (eficácia inter partes)?

O acórdão recorrido, revogando a decisão do tribunal arbitral necessário, entendeu que não assiste competência a esse tribunal para conhecer da questão da invalidade da patente deduzida pelas demandadas por via de defesa por excepção peremptória.

A Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, instituiu a arbitragem necessária para os litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência e medicamentos genéricos (artigo 2º)^[2].

O artigo 35º nº 1 do CPI preceitua que “ A declaração de nulidade ou a anulação só podem resultar de decisão judicial”.

Parece haver unanimidade no sentido de que, perante o disposto no artigo 35º nº1 do CPI, ao exigir que a invalidade da patente registada resulte de decisão judicial, a respectiva nulidade ou anulação só podem ser decretadas, com eficácia erga omnes, pelo TPI, ao qual se mostra atribuída, desde a sua criação, uma reserva de competência material exclusiva sobre este tema - não sendo, conseqüentemente, admissível que o interessado/requerido deduza pedido reconvençional sobre a invocada matéria da nulidade da patente, em termos de alargar o objecto do processo a esta questão, deixando-a definida com força de caso julgado material^[3].

Pelo contrário, a doutrina e a jurisprudência mostram-se divididas quanto à possibilidade de, nesse processo, pendente perante o tribunal arbitral necessário, ser invocada, a título de estrito meio de defesa, como mera exceção peremptória, a referida nulidade da patente, cabendo então ao tribunal arbitral apreciá-la, mediante decisão cuja eficácia permaneceria confinada exclusivamente ao processo em causa, não produzindo a decisão proferida, mesmo nos casos em que julgasse demonstrada a invocada nulidade da patente, os típicos efeitos de caso julgado material.

O acórdão do STJ de 14.12.2016^[4], está assim sumariado:

“I. O tribunal arbitral necessário previsto na Lei 62/2011 é incompetente para apreciar, ainda que por via da dedução de mera exceção peremptória, cujos efeitos ficariam circunscritos ao processo, a questão da nulidade da patente do medicamento em causa, por tal matéria estar reservada à competência exclusiva do TPI.

II. A inviabilidade de o R. suscitar incidentalmente, naquele processo, a exceção peremptória de nulidade do direito patenteado configura-se como proporcional e adequada, radicando, em última análise, na natureza da relação controvertida, no carácter constitutivo do acto de reconhecimento dos direitos de propriedade industrial e nas razões de interesse público e de congruência do sistema que levaram a reservar o conhecimento de tais vícios apenas ao TPI - não implicando, conseqüentemente, neste caso, o desvio à regra constante do nº 1 do art. 91º do CPC qualquer violação do direito de defesa, da regra do contraditório ou do princípio do processo equitativo.

III. A necessidade de desencadear, pelo interessado que despoletou o pedido de AIM do medicamento genérico e pretenda questionar a validade da patente, há muito registada, que obsta à pretendida introdução no mercado, da pertinente acção de nulidade da patente, conjugada com a possibilidade de requerer e obter a suspensão da instância arbitral até que tal acção seja julgada, constituem meios procedimentais - alternativos à dedução perante o tribunal arbitral da exceção de nulidade da dita patente - que não envolvem onerosidade excessiva para o interessado e permitem satisfazer, em termos adequados, o seu direito a questionar a validade da patente que obsta à comercialização por ele pretendida - o que naturalmente afasta a violação do

preceituado no art. 20º da Lei Fundamental”.

O Tribunal Constitucional, no seu acórdão nº 251/2017 de 24.05.2017^[5], pronunciou-se no sentido de “julgar inconstitucional a norma interpretativamente extraível do artigo 2º da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro e artigos 35º nº 1 e 101º nº 2 do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei nº 62/2011, a parte não se pode defender, por excepção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes”.

O Tribunal Constitucional entendeu que a interpretação sustentada pelo acórdão do STJ de 14.12.2016 era inconstitucional por prejudicar “*de modo desproporcionado o direito à defesa do requerente de AIM*”, violando deste modo o artigo 20º da Constituição da República Portuguesa, em conjugação com o artigo 18º nº 2, também da Lei Fundamental.

Mais recentemente, o acórdão do STJ de 22.03.2018^[6], veio novamente pronunciar-se sobre o assunto, criticando a decisão do Tribunal Constitucional e mantendo a orientação do acórdão do STJ de 14.12.2016, no sentido da incompetência dos tribunais arbitrais para conhecer da excepção de invalidade.

Aquele acórdão do STJ de 22.03.2018, mostra-se assim sumariado:

(...).

III - Tem-se suscitado a questão da competência do tribunal arbitral para apreciar da validade/nulidade da patente devidamente registada em relação à qual se invocou a existência de direitos da propriedade industrial incompatíveis com a AIM do medicamento genérico.

IV - Duas correntes de sentido oposto se desenharam quer na jurisprudência, quer na doutrina, uma restritiva e outra mais abrangente, ampliativa, tendo a questão sido apreciada, pela primeira vez, pelo STJ, no Acórdão de 14-12-2016, o qual entendeu ser de seguir a primeira tese uma vez que

consentir na dedução incidental da exceção peremptória de nulidade da patente implicaria uma indiscutível disfuncionalidade.

V - Sem prejuízo da valia de cada uma das teses em confronto, entende-se, na linha do Acórdão referido em IV, que a tese que melhor se adequa aos fins e aos interesses em confronto, segundo os elementos de interpretação da lei que devem prevalecer (art. 9.º do CC), será a que sustenta a inadmissibilidade do conhecimento pelo tribunal arbitral necessário da validade da patente em termos meramente incidentais, por via de exceção, ainda que com efeitos inter partes.

VI - Com efeito, mantêm-se válidas as razões pelas quais o Supremo Tribunal sustentou que, havendo unanimidade no sentido do art. 35.º, n.º 1, do CPI atribuir uma reserva de competência material exclusiva ao Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI) relativamente à declaração de nulidade ou de anulação da patente, com eficácia erga omnes, a melhor solução será a de negar a competência do tribunal arbitral necessário para formular esse juízo de validade ou de invalidade, ainda que invocada como mera exceção peremptória e com efeitos limitados ao processo.

VII - Sem embargo da valia da argumentação constante do Acórdão do Tribunal Constitucional proferido em 24-05-2017 - que concluiu pela inconstitucionalidade da interpretação normativa que impede o conhecimento, por via incidental, da validade ou invalidade da patente pelo tribunal arbitral, até agora a única decisão proferida sobre tal matéria -, entendemos que a solução preconizada, como decorre da fundamentação expressa no Acórdão do STJ referido em IV, que acolhemos, não restringe de forma desproporcionada o direito de defesa do titular de AIM, porquanto, a possibilidade de interposição de uma acção de declaração de nulidade ou anulação se apresenta como um meio alternativo eficaz para suprir a necessidade de defesa do requerente de AIM.

A verdadeira questão a decidir é a seguinte: pode ou não o demandado defender-se por exceção, invocando a invalidade da patente perante um tribunal arbitral constituído ao abrigo da Lei nº 62/2011?

Retomando a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, ainda mais recentemente foi proferido o acórdão de 14.03.2019^[7], que se encontra

sumariado nos seguintes termos:

“O artigo 4º do Decreto-Lei nº 110/2018, de 10 de Dezembro, na parte em que adita o novo nº 3 ao artigo 3º da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, tem natureza interpretativa”.

Neste último acórdão, que seguiremos de perto, foi decidido que “os critérios enunciados devem hoje reapreciar-se ou reponderar-se, atendendo à alteração à Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, pelo artigo 4º do Decreto-Lei nº 110/2018, de 10 de Dezembro^[8].

O novo nº 3 do artigo 3º da Lei n.º 62/2011 tem a seguinte redacção:

“No processo arbitral pode ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos inter partes”.

Ora o artigo 4º do DL nº 110/2018, na parte em que adita o novo nº 3 ao artigo 3º da Lei nº 62/2011, deve qualificar-se como lei ou como norma interpretativa^[9].

O Supremo Tribunal de Justiça tem consistentemente declarado que o critério determinante da qualificação de uma lei como interpretativa depende do preenchimento cumulativo de dois requisitos: o primeiro consiste em “a lei [nova] regular um ponto de direito acerca do qual se levantam dúvidas e controvérsias na doutrina e jurisprudência” e o segundo, em “a lei [nova] consagrar uma solução que a jurisprudência pudesse tirar do texto da lei anterior, sem intervenção do legislador”^[10]. Convocando a formulação do Professor Baptista Machado, dir-se-á que o primeiro requisito está em que a solução do direito anterior, da lei antiga, “seja controvertida ou, pelo menos, incerta”^[11] e que o segundo requisito está em que a solução da lei nova se situe dentro dos quadros da controvérsia ou da incerteza, de forma a que “o julgador ou o intérprete a ela poderiam chegar sem ultrapassar os limites normalmente impostos à interpretação e aplicação da lei”^[12].

Ora a solução para a solução da lei antiga para o problema da competência do Tribunal Arbitral para conhecer da invalidade (do facto constitutivo) da patente era controvertida.

Como se diz, designadamente, no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 22 de Março de 2018, no processo nº 1053/16.5YRLSB.S1.S1, desenharam-se duas correntes na doutrina e na jurisprudência: a corrente ampliativa, no sentido da competência, e a corrente restritiva, no sentido da incompetência do Tribunal Arbitral para conhecer da invalidade (do facto constitutivo) da patente.

A solução da lei nova — competência do Tribunal Arbitral para conhecer a invalidade (do facto constitutivo) da patente, como meros efeitos inter partes — situa-se dentro dos quadros da controvérsia ou da incerteza. Corresponde à corrente ampliativa; consagra uma solução a que o intérprete poderia chegar, sem ultrapassar os limites impostos à interpretação — sem ultrapassar, designadamente, os limites impostos a uma interpretação conforme à Constituição.

O raciocínio poderá ser reforçado pela circunstância de a competência do tribunal arbitral para conhecer a questão da invalidade ser mais justificada em face da lei antiga que em face da lei nova - ser mais justificada em face da lei antiga, em que a arbitragem era necessária, que em face da lei nova, em que a arbitragem deixa de ser necessária e passa a ser (só) voluntária.

Face à natureza interpretativa do artigo 4º do DL nº 110/2018, de 10 de Dezembro, na parte em que adita o novo nº 3 ao artigo 3º da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, deverá concluir-se que o Tribunal Arbitral é competente para conhecer, por via de excepção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente, “com meros efeitos inter partes”.

SÍNTESE CONCLUSIVA [\[13\]](#)

Face à natureza interpretativa do artigo 4º do DL nº 110/2018, de 10 de Dezembro, na parte em que adita o novo nº 3 ao artigo 3º da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, deverá concluir-se que o Tribunal Arbitral é competente para conhecer, por via de excepção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente, “com meros efeitos inter partes.

III - DECISÃO

Atento o exposto, concede-se provimento à revista, revogando-se o acórdão recorrido, mantendo-se na íntegra o despacho do Tribunal Arbitral de 11.07.2018.

Custas pela recorrida.

Lisboa, 17.12.2019

Ilídio Sacarrão Martins (Relator)

Nuno Manuel Pinto Oliveira

Maria dos Prazeres Pizarro Beleza

[1] Proc^o n^o 2552/18.0YRLSB.S2, in www.dgsi.pt/jstj

[2] O DL 110/2018, de 10 de Dezembro, que aprovou o novo Código da Propriedade Intelectual viria, entretanto, a revogar o regime de arbitragem necessária, criando uma nova forma resolução deste tipo de litígios e alterando substancialmente os artigos 2^o e 3^o da Lei 62/2011. Da exposição de motivos consta, nessa parte, o seguinte: "Finalmente, reconhecendo que o circunstancialismo que levou à aprovação da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, que criou um regime de composição dos litígios emergentes dos direitos de propriedade industrial quando estavam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, foi ultrapassado e se mostram reunidas as condições para visitar esta matéria, opta-se por revogar o regime de arbitragem necessária então criado, deixando às partes a opção entre o recurso a arbitragem voluntária ou ao tribunal judicial competente". O actual artigo 3^o passa a prever, no n.º 3, a possibilidade de ser invocada e reconhecida, no processo arbitral voluntário, a invalidade da patente com meros efeitos inter partes.

[3] Cfr António Campinos e Luís Couto Gonçalves, "Código da Propriedade Industrial Anotado", 2015, 2^a Edição Revista e Actualizada, pág 141 e 142.

- [4] Proc^o n^o 1248/14.6YRLSB.S1, in www.dgsi.pt/jstj
- [5] Proc^o n^o 297/16.
- [6] Proc^o n^o 1053/16.5YRLSB.S1.S1, in www.dgsi.pt/jstj.
- [7] Proc^o n^o 582/18.0YRLSB.S1 (Nuno Manuel Pinto Oliveira), desta Secção, in www.dgsi.pt/jstj.
- [8] Entrada em vigor 30 dias após a sua publicação, ou seja, em Janeiro de 2019 — cf. art^o 16.^o, n.^o 1, do Decreto-Lei n.^o 110/2018, de 10 de Dezembro.
- [9] Como que a confirmá-lo está a circunstância de o parecer da Associação Portuguesa de Direito Intelectual referido na nota anterior se pronunciar no sentido de que o projecto de lei fosse alterado “[e]m conformidade com a jurisprudência do Tribunal Constitucional firmada no acórdão n.^o 251/2017, de 24 de Maio de 2017”.
- [10] Cf. acórdão do STJ de 9.9.2008, Processo n.^o 08P1856, in www.dgsi.pt/jstj.
- [11] Cfr. João Baptista Machado, Introdução ao direito e ao discurso legitimador, Livraria Almedina, Coimbra, 1982, pág. 247.
- [12] O critério é adoptado, p. ex., nos acórdãos do STJ de 2.11.2010, no processo n.^o 7366/03.9TBSTB.E1.S1, de 24.02.2011, no processo n.^o 7116/06.8TBMAI.P1.SI, de 15.11.2011, no processo n.^o 1633/05.4TBALQ.L1.S1, de 24.01. 2012, no processo n.^o 466/06.5TBCBT.G1.S1, de 8.3.2012, no processo n.^o 26/09.9PTEVR.E1.S1, ou de 8.2. 2018, no processo n.^o 1092/16.6T8LMG.C1.S1, todos alcançáveis em www.dgsi.pt/jstj.
- [13] De acordo com o citado Acórdão do STJ de 14.03.2019 e de 17.10.2019.