

Tribunal da Relação de Lisboa
Processo nº 153/15.3YHLSB.L1-6

Relator: TERESA PARDAL

Sessão: 10 Março 2016

Número: RL

Votação: UNANIMIDADE

Meio Processual: APELAÇÃO

Decisão: IMPROCEDENTE

PROVIDÊNCIA CAUTELAR

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PATENTE EUROPEIA

Sumário

-Não se verificando o requisito de titularidade de um direito de propriedade industrial exigido para a providência cautelar do artigo 338º-I do CPI, não pode o pedido da requerente ser enquadrado alternativamente na providência cautelar não especificada prevista no artigo 362º do CPC.

-Não podem ser atendidos, em sede de recurso, factos constitutivos do direito invocado pela requerente apelante posteriores ao encerramento da discussão em 1ª instância.

-A protecção provisória concedida a uma patente europeia ao abrigo dos artigos 78º e 5º do CPI não integra um direito de propriedade industrial tutelado pela providência cautelar do artigo 338º-I do CPI.

-Também não integra um direito de propriedade industrial tutelado pela mesma providência em território nacional a patente europeia ainda pendente de tradução, pois, só depois de se concluir este processo, a patente produz efeitos em Portugal.

(Sumário elaborado pela Relatora)

Texto Parcial

Acordam os Juízes, no Tribunal da Relação de Lisboa.

RELATÓRIO:

M... intentou contra CP...Unipessoal, Lda providência cautelar ao abrigo dos artigos 338º-I e seguintes do CPI, alegando que tem sede no Principado do Mónaco e actividade ligada à comercialização de produtos de agricultura e horticultura, bem como à criação, compra, venda, exploração e cedência de direitos sobre patentes de invenção e modelos de utilidade e que a requerida tem sede em Portugal e dedica-se à exploração e comercialização agrícola, hortícola e florícola, sendo o seu capital detido exclusivamente pela sociedade francesa CF....

Alegou que em 17/08/2007 a empresa H... obteve do INPI de França uma patente requerida em 2/03/2004, que veio a ter o nºFR2867017 de publicação e teve o nº0402108 de depósito, que protege a invenção de um processo ou método de cultura da planta *Zoysia Tenuifolia* e, na sequência da concessão dessa patente, em 28/11/2008 apresentou um pedido de patente europeia ao Instituto Europeu de Patentes (IEP) com vista a proteger a mesma invenção com maior amplitude territorial, nomeadamente em Portugal e, no dia 27/07/2012 celebrou com a ora requerente um contrato de cessão de patentes e de direitos sobre pedidos de patentes pendentes, por via do qual a requerente ficou titular da patente francesa atrás referida e dos direitos relativos à patente europeia pendente de concessão, relativamente à qual, em 9/03/2015 o INPI português concedeu à requerente a respectiva protecção provisória, publicada na mesma data no BPI.

Mais alegou que em 22/11/2007 a empresa H... havia celebrado com a sócia única da ora requerida um contrato mediante o qual lhe cedeu a exploração dos direitos da referida patente, mas por incumprimento contratual desta última, este contrato foi rescindido em 5/10/2011, pelo que actualmente a requerente é a única titular de direitos sobre qualquer patente ou pedido de patente pendente que protejam o processo ou método de cultura para a obtenção da planta *Zoysia Tenuifolia*, mas a requerida, constituída pela referida sociedade CF..., desde 2013 tem vindo a explorar regularmente em Portugal uma unidade de cultivo e produção da mencionada planta, utilizando os métodos protegidos pelas patentes tituladas da ora requerente, comercializando-a e exportando-a em mercados onde a requerente opera, fazendo-lhe concorrência e causando-lhe prejuízos, encontrando-se preenchidos os requisitos do artigo 338º-I do CPI.

Concluiu pedindo que seja decretada a proibição de a requerida produzir ou comercializar por qualquer meio a planta *Zoysia Tenuifolia* obtida pelos

métodos de cultivo patenteados pela requerente, designadamente suspendendo-se a produção que tem vindo a desenvolver no local da sua sede social e a condenação da requerida a pagar a sanção pecuniária compulsória não inferior a 1 000,00 euros, por cada dia de atraso no cumprimento da providência que vier a ser decretada.

A requerida deduziu oposição alegando que a requerente não é titular de qualquer direito de patente em vigor em Portugal e que o pedido de patente europeia e a protecção provisória que lhe foi concedida não lhe conferem o direito ao recurso à tutela cautelar previsto no artigo 338º-I do CPI, nos termos dos artigos 78º nº1 e 5º nº1 do CPI, mas sim apenas para efeitos de cálculo de eventual indemnização, depois da efectiva concessão.

Mais alegou que a patente europeia requerida, a vir a ser concedida, será inválida, pois carece de novidade e de actividade inventiva, já que, à data de da prioridade reivindicada, a planta em causa já era cultivada desde os anos 40, sendo conhecidos os seus métodos de produção, entre os quais o reivindicado pela patente requerida e não fazendo a requerente referência a tal método, havendo, por isso, insuficiência da matéria de facto na petição inicial, mas sendo certo que o método de cultivo utilizado pela contestante não viola o método de cultivo a cujo exclusivo a requerente se arroga.

Concluiu pedindo o indeferimento da providência cautelar.

Houve lugar a audiência final, onde foi dada oportunidade à requerente para se pronunciar sobre as excepções deduzidas na oposição e, encerrada a discussão em 9/09/2015 e finda a audiência, foi proferida sentença em 25/09/2015, que julgou improcedente a providência cautelar e absolveu a requerida dos pedidos formulados pela requerente.

Inconformada, a requerente interpôs recurso e alegou, formulando conclusões, com as seguintes questões:

-A decisão recorrida entendeu que não se encontrava verificado o requisito de existência de um direito de propriedade industrial exigido pelo artigo 338º-I do CPI, mas não enquadrrou alternativamente o pedido da requerente nos requisitos do procedimento cautelar comum, como impõe o artigo 338º-P do CPC, violando este artigo e ainda os artigos 362º nº1 e 2 do CPC e 13º e 20º nº5 da CRP.

-A protecção provisória da patente europeia, por si só, é suficiente para

configurar a aparência de um direito enquanto requisito da providência requerida, tendo em atenção os condicionalismos do caso concreto, como o estado adiantado do procedimento de concessão e o facto de a requerida não ter condições para pagar uma indemnização.

-Também a concessão da patente europeia sem estar traduzida é suficiente para configurar a aparência de direito como requisito da providência cautelar requerida.

-A entrega da tradução no INPI da patente europeia não é condição da sua validade nacional, pois os artigos 79º e 80º do CPI apenas impedem a produção de efeitos da patente em Portugal se a tradução não for apresentada até ao limite do respectivo prazo, mas até lá a patente produz efeitos em território nacional, como decorre dos artigos 2º nº2, 64º nº2 e 65º nº3 da CPE (Convenção sobre Patente Europeia), disposições estas que foram violadas pela decisão recorrida.

-As garantias que se pretendem visar com a norma que impõe a tradução dos textos da patente (dar a conhecer a terceiros a extensão das reivindicações) já se mostraram suficientemente efectivadas para efeitos de tutela cautelar a partir do momento em que foram apresentadas e publicadas as traduções das reivindicações para efeitos de protecção provisória do pedido de patente, nos termos do artigo 78º nº1 do CPI.

-A tradução dos fascículos em falta já foi entretanto realizada, conforme documento que junta.

-Face aos factos considerados provados e a respectiva viabilidade jurídica, deve ser decretada a providência cautelar requerida acompanhada da sanção pecuniária compulsória.

Com as alegações, juntou a apelante documento comprovativo de que foi concedida a publicação da tradução da patente em 8/10/2015.

Posteriormente às alegações, veio a apelante juntar mais um documento, que consiste no comprovativo do registo definitivo da patente europeia nº2240008 em Portugal, com publicação em 29/10/2015 e com fim previsto para 28/11/2028.

A recorrida contra-alegou, pugnando pela improcedência do recurso e pelo desentranhamento dos documentos juntos respectivamente, com as alegações e posteriormente.

O recurso foi admitido como apelação, com subida imediata, nos autos e com efeito suspensivo e os documentos vieram a ser admitidos, com salvaguarda

da decisão a proferir quanto aos factos que pretendem demonstrar.

As questões a decidir são:

- I) Enquadramento do pedido formulado pela requerente noutra providência cautelar.
- II) Factos supervenientes invocados pela apelante nas alegações e posteriormente às alegações.
- III) Relevância da concessão de protecção provisória como requisito da providência cautelar.
- IV) Relevância da pendência de tradução no âmbito da concessão da patente europeia como requisito da providência cautelar.

FACTOS.

Sãos os seguintes os factos considerados provados e não provados pela sentença recorrida:

Factos provados.

1-A requerente é uma sociedade comercial com sede no Principado do Mónaco e tem como actividade, entre o mais, a compra e venda por grosso e venda a particulares por meios de comunicação à distância, a importação e exportação de produtos de agricultura e horticultura, bem como a criação, compra, venda, exploração e cedência de direitos sobre patentes de invenção e modelos de utilidade.

2-Em 28-11-2008, a empresa H..., apresentou no Instituto Europeu de Patentes (IEP) o pedido de patente europeia que tomou o n°EP2240008, com o título “MÉTODO DE CULTURA E COLHEITA DE ZOYSIA TENUIFOLIA E PRODUTOS OBTIDOS” e resumo “método de cultura de zoysia tenuifolia em que se cultiva zoysia tenuifolia num substrato de cultura cuja espessura é pelo menos igual a 10 centímetros e ao qual se realiza um fornecimento repetido e intensivo de fósforo durante o período de crescimento de zoysia tenuifolia”.

3-No referido pedido consta como 1.^a reivindicação: “processo de cultura de Zoysia tenuifolia caracterizado na cultura Zoysia tenuifolia num substrato de cultura cuja espessura é pelo menos igual a dez centímetros, e na qual aplicamos fósforo pelo menos uma vez por mês durante o período de crescimento de Zoysia tenuifolia, à razão de pelo menos 150 ou 200 kg/ha/ano de P2O5”. A reivindicação 15 respeita ao “processo de obtenção de placas ou rolos de grama amovíveis no qual cultiva de Zoysia tenuifolia de acordo com

um processo segundo qualquer das reivindicações 1 a 14 e no qual se cortam os rizomas de *Zoysia tenuifolia* a uma profundidade na ordem de 1 a 10 centímetros, em particular a uma profundidade de pelo menos 2 ou 3 centímetros”.

4-Refere-se no estado da técnica daquele pedido de patente que:

“A presente invenção diz respeito a um processo - ou método - de cultura que permite a obtenção de rolos, placas ou tapetes de *Zoysia tenuifolia* suscetíveis de serem instalados em qualquer tipo de jardim ou de espaços de diversão, lazer ou desporto. (...) A *Zoysia tenuifolia* muito raramente produz grãos ou sementes que por sua vez têm pouco poder germinativo. O modo tradicional de multiplicação na cultura desta planta faz-se por via vegetativa. As hastes, estolhos, rizomas, brotos, ou meristemas são fraccionados e cultivados in vivo ou in vitro de forma a permitir a obtenção de novas plantas. As plantas assim obtidas podem ser comercializadas como plantas in vitro, em mini vasos, em vasos, em blocos, em baldes ou em contentores, com o aspeto de plantas, de tufos, torrões ou plantas vivazes. Esta técnica tradicional de estaca não permite no entanto a fácil obtenção destas placas de relva comercializáveis”.

5-O referido pedido de patente europeia reivindicou prioridade a 06-12-2007, com referência ao pedido de patente n° FR0708506 (França).

6- A patente EP2240008 foi concedida em 10-07-2015, tendo essa concessão sido publicada no Boletim Europeu de Patentes, em 12-08-2015 (Boletim n° 2015/33).

7-Em 09-03-2015, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) concedeu protecção provisória para a patente EP2240008, o que foi objecto de publicação no BPI de 09-03-2015.

8-No INPI a situação actual da referida patente EP2240008 é a de que aguarda tradução de fascículo, tendo a respectiva fase início em 12-08-2015 e fim previsto em 14-12-2018.

9-Em 17-08-2007, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial da República Francesa concedeu à empresa H..., a patente n° FR0402108, cujo pedido havia sido formulado por aquela sociedade, em 02-03-2004.

10-No dia 27 de Julho de 2012, em Nice, foi celebrado um contrato de cessão de patentes e de direitos sobre pedidos de patentes que se mostravam pendentes, em que figurou como cedente a H... e como cessionária a ora requerente M....

11-Por via de tal contrato, a H... cedeu à requerente todos os seus direitos sobre patentes concedidas ou pedidos de patentes pendentes,

designadamente, a patente n° FR0402108 (França), o pedido de patente n° FR0708506 (França) e o pedido de patente europeia n° EP2240008.

12-A requerida é uma sociedade comercial com sede na Herdade ..., freguesia de Vila ..., concelho de ..., e dedica-se ao arrendamento e exploração de terras agrícolas, por todos os meios legais, e à produção agrícola, hortícola e florícola.

13-Todo o capital social da requerida é detido exclusivamente pela sociedade comercial de responsabilidade limitada francesa com a firma CF..., com sede em 21 Zac Carriere Dorée 59310 Orchies, França.

14-Em 22-11-2007 a empresa H..., celebrou com a empresa CF... (sócia única da requerida), um contrato de Licença de Patente e Tecnologia Associada.

15-Através de tal contrato, a H... cedeu à CF..., a exploração dos direitos decorrentes da patente n° FR0402108 (França), relativa ao método de cultivo de Zoysia tenuifolia para realização de relva em folhas ou rolos e processo de regeneração, tudo nos termos do documento n° 7, anexo 1, junto pela requerente, que aqui se dá por integralmente reproduzido.

16-Com base no não cumprimento, pela CF..., da obrigação contratualmente assumida que consistia na exploração efectiva da patente em questão, em 05-10-2011, a empresa H..., promoveu uma notificação e intimação aquela, dando-lhe conta da decisão de rescisão do referido contrato celebrado em 22-11-2007.

17-A empresa CF..., recebeu tal notificação e intimação, tendo-lhe posteriormente sido comunicado, para fins de averbamento no INPI francês, que a rescisão do contrato tinha produzido efeitos.

18-Desde 2013, a requerida (de que é sócia única CF...) efectua a exploração regular de uma unidade de cultivo e produção da planta Zoysia tenuifolia.

19-Na Herdade ..., concelho de ..., a requerida instalou uma exploração agrícola onde produz exclusivamente a planta Zoysia tenuifolia e tem assim obtido relva em placas que fica imediatamente disponível e pronta a ser colocada.

20-A unidade de produção de relva Zoysia tenuifolia que é explorada pela requerida tem uma área de cerca de 100 000 m2.

21-A relva Zoysia tenuifolia produzida pela requerida, referida em 19 e 20, tem as mesmas características da relva Zoysia tenuifolia obtida pelo processo constante das reivindicações da patente EP2240008.

22-A relva Zoysia tenuifolia produzida pela requerida tem sido comercializada em Portugal, mas essencialmente tem sido objecto de exportação para mercados no estrangeiro, nos quais a requerente também opera.

23-A requerida não tem qualquer licença da requerente para produzir e comercializar a referida relva Zoysia tenuifolia.

24-A requerida anuncia a venda de relva Zoysia tenuifolia, no sítio na Internet da sua única sócia francesa ... onde refere expressamente a comercialização de uma relva com a denominação comercial “Greenfolia”, relva em placas do tipo Zoysia tenuifolia, afirmando expressamente ter produção em Portugal.

25-No referido sítio na Internet a CF..., descreve as excelentes propriedades da Zoysia Tenuifolia e anuncia-a como um produto da C... em Portugal, não fazendo qualquer alusão à requerente.

26-No ano de 2013, a requerida teve um volume de vendas e serviços prestados de 203.221,06 Euros.

27-No encerramento das contas do ano de 2013, o passivo da requerida ascendia a um total de 872.919,75 Euros, do qual 848.736,24 Euros são suprimentos da sócia.

28-Em 1992, um artigo da autoria de P.H. Dernoeden¹ and M.J. Carroll, do Departamento de Agronomia da Universidade de Maryland, relativo ao crescimento da Zyosia como relva já referia que “uma abordagem alternativa consiste em restabelecer relva de faixas de relva designadas fitas, segmentos de relva e rizomas que permanecem após a colheita”.

29-O artigo referido em 28 respeita à relva Meyer zoysia e a um estudo cujos objectivos “consistiram em determinar se a aplicação de herbicidas aceleraria o desenvolvimento da relva Meyer zoysia estabelecida a partir do novo crescimento de rizomas, fitas de relvado e detritos e em avaliar o potencial de fitotoxicidade de novos herbicidas à relva Meyer zoysia”.

30-No “Handbook of Integrated Pest Management for Turf and Ornamentals”, editado por Anne R. Leslie, em 1994, refere-se, na página 120, que “muitas das gramíneas da estação quente usadas nas relvas irão brotar sem serem replantadas. Essas com as rizomas podem ser colhidas de forma limpa como relva (e.g. bermuda e zoysia) brotando das rizomas deixadas por baixo da lâmina da colhedora”.

31-No artigo “Zoysiagrass”, de J. T. Brosnan and J. Deputy (Department of Tropical Plant and Soil Sciences), constante da publicação “Turf Management”, Mar.2008, refere-se, na página 1: “Z. tenuifolia tem uma cor verde médio, folhas finas em forma de lâminas pontiagudas. Esta espécie produz uma cobertura extremamente densa de crescimento vertical lento; Z. tenuifolia raramente precisa de ser cortada. Produz montes ou tufos pronunciados e muito densos e é extramente lenta a estabelecer-se (Foto 2). Esta espécie não é aconselhada para relvados normais. É usada geralmente como cobertura à volta da base de árvores em jardins “orientais” e entre as lajes de caminhos e pátios (Foto 3). Não há no mercado nenhum cultivo melhorado disponível, porque os esforços concentraram-se nas Z. japonica, Z. matrella e híbridos específicos”.

32-A Zoysia japonica, a Zoysia matrella e a Zoysia tenuifolia são espécies da planta Zoysia.

Factos não provados.

- i.-O pedido de patente EP 2240008 reivindicou a prioridade da patente n° FR0402108 (França) (artigo 10° do requerimento inicial).
- ii.-Em 1998, a publicação da Divisão de Agricultura e Recursos Naturais da Universidade da Califórnia intitulada “Turfgrass sod production”, referia na página 38, que “muitas das gramíneas da estação quente usadas na relvas irão brotar sem serem replantadas. Essas com as rizomas (um tipo de restolho subterrâneo) podem ser colhidas de forma limpa como relva sem deixar faixas estreitas (fitas) para voltarem a brotar. Essas gramíneas (e.g. bermuda e zoysia) irão brotar das rizomas deixadas por baixo da lâmina da colhedora (artigo 45° da oposição).
- iii.-À data da prioridade existiam soluções técnicas equivalentes de culturas de proliferação por propagação vegetal de outros tipos de Zoysias que permitiram ao perito na matéria, como meras experiências de rotina, substituir a espécie de Zoysia e chegar à solução reivindicada na EP2240008 (artigo 50° da oposição).
- iv.-O método de cultivo e colheita de Zoysia tenuifolia que a requerida usa não viola o método de cultivo e colheita protegido pela EP2240008 (artigo 71° da oposição).

ENQUADRAMENTO JURÍDICO.

I)Enquadramento do pedido da requerente noutra providência cautelar.

A apelante alega que, tendo o tribunal recorrido entendido que não se verifica o requisito da titularidade do direito de propriedade industrial exigido pelo artigo 338º-I do CPI, deveria ter enquadrado alternativamente o pedido formulado pela requerente apelante noutro tipo de providência, nomeadamente na providência cautelar não especificada prevista no artigo 362º do CPC e por força do artigo 338º-P do CPI.

O artigo 338º-I, ao abrigo do qual foi intentada a presente providência, prevê, no seu nº1, que *“sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial, pode o tribunal, a pedido do interessado, decretar as providências adequadas a: (a) inibir qualquer violação iminente; ou (b) proibir a*

continuação da violação” e, no seu nº4, que “pode o tribunal, oficiosamente ou a pedido do requerente, decretar uma sanção pecuniária compulsória com vista a assegurar a execução das providências previstas no nº1”.

O pedido formulado pela requerente integra esta previsão, na medida em que pede que seja decretada a proibição de a requerida cultivar e comercializar uma planta obtida por um método patenteado pela requerente e ainda que seja decretada uma sanção pecuniária compulsória para assegurar a execução das medidas pedidas.

Por seu lado, o artigo 338º-P do CPI estabelece a aplicabilidade subsidiária de outros procedimentos previstos na lei, nomeadamente no CPC, mas o artigo 362º nº3 deste último código estatui que não é aplicável a providência cautelar não especificada para acautelar o risco de lesão especialmente prevenido por alguma das providências tipificadas no capítulo seguinte.

Sendo assim, não pode considerar-se que a aplicação subsidiária dos procedimentos do CPC permita que a providência cautelar não especificada do artigo 362º possa acautelar o risco de lesão especialmente prevenido na providência tipificada no artigo 338º-I, quando tal não é permitido relativamente às próprias providências tipificadas no CPC, não se vislumbrando que o respeito pelas regras processuais instituídas no CPI e no CPC quanto a providências cautelares possa violar os princípios constitucionais previstos nos artigos 13º (princípio da igualdade) e 20º nº5 (acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva) da CRP invocados pela apelante.

Nem o facto, que ficou assente, de a requerida ter dificuldades económicas pode obstar a esta conclusão, já que o pedido formulado pretende acautelar a violação de um direito de propriedade industrial e não o pagamento de uma indemnização.

Improcede, pois, esta pretensão da requerente

II) Factos supervenientes invocados pela apelante nas alegações e posteriormente.

Como resulta do relatório do presente acórdão e dos factos considerados provados, a requerente, ora apelante, em 27/07/2012 adquiriu a uma empresa uma patente francesa que protege o processo de cultivo de uma planta, bem como os direitos relativos ao pedido pendente de concessão da patente

européia sobre a mesma invenção, relativamente à qual o INPI português já concedeu à requerente protecção provisória em 9/03/2015, tendo sido concedida a patente europeia em 10/07/2015, publicada no Boletim Europeu de Patentes em 12/08/2015 e encontrando-se, à data do encerramento da discussão e da sentença recorrida, em Setembro de 2015, no INPI português a aguardar a tradução de fascículo.

Provou-se ainda que desde 2013 a requerida efectua a exploração regular da planta em causa com as mesmas características da que é obtida pelo processo constante das reivindicações da referida patente europeia.

Já depois do encerramento da discussão e da prolação da sentença, nas alegações de recurso e em requerimento posterior, a apelante veio informar que já foi efectuado o registo definitivo da patente europeia no INPI em Outubro de 2015.

Dispõe o artigo 588º do CPC (antigo artigo 506º) que os factos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito que forem supervenientes podem ser deduzidos em articulado próprio pela parte a quem aproveitam nos momentos processuais aí previstos, sendo incluídos no tema de prova e o artigo 611º (antigo artigo 663º) prescreve que a sentença deve atender aos factos constitutivos, modificativos e extintivos posteriores à propositura da acção, de modo a que a decisão corresponda à situação existente no momento do encerramento da discussão.

Contudo (e tendo de ser incluídos no tema de prova), os factos supervenientes não poderão ser invocados após o encerramento dos debates sobre a matéria de facto, a menos que se trate de factos modificativos ou extintivos (que poderão, eventualmente, dar lugar a uma impossibilidade ou inutilidade superveniente da lide); quanto aos factos constitutivos nunca poderão ser atendidos depois do encerramento da discussão (cfr neste sentido Lebre de Freitas, CPC anotado, volume 2º, página 689, em anotação ao antigo artigo 663º).

Os factos invocados pela apelante no presente recurso, ou seja, o registo definitivo da patente europeia em Outubro de 2015, são factos constitutivos e, como tal, não poderão ser atendidos.

Deste modo, ter-se-á em conta apenas os factos dados como provados na sentença recorrida e não aos factos supervenientes invocados pela apelante.

*

III) Relevância da concessão de protecção provisória, como requisito da providência cautelar.

A sentença recorrida julgou improcedente a providência cautelar, por entender que não está preenchido o requisito de titularidade de direito de propriedade industrial no território português, por parte da requerente.

Para tal apresentou dois fundamentos, um dos quais consiste em considerar que a protecção provisória concedida pelo INPI à patente europeia da requerente não beneficia da protecção tutelar concedida pela providência cautelar.

Discorda a apelante, alegando que a protecção provisória releva como titularidade de direito de propriedade industrial, para efeitos de requisito da providência cautelar.

Provou-se que em 9/03/2015 o INPI concedeu à requerente protecção provisória, o que foi objecto de publicação no Boletim com a mesma data.

O artigo 78º do CPI estabelece, no seu nº1, que *“os pedidos de patente europeia, depois de publicados nos termos da Convenção sobre a Patente Europeia, gozam em Portugal de uma protecção provisória equivalente à conferida aos pedidos de patentes nacionais publicados, a partir da data em que, no INPI, for acessível ao público uma tradução das reivindicações, em português, acompanhada de uma cópia dos desenhos”*.

A protecção provisória conferida aos pedidos de patentes nacionais vem prevista no artigo 5º do CPI, que estabelece, no seu nº1: *“o pedido de patente (...) confere provisoriamente ao requerente, a partir da respectiva publicação no BPI, protecção idêntica à que seria atribuída pela concessão do direito, para ser considerada no cálculo de eventual indemnização”*, restringindo assim a protecção à consideração para efeitos de cálculo de eventual indemnização e não abrangendo a tutela do direito em si, como resulta do nº3 do mesmo artigo, que manda suspender a instância finda a fase dos articulados nas acções propostas com base na protecção provisória, até ser proferido despacho pelo INP sobre a concessão ou recusa da patente.

Não pode, portanto, a protecção provisória integrar o requisito de titularidade de direito de propriedade industrial, previsto no artigo 338º-I do CPI.

IV) Relevância de pendência de tradução no âmbito da concessão de patente europeia, como requisito da providência cautelar.

O segundo fundamento da sentença recorrida para considerar não verificado o requisito da titularidade de direito de propriedade industrial é o de a patente europeia não produzir efeitos em Portugal enquanto estiver à espera de tradução.

O processo de concessão de patente europeia vem previsto não só no CPI, mas também na Convenção da Patente Europeia (Convenção de Munique de 1973), à qual o Estado Português aderiu em 1/01/1992, correndo termos no IEP (Instituto Europeu de Patentes).

Assim, prevê o artigo 2º da CPE que a patente europeia tem os mesmos efeitos e é submetida ao mesmo regime das patentes nacionais dos Estados Contratantes, a não ser que a convenção disponha de forma diferente, podendo, nos termos do artigo 3º, ser pedida a patente europeia para um, para vários, ou para todos os Estados Contratantes.

O artigo 64º da CPE estabelece que a patente europeia confere ao seu titular, a contar da publicação da menção da sua concessão e em relação ao cada um dos Estados em que foi concedida os mesmos direitos que lhe conferiria uma patente nacional concedida nesses Estados e o artigo 65º prevê que qualquer Estado possa determinar que seja exigível tradução numa das línguas oficiais sem o que a patente seja considerada sem efeito desde o início dentro desse Estado.

É o caso do Estado Português onde, depois da concessão e publicação da patente europeia nos termos do artigo 98º da CPE, se segue uma fase nacional, em que o titular da patente europeia, para que esta produza efeitos em Portugal, tem de apresentar a respectiva tradução, nos termos dos artigos 79º e 80º do CPI (cfr António Campinos e Luís Couto Gonçalves em CPI anotado, páginas 38 e 39), sendo que só depois de concluído este processo e de se verificar o registo definitivo, a patente passa a produzir efeitos e fica com a duração de 20 anos a contar da data do respectivo pedido (artigo 99º do CPI).

Da conjugação destas disposições legais se retira que não assiste razão à apelante, pois os efeitos da patente europeia só se produzem com a publicação

definitiva ocorrida depois de concluído o processo de tradução, antes do que não existe o respectivo direito em território nacional.

Nem se poderá dizer, como alega a apelante, que as garantias visadas pela tradução já estão alcançadas com a tradução apresentada para efeitos de protecção provisória (artigo 78º do CPI), não conferindo esta, como atrás se expôs, direito à tutela da providência cautelar.

Improcedem, portanto, as alegações da apelante.

DECISÃO.

Pelo exposto, decide-se julgar improcedente a apelação e confirma-se a sentença recorrida.

Custas pela apelante.

Lisboa, 2016-03-10

Maria Teresa Pardal
Carlos Marinho
Regina Almeida