

JUNHO 2017

nº 7

# Propriedades intelectuais

## DOUTEINA

• A implementação do sistema de acesso à propriedade genética e conhecimento tradicional associado e repartição de benefícios: os desafios da experiência brasileira analisados do ponto de vista internacional

*Aline Ferreira de Carvalho da Silva*

• A cláusula geral do direito da concorrência desleal à luz da diligência profissional

*Hans-György Köpcke*

## CRÓNICAS DE JURISPRUDÊNCIA

• Direito da propriedade industrial  
*Mamad Othéi Mendes  
Evaristo Mendes  
António Andrade  
João Paulo Meloado*

• Direito de autor  
*Henrique Sousa António  
Jean-Michel Desquaire*

## CARTAS DA LUSOFONIA

• Carta de Macau  
*Conçalo Gabriel*

• Carta de Moçambique  
*Tílio Murrese*



## *Direito da propriedade industrial*

**MANUEL OEHEN MENDES**

ADVOGADO E DOCENTE DA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

**EVARISTO MENDES**

PROFESSOR DA ESCOLA DE LISBOA DA FACULDADE DE DIREITO DA UCP

**ANTÓNIO ANDRADE**

ADVOGADO

**JOÃO PAULO MIOLUDO**

ADVOGADO

### ■ Patentes de medicamentos – Arbitragem necessária e interesse em agir

• Acórdão do TRL de 27.04.2017<sup>1</sup>

I – Ao nível do Direito nacional constituído, as consequências mais visíveis da falta de interesse em agir situam-se no domínio das custas, sendo que o conceito em apreço não surge integrado, de forma verbalizada, entre os pressupostos processuais legalmente reconhecidos.

II – Porém, encontra-se no Direito constituído reconhecimento de relevo estritamente processual à falta de interesse em agir.

III – Face à inexistência da obrigação legal de instauração de ação arbitral sempre que é publicitado o pedido de Autorização de Introdução no Mercado para um medicamento genérico e porque a mera formulação de tal pedido não gera, por si só, qualquer violação ou ameaça de violação da patente relativa a composto farmacêutico utilizado na produção de medicamentos, não existe interesse em agir do titular dessa patente em ação em que peticione a abstenção de violação dos direitos emergentes da mesma e a interdição de alienação a terceiros das AIM, à minguia de outras circunstâncias que apontem para a verosimilhança da previsão da violação de um direito.

IV – A necessidade de proteção legal que subjaz ao interesse em agir não se pode confundir com o mero convencimento subjetivo da materialização dessa necessidade.

V – A falta de interesse em agir na situação descrita impõe a absolvição das Rés da instância, o que gera a responsabilização da Demandante pelo pagamento das custas do recurso e de todos os encargos pecuniários gerados pela ação arbitral<sup>2</sup>.

Acordam os Juízes, do Tribunal da Relação de Lisboa:  
(*omissis*)

#### Fundamentação de Direito

1. – Tendo o Tribunal Arbitral entendido expressamente que não ficou provado nos autos a violação ou ameaça

de violação de quaisquer direitos da Demandante, não podia ter deixado de julgar procedente a exceção da falta de interesse em agir ou, pelo menos, não podia ter deixado de absolver a Recorrente subordinada do pedido principal formulado pela Demandante não podendo também, consequentemente, ser condenada no pagamento de custos?

16. – O interesse em agir corresponde à tensão que existe entre o gesto e o seu destino, à pulsão instalada entre a necessidade e a sua satisfação ou, em síntese de radical histórico e etimológico, ao latino *quod interest*. Apodado, no domínio da doutrina incidente sobre o Direito adjetivo civil de «Interesse processual» (CALAMANDREI, Piero, *La Relatività del Concetto di Azione, Rivista di Diritto Processuale Civile*, Padova, 1939, Cedam, Volume XVI, Parte I, págs. 22 a 46, ANDRADE, Manuel de, *Noções Elementares de Processo Civil*, Coimbra, Coimbra Editora, 1979, pág. 79, VARELA, Antunes e OUTROS, *Manual de Processo Civil*, Coimbra, Coimbra Editora, 1985, pág. 179 – definindo-o, estes, de forma feliz, como *necessidade de usar do processo, de instaurar ou fazer prosseguir a ação* – e FERREIRA PINTO, Fernando, *Lições de Processo Civil*, Porto, ELCLA Editora, 1992, pág. 61), «interesse em agir» (CARNELUTTI, Francesco, *Saggio di una Teoria Integrale dell'Azione, Rivista di Diritto Processuale*, Padova, 1946 Cedam, vol. I, págs. 5 a 18 – renunciando mesmo a considerar o interesse em agir como condição da ação –, LIEBMAN, Enrico Tullio, *Corso di Diritto Processuale Civile*, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1952 – considerando serem apenas a legitimidade e o interesse em agir as veras condições para o exercício da ação – DE CASTRO MENDES, João, *Direito Processual Civil*, Lisboa, AAFDL, 1980, vol. II, pág. 187, ANSELMO DE CASTRO, Artur, *Direito Processual Civil Declaratório*, Coimbra,



1. Fonte: [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt). Relator: Carlos Marinho. Proc. n.º 1757-16.2YRL-SB-6. Converteu-se o texto para o acordo ortográfico, apesar das reservas que suscita.

2. Sumário elaborado pelo relator. Acrescentou-se a numeração romana.

Almedina, 1982, vol. II, pág. 251, e ATTARDI, Aldo, *L'interesse ad agere*, Padova, Cedam, 1955), ou «necessidade de proteção legal» (*Rechtsschutzbedürfnis*), cujo relevo foi defendido na doutrina alemã enquanto elemento pressupponente da intervenção do Tribunal (*wenn hingegen ein solches Rechtsschutzbedürfnis nicht vorliegt, darf das Gericht nicht in Anspruch genommen werden*), assente numa noção de interesse-adequação, de elemento de gestão processual orientado para economizar o tempo e a energia dos serviços de administração da Justiça (vd. SCHÖNKE, Adolf, *Lehrbuch des Zivilprozessrechts*, Karlsruhe: C.F. Müller 7.ª edição, 1951, pág. 167).

17. – Ao nível do Direito nacional constituído, as consequências mais visíveis da falta de interesse em agir situam-se ao nível das custas, sendo que o conceito em apreço não surge integrado, de forma verbalizada, entre os pressupostos processuais – cf. arts. 278.º, 535.º, n.º 2, al. c), e 610.º, n.ºs 2 e 3, todos do Código de Processo Civil. Porém, não se diga que as mesmas se circunscrevem a um mero nível «tributário», já que se encontra no n.º 2 do art. 557.º do mesmo encadeado normativo, mediante uma leitura *a contrario sensu*, um afloramento da concessão de relevo estritamente processual à falta de interesse em agir – se é possível pedir «a condenação em prestações futuras quando se pretenda obter o despejo de um prédio no momento em que findar o arrendamento e nos casos semelhantes em que a falta de título executivo na data do vencimento da prestação possa causar grave prejuízo ao credor», tem de se concluir que não é possível fazê-lo quando o risco de produção de grave prejuízo não se desenhe. Este afloramento do reconhecimento normativo do relevo do interesse em agir enquanto pressuposto não especificado tem claras consequências na análise doutrinal do sistema – vd. neste sentido, CASTRO MENDES, João, *ibidem*, pág. 191, ou ANTUNES VARELA, João de Matos, e OUTROS, *ibidem*, págs. 188 e 189 – levando estes autores a concluir que a sua falta conduz a consequência semelhante à da falta de outros pressupostos processuais cristalizados no Direito positivo, a saber, a absolvição da instância (ou, segundo FERREIRA PINTO, Fernando, *ibidem*, pág. 63, à absolvição do pedido).

18. – É decisiva, com vista à formulação de conclusão sobre a falta do aludido interesse e, a jusante, sobre as suas consequências, a análise do pedido e da causa de pedir (particularmente esta). Quanto àquele, temos que a Demandante visou obter a condenação das Rés «*a abster-se de, em território português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer quaisquer medicamentos genéricos que contenham como princípio ativo a Caspofungina, [...] enquanto o CCP 115 se encontrar em vigor*», a «*não transmitir a terceiros as AIM identificadas*» na petição inicial «*até à referida data de caducidade dos direitos ora exercidos*» e «*a pagar uma sanção pecuniária compulsória de valor não inferior a 5000,00 (cinco mil euros) por cada dia de atraso no cumprimento da condenação que vier a ser proferida*». Estes elementos relativos ao pedido, particularmente a reiteração no uso da própria palavra «condenação» dizem-nos pouco quanto ao interesse em agir mas fornecem-nos um dado importante para a análise ulterior, *id est*, dados para a caracterização tipológica da ação. Impõe-se concluir, face a tais elementos e ao disposto na al. b)

do n.º 3 do art. 10.º do Código de Processo Civil que a ação instaurada é de condenação, na dupla vertente de imposição de uma conduta omissiva e de um facto positivo traduzido num pagamento compulsório, em caso de incumprimento da injunção. Ora, aquele preceito exige que se atue, pedindo a condenação, «pressupondo ou prevendo a violação de um direito», o que nos conduz à necessidade de analisar a causa de pedir, ou seja, o facto jurídico genésico (conforme resulta do n.º 4 do art. 581.º do Código sempre sob referência).

19. – Extrai-se da petição inicial que a causa de pedir desenhada pela Autora é de natureza complexa integrando a titularidade de patente europeia sobre determinado fármaco, a extensão da tutela emergente desta através de Certificado Complementar de Proteção (CCP) e a formulação, pelas Demandadas, de pedidos de autorização de introdução no mercado (AIM), nos termos descritos no primeiro articulado.

20. – Não se extrai da petição inicial inequívoca referência a concretas razões determinantes da existência de um receio justificativo do pedido de condenação. A este nível, mostra-se ajustada ao Direito constituído, particularmente à teleologia do referida alínea do art. 10.º, a referência lançada em FERREIRA PINTO, Fernando, *ibidem*, pág. 63, no sentido de que se deve «com boas razões», prever que venha a ocorrer a violação de um Direito. Ora, não se invocam quaisquer «boas razões» que permitam entrever um efetivo risco de violação de um direito. A menos que a mera apresentação de pedido de AIM represente um risco automático e invariável. Será que assim é?

21. – A este respeito, importa referir que, a ser assim, o legislador sempre deveria deixar indícios ou, melhor, referências expressas nesse sentido. Só assim seria possível realizar uma interpretação conforme à regra vertida no n.º 2 do art. 9.º do Código Civil. Mais, sempre deveria assumir que o mero pedido de AIM sempre envolveria a necessidade de instauração de ação com vista à tutela dos direitos protegidos pela patente. Porém, não o fez. Neste âmbito, aliás, referiu-se, no acórdão impugnado, com grande acerto e felicidade que justifica transcrição, parecendo logo apontar na direção técnica que se reputa de mais adequada, que: «*Demonstrado nos parece estar que não é hoje juridicamente obrigatória a instauração da ação arbitral sempre que é publicitado o pedido de AIM para um medicamento genérico e que não se prova qualquer violação ou ameaça de violação da patente – o exercício de um direito não a pode constituir – há que ponderar sobre se apesar disso se admite a plausibilidade bastante para integrar, na situação, a verificação do interesse em agir.*»

22. – Porém, o Douro Acórdão Arbitral, em súbita inflexão, apelou a um interesse em agir subjetivo, bem distante das noções e finalidades da figura acima brevemente descrita, transformando a «necessidade de proteção legal» (*Rechtsschutzbedürfnis*) num mero convencimento dessa necessidade, o que sempre tornaria existente o interesse em agir (exceto em casos de flagrante má-fé), determinaria o desaparecimento prático da figura e frustração das suas finalidades e sempre geraria a necessidade de o julgador realizar uma complexa e eventualmente falível avaliação ou prognose de

focagem subjetiva sobre a ciência, convencimento e vontade do Demandante. Na tese que parece subjazer ao acórdão impugnado, haverá interesse em agir sempre que o autor esteja convencido de que ele existe ou, ao menos, quando o desconhecimento do Direito ou a novidade da norma tornem compreensível a vontade de instauração da ação. Tal representaria, crê-se, a contemporização com uma avaliação assente na cedência à realidade e abstração da técnica e finalidades do conceito que conteria, em si, verdadeiro fermento da implosão da figura. Tomemos, a título de elemento de teste da conceção vertida no acórdão, o exemplo dado pelo Prof. CASTRO MENDES, na obra indicada (pág. 192), com o seguinte teor: «Assim, suponhamos que A pede contra B a declaração da nulidade do contrato x, por simulação; e ganha, transitando em julgado a sentença. E suponhamos que, em seguida, pede contra o mesmo B a declaração de nulidade do mesmo contrato, por impossibilidade do objeto. A mudança de causa de pedir impede a dedução no segundo processo da exceção de caso julgado (cf. art. 498.º). No entanto, repugna-nos a solução segundo a qual seja possível pedir de novo a declaração de nulidade; vemos aqui um caso excepcional de falta de interesse em agir.» Neste caso, à luz da tese sufragada no acórdão, não haveria falta de interesse em agir e condições de absolvição da instância (sendo esta a consequência recomendável por se tratar de elemento primariamente atinente à subsistência da própria demanda e só em segunda linha ao pedido) sempre que fosse possível compreender, face a recente regulação normativa, que o Demandante «tivesse interposto a ação [...] entendendo a nova lei como a impondo obrigatoriamente». E como se demonstraria este entendimento? Recomendar-se-ia, como parece ocorrer, uma avaliação objetiva da subjetividade?

23. – Regressando a um contexto estritamente legal, é manifesto ser adequada ao caso dos autos a invocação feita, pela Recorrente subordinada, do n.º 8 do art. 19.º do DL n.º 176/2006, de 30 de agosto (*regime jurídico dos medicamentos de uso humano*). Segundo tal preceito, a «concessão de autorização prevista no artigo 14.º» (*autorização de introdução no mercado*) não é contrária «aos direitos relativos a patentes ou a certificados complementares de proteção de medicamentos». Quer isto dizer que a concessão de tal autorização nunca seria suficiente para preencher, por si só, o conceito de risco referido na alínea do art. 10.º do Código de Processo Civil acima invocada. Aliás, conforme bem notado no acórdão posto em crise, «se é verdade que a DEMANDADA pediu as AIM com mais de dois anos de antecedência sobre a caducidade da vigência dos direitos da DEMANDANTE, também é certo que nem sequer foram concedidas». Quer isto dizer que, no caso em apreço, nos encontramos, até, num nível inferior e meramente vestibular ao que, por si só, seria insuficiente para inculcar noção da previsibilidade da violação de um direito.

24. – A situação constatada impõe a absolvição das Rês da instância o que gera a responsabilização da Demandante pelo pagamento das custas deste recurso e de todos os encargos pecuniários gerados pela ação arbitral – cf. n.º 1 do art. 527.º do Código de Processo Civil. É, pois, positiva a resposta à questão em apreço.

(*omissis*)

### III. DECISÃO:

32. – Pelo exposto, julgamos a apelação subordinada procedente, nos termos sobreditos e, em consequência, revogamos o Douro Acórdão Arbitral impugnado e absolvemos as Rês da instância. Mais declaramos prejudicada a avaliação da Apelação da Demandante, face à procedência do recurso subordinado.

33. – Custas do recurso subordinado pela aí Recorrida, a qual, na qualidade de Recorrente, suportará também as custas do recurso principal por si instaurado, sendo que, face ao ora decidido quanto às impugnações judiciais, a mesma suportará, também, todos os encargos pecuniários gerados pela ativação e funcionamento do Tribunal Arbitral.

Lisboa, 27.04.2017

Carlos M. G. de Melo Marinho (Relator) – Anabela Moreira de Sá Cesariny Calafate (1.ª Adjunta) – António Manuel Fernandes dos Santos (2.ª Adjunto)<sup>3</sup>.

---

## Breve comentário

1. O interesse em agir, o mesmo é dizer, a necessidade de proteção jurisdicional, é um pressuposto processual sobejamente conhecido. Este pressuposto justifica-se por razões de economia de meios e significa que a dedução de uma pretensão em juízo não será admissível sempre que não se verifique a necessidade de intervenção dos tribunais para a satisfação da pretensão do Autor.

Assim, segundo a doutrina mais autorizada (cfr., p. ex., ROSENBERG/SCHWAB/GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, 17.<sup>a</sup> ed., Munique, 2010, pp. 491 s.), uma ação deverá ser julgada inadmissível, por falta de interesse em agir, quando nos encontremos em presença de uma das seguintes situações:

- a) A proteção jurídica pode ser alcançada, em termos razoáveis, sem recurso aos tribunais, ou quando estes forem usados absolutamente sem sentido;
- b) O Autor utilizar a ação exclusivamente para prosseguir fins que configurem um uso abusivo do processo;
- c) For possível realizar os fins tidos em vista através de outros meios de tutela jurídica mais baratos, rápidos, seguros e efetivos.

Numa palavra, só não haverá interesse em agir quando a pretensão juridicamente tutelável já tiver sido satisfeita ou quando for possível satisfazê-la por outros meios menos onerosos para o sistema judicial, mas igualmente aceitáveis do ponto de vista do titular da pretensão.

---

3. Síntese do Acórdão do TRLxa. retirada do *site* “www.evaristomendes.eu”, com expressa autorização do Autor, que aí publica um extenso e muito mais fundamentado comentário a esta polémica decisão.

Como é natural, o facto de uma ação parecer inoportuna e desprovida de qualquer fundamento válido para poder proceder, não exclui o interesse em agir do Autor.

2. No caso dos autos, não se verifica qualquer das situações acima descritas, que nos permita concluir pela ausência do referido pressuposto processual.

Ao invés, o *linkage* expressamente estabelecido pela Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, entre o direito de patente e a solicitação de AIM junto do INFARMED, para medicamentos genéricos relacionados com patentes ou CCP, confere ao «interessado que pretenda invocar o seu direito de propriedade industrial» (*sic*), não só o interesse em agir de acordo com o disposto no art. 3.º da referida Lei, como também o dever de diligência de o fazer, sem mais, no curtíssimo prazo de 30 dias que aí se prescreve!

MANUEL OEHEN MENDES

### ■ Patentes de medicamentos – Arbitragem necessária – Invalidade das patentes – Incompetência dos tribunais arbitrais – Processo equitativo

Existe um número considerável de decisões jurisprudenciais recentes dos tribunais superiores a respeito da arbitragem necessária instituída pela Lei n.º 62/2011. Um primeiro grupo respeita à competência ou não dos tribunais arbitrais necessários para apreciar, a título incidental, a *invalidade das patentes*. Trata-se dos Acórdãos do STJ de 14.12.2016 e do TRL de 16.11.2016, adiante parcialmente transcritos e comentados (A), e do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 251/2017, de 24.05.2017, que, por ter sido proferido quando o presente n.º 7 da Revista já estava praticamente concluído, é objeto de um comentário mais curto (B). São ainda objeto de curtos comentários os Acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa de 16.03.2017, relativo à natureza do *prazo para concluir a arbitragem* (*infra*), e de 27.04.2017, que se ocupa do problema do *interesse em agir* nas ações especiais do artigo 3.º daquela Lei n.º 62/2011 (*supra*).

Um segundo grupo de arestos respeita à questão de saber se e em que casos é admissível o *recurso* para o Supremo de decisões arbitrais proferidas ao abrigo da Lei n.º 62/2011, acerca da qual é importante, no entanto, distinguir aquelas ações especiais das restantes, mormente ações de infração. Integram-no os Acórdãos do STJ de 23.06.2016, de 2.02.2017 e, por último, de 25.05.2017. Salienta-se, ainda, o Acórdão do STJ de 7.12.2016, respeitante ao controvertido *prazo para propor a ação arbitral*. Embora não os tenhamos podido incluir no presente número, por razões de espaço e equilíbrio da edição, realça-se que a sua importância é grande<sup>1</sup>.

#### A

#### Incompetência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a invalidade das patentes:

• Acórdãos do STJ  
de 14.12.2016 e do TRL de 16.11.2016

---

### Nota introdutória

1. Escreveu-se, em nota ao *Acórdão do Supremo*, no n.º 6 (2016) da revista *Propriedades Intelectuais* (p. 39):

«Mediante o recente Acórdão de 14.12.2016, o Supremo Tribunal de Justiça tomou, finalmente, posição sobre a questão de saber se os tribunais arbitrais constituídos ao abrigo da Lei n.º 62/2011 possuem ou não competência para apreciar, ainda que a título incidental, se a patente invocada pelo proponente da ação é válida ou inválida; questão acerca da qual existe uma conhecida divergência de opiniões



1. Os respetivos textos podem encontrar-se em [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt) e, com anotações, em [evaristomendes.eu](http://evaristomendes.eu).

doutriniais e de decisões, tanto ao nível dos tribunais arbitrais, como do Tribunal da Relação de Lisboa, a instância de recurso na matéria. Confirmando a decisão que prevaleceu por maioria em acórdão arbitral relatado por Fernando Ferreira Pinto, o Supremo afirmou a competência exclusiva do Tribunal da Propriedade Intelectual nesta matéria.

Encontrando-se o presente n.º 6 da revista praticamente fechado, o Aresto não pôde ser nele incluído. Contamos proceder à sua publicação no próximo número.

Entretanto, para mais indicações sobre o tema, podem ver-se, *nesta Revista*, o artigo doutrinal de M. Oehen Mendes, “Da incompetência dos tribunais arbitrais portugueses para apreciarem a questão da invalidade das patentes...”, publicado nas páginas 5 e seguintes do respetivo n.º 4 (2015), bem como diversas observações do autor desta nota [*Pi*, n.º 3 (2015), págs. 104 e ss., n.º 4 (2015), págs. 34 e s., e n.º 5 (2016), pág. 55], ambos citados no Acórdão, e, ainda, o comentário de António Andrade ao Acórdão do TRL de 4.02.2016 [*Pi* n.º 5 (2016), págs. 58 e ss.]» (EVARISTO MENDES)

O Aresto – que se ocupa desenvolvida e proficiente-mente da controvérsia doutrinal e jurisprudencial existente (na doutrina, a favor da competência, citam-se Remédio Marques, Dário Moura Vicente e José Alberto Vieira; em sentido contrário, Manuel Oehen Mendes e Evaristo Mendes, cuja posição é acolhida) – foi, entretanto, objeto de comentário concordante de Luís Couto Gonçalves, sob o título «A questão da competência do tribunal arbitral necessário para apreciar a invalidade da patente com eficácia *inter partes*», no n.º 56 (2016) dos *Cadernos de Direito Privado* (pp. 23–49). Reproduz-se, adiante, na quase totalidade (I). Para facilitar a leitura, inseriram-se alguns títulos (entre parêntesis retos). Acrescentaram-se também ao sumário «oficial» os pontos IV e V.

2. O *Acórdão do TRL* insere-se na corrente maioritária existente no mesmo Tribunal (e também nos tribunais arbitrais), que afirma a incompetência dos tribunais arbitrais; na linha agora também afirmada pelo STJ<sup>2</sup>. À semelhança do que acontece com o do Supremo, mas com indicações distintas, o Aresto ocupa-se da controvérsia doutrinal reinante (citando, no sentido da incompetência, Bessa Monteiro e Pedro Sousa e Silva; contra, Dário Moura Vicente) e procede a uma análise da divergente jurisprudência da Relação. Transcreve-se, adiante, o respetivo sumário, com pequenos excertos da fundamentação que sustenta a posição adotada (II)<sup>3</sup>.

3. Os Acórdãos são seguidos de comentário, que procura realçar sobretudo o pensamento exarado no do Supremo, com o qual concordamos (III). Maiores desenvolvimentos acerca deste encontram-se no mencionado comentário de Couto Gonçalves.

TRIBUNAL ARBITRAL NECESSÁRIO. EXCEÇÃO DE NULIDADE DA PATENTE. COMPETÊNCIA INCIDENTAL. PROCESSO EQUITATIVO

Sumário:

I. O tribunal arbitral necessário previsto na Lei n.º 62/2011 é incompetente para apreciar, ainda que por via da dedução de mera exceção perentória, 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 perentória de nulidade do direito patenteado configura-se como proporcional e adequada, radican-do, em última análise, [i] na natureza da relação controvertida, [ii] no caráter constitutivo do ato de reconhecimento dos direitos de propriedade industrial e [iii] nas razões de interesse público e [iv] 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 n.º 1 do art. 91.º 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 ação de nulidade da patente, conjugada com a possibilidade de requerer e obter a suspensão da instância arbitral até que tal ação 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. 20.º da Lei Fundamental.



2. Para mais indicações, cfr., além dos nossos textos citados acima [*Pi*, n.º 3 (2015), págs. 104 e ss., n.º 4 (2015), págs. 34 e s., e n.º 5 (2016), pág. 55], LUÍS COUTO GONÇALVES, *CDP* 56 (2016), citado no texto, notas 8 e 9, pp. 42 s.

3. Os acórdãos encontram-se disponíveis, com títulos destinados a facilitar a leitura, em *evaristomendes.eu*.

4. Relator: Lopes do Rego. Proc. n.º 1248/14.6YRLSB.S1. Fonte: [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt).

[IV<sup>5</sup>. O demandado não está impossibilitado de questionar a validade da patente pela circunstância de lhe não ser possível deduzir incidentalmente, perante o tribunal arbitral, a exceção de nulidade. É no momento inicial, quando requer a AIM, que lhe cumpre definir adequadamente a sua *estratégia processual*: ou não tem interesse, sério e efetivo, em questionar a validade da patente e desencadeia então o pedido de AIM, sabendo que, na eventual e ulterior ação arbitral, não poderá suscitar e ver decidida, com eficácia apenas *inter partes*, a exceção de nulidade; ou, pelo contrário, interessando-lhe efetivamente controverter a validade da patente, terá o *onus de o fazer na ação própria e perante o tribunal materialmente competente* e com intervenção de todos os interessados nessa lide.]

[V. Quem pede uma AIM – sabendo que fica sujeito, por esse facto, a uma provável ação arbitral – se quiser valer esse meio de defesa, deverá propor a competente ação no TPI e, vindo a ser envolvido em subsequente arbitragem, requerer uma suspensão do processo até o TPI se pronunciar. O TA deferirá a pretensão se – excecionalmente, dados os termos em que o exclusivo é concedido e a circunstância de se tratar de patentes em fim de vida, via de regra já escrutinadas a nível mundial – houver fortes indícios capazes de vencer a presunção de validade de que a patente goza.]

#### Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

##### [Partes. Alegada nulidade da patente por falta de objeto e requisitos de patenteabilidade]

1. **AA** RT, sociedade sedeada em ..., Hungria, e **BB**, sociedade sedeada em Paris, intentaram e fizeram seguir contra CC, Lda, com sede em Lisboa, a presente ação, no Tribunal Arbitral competente, pedindo que a mesma seja julgada procedente e, conseqüentemente, a ré condenada a abster-se de, em território português, ou visando a comercialização em Portugal, importar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer o medicamento genérico contendo Levonorgestrel 1,5 mg – nomeadamente o identificado no pedido de AIM publicado pelo Infarmed em 10.05.2013 para o medicamento Levonorgestrel 1,5 mg – sob qualquer designação ou marca, durante a vigência da EP 1448207, bem como a não transmitir a AIM, peticionando ainda a fixação de sanção pecuniária compulsória.

A ré defendeu-se, por exceção e por impugnação, tendo a final pugnado pela total improcedência da ação, assentando a sua defesa basicamente na exceção de *nulidade da Patente Europeia* n.º 1448207, por carecer de requisitos de patenteabilidade (método de tratamento) e ausência de novidade e atividade inventiva.

As autoras responderam à matéria de exceção de nulidade da referida Patente Europeia n.º 1448207 sufragando o entendimento de que *a competência para apreciar e declarar a nulidade de uma patente compete ao Tribunal da Propriedade Industrial e não aos tribunais arbitrais* – aduzindo ainda argumentos para sustentar a validade da referida patente.

#### [Despacho saneador do Tribunal Arbitral<sup>6</sup>: incompetência]

Findos os articulados, o Tribunal Arbitral procedeu ao saneamento do processo, tomando posição sobre a competência para conhecer da alegada invalidade da Patente Europeia n.º 1448207, invocada pela ré, a *título de exceção*, tendo declarado a *incompetência do Tribunal para apreciar e conhecer da exceção de invalidade* da Patente Europeia n.º 1448207, deduzida pela demandada na sua contestação.

Tal decisão assentou na seguinte fundamentação:

*É verdade que, no âmbito desse procedimento, aos demandados (requerentes das AIM) é assegurado o direito de defesa. Mas seria estranho que, relativamente a patentes em fim de vida, os requerentes de AIM viessem invocar a respetiva invalidade para sustentar a procedência do pedido – tendo tido amplas oportunidades para o fazer em momento anterior – assim como seria estranho, muito estranho mesmo, que o pudessem fazer relativamente a patentes com prazos de vigência muito extensos, estando mais do que a tempo de impugnar a respetiva validade perante os tribunais judiciais competentes, em ação rodeada de especiais cautelas e em que podem intervir todos os interessados. Admiti-lo, seria abrir a porta para se contornar a limitação estabelecida pelo art. 35.º, n.º 1, do CPI, privando esta disposição de grande parte do seu significado, pelo menos no que se refere às patentes de medicamentos. Com efeito, em elevado número de casos, os interessados na comercialização de medicamentos genéricos não teriam qualquer interesse em lançar mão da ação de nulidade, prevista naquele preceito legal, já que lhe será mais proveitoso (até pela vantagem competitiva que lhes advirá de uma eventual decisão favorável) recorrer ao subterfúgio consistente em requerer a concessão imediata de AIM para, suscitando a reação do titular dos direitos exclusivos, atacar por via oblíqua a validade da patente e fazer apreciar a questão no âmbito de um processo que, na sua tramitação e extensão subjetiva, não se equipara à ação de nulidade regulada por lei.*

*De resto, a própria expressão literal do art. 2.º da Lei n.º 62/2011 parece contradizer essa asserção. Aí se refere que os «litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial [...] relacionados com medicamentos de referência [...] e medicamentos genéricos [...] ficam sujeitos a arbitragem necessária» (sublinhado nosso; cfr. também, o art. 3.º, n.º 1). Não se afigura, pois, ficar abrangida a discussão sobre a existência ou a validade da própria patente. Até porque se trata de um procedimento que se pretende célere e que, por isso, não se compadece com o aprofundamento dessa questão.*

5. Os pontos IV e V correspondem, no essencial, a trechos do Acórdão, mas não constam do sumário que o acompanha, tal como publicado no sítio da *dgsi*. O ponto IV e o primeiro período do ponto V são uma explicitação do ponto III. O segundo período do ponto V ainda pode integrar-se no *thema decidendum*, quando este seja interpretado num sentido lato, uma vez que faz parte do regime que, no seu todo, releva para averiguar se o artigo 20.º da CRP se encontra respeitado apesar da afirmada incompetência dos tribunais arbitrais para a apreciação incidental da validade das patentes (e CCP). Mas este ponto suscita dúvidas.

6. Presidente e relator: Fernando Ferreira Pinto.

Não parece, portanto, ter sido intenção do legislador deslocar para os tribunais arbitrais todos os aspetos do contencioso gerado em torno de pedidos de AIM que envolvam a violação de patentes que se encontrem em vigor.

(omissis)

Acrescenta-se uma última nota para salientar o facto de, como atrás se observou, a controvérsia que divide as partes incidir sobre uma Patente Europeia cujo período normal de vigência se estende até ao ano de 2022. A demandada, querendo fazê-lo, está muito a tempo de sujeitar a validade da PE n.º 1448027 ao escrutínio do tribunal competente para esse efeito: o Tribunal da Propriedade Intelectual. A decisão que ora se profere não coloca, portanto, minimamente em causa a efetividade da tutela jurisdicional dos direitos que a demandada se arroga. Aliás, a tese que sustenta a competência dos tribunais arbitrais para apreciar a questão da invalidade das patentes a título incidental é que poderá suscitar enormes reservas quanto à salvaguarda desse direito, na medida em que, a proceder tal entendimento, caso o titular de uma AIM não invoque a exceção de invalidade no âmbito da ação arbitral necessária, poderá ver precluir o direito de o fazer mediante pedido autónomo, em consequência do disposto no art. 489.º, n.º 1, do CPC (que impõe que todos os meios de defesa devem ser deduzidos na contestação).

[Voto de vencido<sup>7</sup>]

Este acórdão teve voto de vencido em cuja declaração se pode ler “... entendo que o Tribunal Arbitral deveria ter admitido a sua competência para julgar, a título incidental, a dita exceção...” – com base na seguinte linha argumentativa:

Essa competência é, acima de tudo, uma exigência dos princípios do contraditório e do processo justo que a Constituição da República Portuguesa garante no art. 20.º, n.º 4; pois de outro modo o demandado numa ação fundada na alegada violação de patente ficaria inibido de contraditar factos essenciais invocados pelo demandante como causa de pedir, restringindo-se assim de modo intolerável os seus direitos de defesa. Os fundamentos do Processo Civil português reclamam, pois, a meu ver, o reconhecimento aos Tribunais Arbitrais da competência para conhecerem e julgarem, a título incidental, a exceção de invalidade da patente deduzida pelos demandados nas arbitragens necessárias instituídas pela Lei n.º 62/2011.

É precisamente por isso que o art. 91.º, n.º 1, do Código de Processo Civil estabelece que o Tribunal competente para a ação o é também para conhecer das questões que o réu suscite como meio de defesa; regra esta que vale também, atentas as razões que a fundamentam, para a arbitragem. [...]

Este argumento é, desde logo, contrariado pelo facto, a que se aludiu acima, de em diversos Estados-membros da União Europeia se admitir hoje a competência dos tribunais arbitrais para conhecerem incidentalmente da validade de patentes. [...]

A isto se deve acrescentar que o risco de decisões contraditórias sobre a questão da validade da patente, a que se faz referência no dito despacho em apreço, é devidamente acautelado pela previsão, no art. 3.º, n.º 7, da Lei n.º 62/2011, de que das decisões arbitrais proferidas nas arbitragens instauradas ao abrigo deste diploma legal cabe recurso para o Tribunal da Relação competente, assim se assegurando a uniformização da jurisprudência sobre as matérias decididas pelos referidos tribunais. Pelo que este argumento contrário

à competência arbitral para julgar a oponibilidade de uma patente tem de ser tido como imprudente. [...]

Não são, porém, apenas esses os interesses em jogo nesta matéria. Porquanto não pode negar-se a existência, na esfera jurídica dos potenciais utilizadores de bens intelectuais e do público consumidor em geral, de um interesse igualmente atendível na supressão e ineficácia de títulos de propriedade industrial indevidamente atribuídos, os quais coartam ilegitimamente a liberdade de utilização e fruição desses bens. Eis porque, a meu ver, se justifica que o exclusivo legal possa também ser impugnado por aquele a quem o mesmo foi oposto na própria ação tendente à sua efetivação como sucede no caso vertente. Sendo que esse interesse se mostra aqui particularmente ponderoso, dado, por um lado, que a demandada é uma fabricante de medicamentos genéricos que se vê forçada a defender-se perante uma instância arbitral que não foi por si escolhida; e, por outro, que em última análise é o erário público que suportará os custos acrescidos da indisponibilidade desses genéricos no mercado enquanto prevalecer a patente em causa.

É hoje incontestado que todo o regime dos direitos intelectuais assenta num equilíbrio de interesses. Se entre estes avultam, de um lado, os dos titulares desses direito em disporem de modo exclusivo dos bens que os mesmos têm por objeto, colhendo os benefícios materiais da sua exploração, não são menos relevantes, do outro, os interesses dos potenciais utilizadores desses mesmos bens em poderem usá-los e fruí-los livremente. É justamente a necessidade de preservar esse equilíbrio de interesses que reclama que, embora a lei mande presumir a validade das patentes, pelas razões de certeza e segurança jurídicas apontadas no duto despacho em apreço, esta presunção possa ser ilidida num processo que vise o seu enforcement.

A não ser assim, todos os que pretendessem utilizar bens intelectuais que pudessem, ainda que por remota hipótese, ser objeto de exclusivos alheios teriam – arcando com os custos a isso inerentes – de demandar preventivamente os que porventura se arrogassem tais exclusivos, a fim de obterem a declaração judicial da respetiva invalidade ou inexistência. O que é inconcebível num Estado de Direito assente, em matéria de utilização daqueles bens, num princípio de liberdade. [...]

A ratio da Lei n.º 62/2011 consiste em transferir, em primeira instância, dos Tribunais do Estado para tribunais extrajudiciais o contencioso – todo ele e não apenas uma parte – gerado à volta das Autorizações de Introdução no Mercado de medicamentos genéricos e agilizar a sua resolução. Se as questões relacionadas com a validade das patentes invocadas nas arbitragens necessárias instauradas ao abrigo dessa Lei não puderem ser conhecidas pelos tribunais arbitrais constituídos ao abrigo dela, continuará uma parte substancial daquele contencioso afeto aos tribunais do Estado, com as consequências que o legislador quis evitar: a incerteza sobre a ocorrência de violação, ou não, de direitos de propriedade industrial por parte dos medicamentos genéricos que pretendem aceder ao mercado e a multiplicação dos litígios judiciais relacionados com a existência de direito de propriedade industrial a favor de outrem.

7. D. Moura Vicente.

**[Acórdão do TRL.  
Afirmada a competência do TA]**

2. Inconformada com tal decisão, apelou à sociedade CC, tendo a Relação *revogado o saneador-sentença recorrido, devendo o Tribunal Arbitral prosseguir com os ulteriores trâmites processuais e consequente apreciação da exceção invocada pela ré.*

(omissis)

Como vimos, a *ré/apelante defende a revogação da decisão e consequente apreciação pelo Tribunal Arbitral da invocada exceção de nulidade da patente europeia, ao passo que as autoras/apeladas defendem a subsistência da decisão recorrida que propugna pela competência do Tribunal da Propriedade Intelectual.*

Salvo melhor entendimento, *afigura-se-nos que a decisão recorrida não poderá subsistir.*

O art. 35.º (Processos de declaração de nulidade e de anulação) do CP Industrial reserva em exclusivo aos tribunais judiciais a competência para apreciação da validade dos direitos de propriedade industrial, ao estabelecer que a declaração de nulidade ou a anulação só podem resultar de decisão judicial.

Por imposição do n.º 2 do mesmo preceito legal, na ação instaurada com tal objetivo, pelo MP ou por qualquer outro interessado, assegurar-se-á, por via da respetiva citação, que possam participar na discussão da pretendida invalidação, não apenas o titular do direito registado, mas todos aqueles que, à data do averbamento da ação no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tivessem requerido junto dessa mesma entidade o averbamento de direitos derivados — como o são, por exemplo, o usufrutuário ou o titular de licença de utilização da patente ou o titular de arresto ou penhora sobre a patente.

O efeito útil da decisão que, declarando a nulidade ou decretando a anulação da patente, a destrua definitivamente, com eficácia erga omnes, só será alcançado se na ação declarativa constitutiva instaurada para o efeito tiverem intervindo todos os referidos interessados, enquanto titulares da relação material controvertida, relativamente aos quais só assim aquela decisão formará caso julgado.

Dito isto, a competência para apreciação da ação onde se vise, a título principal, e com eficácia erga omnes, a declaração de nulidade ou a anulação de direitos de patente cabe em exclusivo ao tribunal judicial, concretamente e nos termos do art. 111.º, n.º 1, alínea c), da Lei n.º 62/2013 (Lei da Organização do Sistema Judiciário) ao Tribunal da Propriedade Intelectual, segundo o qual compete ao Tribunal da Propriedade Intelectual conhecer das questões relativas a ações de nulidade e de anulação previstas no Código da Propriedade Industrial.

Donde os tribunais arbitrais carecem, pois, de competência material para o efeito.

Porém, no caso sub judice, o que está em causa é saber se essa falta de competência abrange também o conhecimento da invalidade da Patente Europeia n.º 1448207, não a título principal — por via de ação ou de reconvenção — mas enquanto exceção oposta pela ré às titulares da patente, no âmbito da presente ação arbitral intentada nos termos e para os efeitos dos artigos 2.º e 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12.12.

Neste diploma legal, o legislador reflete a tendência contemporânea no sentido de uma crescente abertura à arbitragem e aos demais meios de composição extrajudicial de litígios em matéria de propriedade intelectual, pretendendo estabelecer um mecanismo que, num curto espaço de tempo, se profira uma decisão de mérito

quanto à existência, ou não, de violação dos direitos de propriedade industrial.

Com esse objetivo, a Lei n.º 62/2011 cria um regime específico para a composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, excluindo-os da apreciação dos tribunais estaduais e optando por sujeitá-los a arbitragem necessária, institucionalizada ou não institucionalizada — arts. 1.º e 2.º do citado diploma legal.

De harmonia com o art. 3.º, n.º 1, publicitada que seja pelo Infarmed — nos termos do art. 15º-A (A publicação do requerimento) do Dec.-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, segundo o qual o Infarmed, IP, publicita, na sua página eletrónica, todos os pedidos de autorização, ou registo, de introdução no mercado de medicamentos genéricos, independentemente do procedimento a que os mesmos obedecem (n.º 1) — a existência de pedido de autorização, ou registo, de introdução no mercado de medicamento genérico, o interessado que pretenda invocar violação do seu direito de propriedade industrial tem de fazê-lo, no prazo de trinta dias, junto de tribunal arbitral.

Por seu lado, o demandado pode contestar em igual prazo, sob pena de, abstendo-se de o fazer, não poder iniciar a exploração industrial ou comercial do medicamento genérico objeto do pedido de autorização, ou registo, de introdução no mercado que formulara, conforme o n.º 2 do mesmo art. 3.º nos termos do qual a não dedução de contestação, no prazo de 30 dias após notificação para o efeito pelo tribunal arbitral, implica que o requerente de autorização, ou registo, de introdução no mercado do medicamento genérico não poderá iniciar a sua exploração industrial ou comercial na vigência dos direitos de propriedade industrial invocados nos termos do n.º 1.

Sendo o articulado de defesa, na contestação o réu deve deduzir toda a sua defesa numa ou em ambas as modalidades que esta pode assumir: por impugnação e por exceção, podendo esta última ter natureza dilatória ou perentória — arts. 571.º e 573.º, n.º 1 do CPC.

In casu, quer a Ata de Instalação do Tribunal Arbitral, datada de 18.12.2013 (conforme ponto i3.º desse documento), quer a Lei n.º 62/2011 (art. 3.º, n.º 2) não reduzem aquele princípio do contraditório de que decorre, em primeira linha, a regra fundamental da proibição da indefesa, designadamente no tocante à dupla modalidade que a defesa pode revestir, determinando que o réu, nestas ações, possa opor ao autor, na sua contestação, matéria de exceção, designadamente invocar a invalidade da patente cuja violação lhe vem imputada.

Só assim é respeitado o princípio essencial e básico do contraditório, enquanto reconhecimento do direito à defesa, direito que tem, aliás, assento no art. 20.º da Lei Fundamental e que, de outro modo, seria violado, ao arrepio da garantia da via judiciária — ínsita naquela norma constitucional, e a todos conferida para tutela e defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos —, envolvendo não apenas a atribuição aos interessados legítimos do direito de ação judicial, destinado a efetivar todas as situações juridicamente relevantes que o direito substantivo lhes outorgue, mas também a garantia de que o processo, uma vez iniciado, se deve subordinar a tais princípios e garantias fundamentais.

Se, em sede de causa de pedir, as autoras imputam à ré a violação dos seus direitos de patente por esta haver requerido junto do Infarmed a concessão de AIM de um certo medicamento genérico (medicamento genérico com a substância ativa Levonorgestrel, comprimido na dosagem de 1,5 mg, tendo por medicamento de

referência o Norlevo – artigos 54.º e 55.º da petição inicial), o seu direito de defesa poderá ser pura e simplesmente abolido se se entender que não pode opor às autoras exceção de natureza perentória, designadamente invocando a invalidade daquela patente, não para a ver declarada a título principal – o que a ser possível seria obtido por via de reconvenção que deduzisse – mas tão-só para demonstrar a não verificação da invocada violação, dada a inexistência do direito que dela seria alvo.

A arguida invalidade da patente consubstancia a invocação de factualidade impeditiva do direito invocado pelas autoras, como causa de pedir, não se percebendo como, sem a sua consideração, possa emitir-se decisão de mérito que julgue verificada a violação dos direitos de patente invocada como substrato do pedido formulado, sabendo-se que a constatação da existência daquela exceção determinaria a improcedência do pedido – arts. 571.º, n.º 2 e 576.º, n.ºs 1 e 3, do CPC.

Acresce que, nos termos do art. 91.º, n.º 1, do citado diploma, o tribunal competente para a ação é igualmente competente para conhecer dos incidentes que nela se levantem e das questões que o réu suscite como meio de defesa, princípio que seria também ele postergado se se entendesse que o tribunal arbitral imposto pela Lei n.º 62/2011 não pudesse conhecer da invalidade da patente, enquanto exceção perentória invocada pelo demandado neste processo, a determinar, verificando-se, a improcedência do pedido.

3. Inconformadas, interpuseram as AA/requerentes recurso de revista, que encerraram com as seguintes conclusões:

(omissis)

**[Decisão interlocutória acerca da admissibilidade de recurso para o Supremo: Acórdão do STJ de 23.06.2016<sup>8</sup>]**

4. Foi proferido acórdão acerca da questão prévia da recorribilidade, interpretando a norma constante do n.º 3 do art. 7.º da Lei n.º 62/11 como não excluindo a possibilidade de recorrer para o STJ do acórdão proferido pela Relação sobre a decisão arbitral, ao menos nos casos em que ocorram situações em que – nos termos previstos no n.º 2 do art. 629.º do CPC – o recurso é sempre admissível, o que torna possível a revista interposta.

**[Questão a decidir no presente Acórdão: são os TA necessários competentes para a apreciação incidental da invalidade da patente? Controvérsia doutrinal e jurisprudencial]**

5. Transitado em julgado tal acórdão interlocutório, importa apreciar a questão de mérito que integra o objeto da revista: será admissível, no âmbito do procedimento decorrente perante o tribunal arbitral necessário, previsto no art. 2.º da Lei n.º 62/11, suscitar-se, a título de mera exceção perentória, a questão da nulidade da patente do medicamento, objeto de anterior registo, cabendo a esse tribunal arbitral competência para se pronunciar incidentalmente sobre a matéria da exceção, ficando os efeitos da decisão proferida restringidos apenas ao processo?

Como é sabido, a Lei n.º 62/11 instituiu um regime de arbitragem necessária para a composição dos litígios

emergentes da atribuição de autorização de introdução no mercado de medicamentos pelo Infarmed, quando estão em causa medicamentos genéricos protegidos por patentes ou por certificados complementares de proteção na titularidade de terceiros: ora, será admissível que o interessado – potencial infrator dos referidos direitos de propriedade industrial – venha defender-se, nesse específico procedimento, alegando que a patente invocada e devidamente registada, nomeadamente por falta de novidade ou de atividade inventiva, não é, afinal, válida – não podendo, por isso, os direitos dela decorrentes ser opostos ao requerente ou titular da AIM?

Saliente-se que parece haver unanimidade no sentido de que, perante o disposto no art. 35.º, n.º 1, do CPI, ao exigir que a invalidade da patente registada resulte de decisão judicial, a respetiva 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, consequentemente, admissível que o interessado/requerido deduza pedido reconvenicional sobre a invocada matéria da nulidade da patente, em termos de alargar o objeto do processo a esta questão, deixando-a definida com força de caso julgado material.

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 perentória, 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.

Sustentando esta possibilidade, podem citar-se nomeadamente Remédio Marques (*A Arbitrabilidade da Exceção de Invalidade da Patente no Quadro da Lei n.º 62/2011*, in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2/2014, pág. 215), Dário Moura Vicente (*O regime Especial de Resolução de Conflitos em Matéria de Patentes*, in *ROA*, Ano 72, pág. 981) e José Alberto Vieira (*A competência do Tribunal Arbitral Necessário para apreciar a Exceção de Invalidade da Patente Registada*, in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2/2015, pág. 195).

Em sentido contrário, podem invocar-se nomeadamente Manuel Oehen Mendes (*Breves Considerações sobre a Incompetência dos Tribunais Arbitrais Portugueses Para apreciar a Questão da Invalidade das Patentes e dos Certificados Complementares de Proteção para Medicamentos*, in *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, pág. 927) e Evaristo Mendes (*Arbitragem Necessária. Invalidade de Patente, Direito a uma Tutela Jurisdicional Efetiva e Questões Conexas*, in *Propriedades Intelectuais*, 2015, n.º 3, pág. 103).

No que toca à jurisprudência – para além de os próprios juizes que vêm integrando o referido Tribunal arbitral



8. Relator: Lopes do Rego.

necessário dissentirem frontalmente quanto a este tema (como sucedeu, de forma ostensiva, no caso dos autos) – verifica-se que a jurisprudência da Relação de Lisboa (competente para apreciar os recursos interpostos das decisões arbitrais) se mostra também dividida, sendo manifesta uma linha de fratura entre os arestos que – como ocorre nos presentes autos (Ac. de 3/12/2015) – consideram que a *invalidade da patente registada pode ser suscitada a título de exceção e decidida pelo tribunal arbitral com efeitos circunscritos ao processo* (cfr. o Ac. de 13/1/15, P. 1356/13) e aqueles em que se considerou que *o mesmo tribunal arbitral carece de competência para apreciar, ainda que a título de mera exceção, a questão da invocada invalidade da patente* (Acs. de 13/2/14, P. 1053/13, e de 4/2/16, P. 138/15).

Cumprido, pois, fixar jurisprudência sobre esta relevante matéria controvertida.

### [Apreciação]

[Argumentos a favor da competência]

6. São dois os argumentos fundamentais que estão na base da *tese ampliativa*, que admite o conhecimento pelo tribunal arbitral da *estrita exceção perentória* de invalidade da patente, com efeitos circunscritos ao processo:

– invoca-se, por um lado, no plano do direito infraconstitucional, a *regra constante do art. 91.º do CPC, segundo a qual o tribunal competente para a ação é também competente para conhecer dos incidentes que nela se levantem e das questões que o réu suscite como meio de defesa;*

– sustenta-se, por outro lado, num plano situado já na esfera do *art. 20.º da Constituição, que a impossibilidade de suscitar e ver apreciada, no âmbito do referido processo e pelo tribunal arbitral necessário perante o qual ele decorre, a referida exceção de nulidade da patente ofenderia os princípios fundamentais do contraditório e a efetividade do direito de defesa do demandado.*

[Apreciação: primeiro argumento (art. 91.º do CPC)]

Começando pelo primeiro aspeto, importa verificar se a *regra afirmada pelo art. 91.º do CPC terá, porventura, caráter absoluto ou se, pelo contrário, será suscetível de exceções, identificadas no ordenamento jurídico, em função das quais, em determinadas ações ou situações processuais, estará o demandado impedido de trazer à colação factos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, suscitando e vendo incidentalmente decidida matéria ou questão integradora de determinada exceção perentória.*

Parece-nos, na verdade, que a dita regra ou princípio não tem natureza absoluta, sendo facilmente identificáveis situações em que – sem margem de dúvida relevante – a mesma cede, sendo consequentemente *inviável ao réu suscitar e ver incidentalmente apreciada determinada matéria que, em regra, constituiria o substrato de certa exceção perentória* – sendo possível distinguir, desde logo, três tipos de situações, conforme a inviabilidade da suscitação da exceção se prende:

– com a *peculiar natureza da relação material controvertida;*  
– com razões atinentes à *competência material exclusiva do tribunal;*

– com expressa opção legislativa que impõe que *determinado facto, ainda que dotado de eficácia extintiva da pretensão, apenas possa ser invocado sob a capa da figura processual da reconvenção.*

a) Exemplo paradigmático da primeira situação, atrás elencada, é o que se verifica com a *impugnabilidade dos factos definidores do estado civil das pessoas*: na verdade, nos termos do art. 3.º do CRC, sob a epígrafe *Valor probatório do registo*:

1 – *A prova resultante do registo civil quanto aos factos que a ele estão obrigatoriamente sujeitos e ao estado civil correspondente não pode ser ilidida por qualquer outra, a não ser nas ações de estado e nas ações de registo.*

2 – *Os factos registados não podem ser impugnados em juízo sem que seja pedido o cancelamento ou a retificação dos registos correspondentes.*

Significa isto que a controvérsia acerca do estado civil das partes em determinada ação – ou sobre a validade do ato de registo que o publicita – apenas pode ter lugar se se tratar de *ação de estado ou de registo*: ou seja, *não é possível, numa ação de conteúdo patrimonial, suscitar e ver decidida incidentalmente, quer como matéria de mera exceção quer como objeto de um autónomo, embora conexo, pedido reconvenicional, a existência ou validade de determinado facto constitutivo do estado civil de algum dos interessados ou de uma relação familiar ou conjugal, sujeito obrigatoriamente a registo e por ele plenamente demonstrado.*

A, na qualidade de filho perflhado do *de cujus*, intenta contra B, detentor dos bens da herança, ação de reivindicação de determinado imóvel nela compreendido: perante o referido regime legal, não é possível ao R. *excecionar a impugnação da perflhação* de que beneficia o A. e que naturalmente condiciona a procedência do seu invocado direito, demonstrando que, afinal, inexistiria a relação biológica com o perflhante, que condiciona a validade da perflhação efetuada, nos termos do art. 1859.º do CC.

Demandados os cônjuges, em ação de cumprimento de dívida alegadamente comunicável, não é lícito suscitar, como meio de defesa, a questão da invalidade do casamento, já que tal matéria só pode ser abordada e decidida no campo das ações de estado, como *thema decidendum* da pertinente ação anulatória, nos termos do art. 1632.º do CC.

Saliente-se que este fenómeno jurídico já era realçado por Castro Mendes (*Limites Objetivos do Caso Julgado em Processo Civil*, pág. 170), ao assinalar um ponto que não tem sido suficientemente posto em foco pela doutrina: *o de que há questões que, a serem deduzidas e decididas em termos de caso julgado, no processo, o têm de ser como objeto principal dele, como thema decidendum, não admitindo decisão em termos de verdadeiro caso julgado (mesmo relativo) como causa de pedir ou exceção* – e apresentando precisamente como exemplos situações referentes ao divórcio, anulação do casamento e ações de filiação.

Por outro lado – e perante o disposto no n.º 2 do referido art. 3.º –, afigura-se que não será nunca admissível, nesta sede, a prolação de uma *decisão meramente incidental sobre factos constitutivos do estado civil que se não repercuta ou projete necessariamente no conteúdo do registo*: não pode obviamente preferir-se decisão *incidental* sobre a impugnação da filiação ou acerca da validade do casamento que se não projete imediatamente no conteúdo do respetivo registo civil; ou seja, no nosso entendimento, a lei afasta, clara e cabalmente, a possibilidade de haver qualquer contradição ou oposição entre o registo civil e o conteúdo de determinada decisão judicial que – embora com eficácia pretensamente circunscrita apenas ao processo – julgasse precedentemente

impugnado certo facto sujeito obrigatoriamente a registo (por exemplo, decretando, sem eficácia *erga omnes* e sem que tal decisão se projetasse imediatamente no registo civil da filiação, que, afinal, o A. não era filho biológico de perfilhando, perspetivando-se esta questão como meramente prejudicial da pretensão de reivindicação dos bens da herança).

b) Exemplo do segundo tipo de situações, atrás elencadas, em que a competência exclusiva de certo tribunal para apreciar determinada matéria preclui a possibilidade de a mesma ser suscitada, embora em termos meramente incidentais, em causa pendente perante outro tribunal, é-nos dada pela Acórdão de 13/7/06, proferido pelo TJ no P. C4/03, em que se decidiu que:

O artigo 16.º, n. 4, da Convenção de 27 de setembro de 1968 relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial, alterada, em último lugar, pela Convenção de 29 de novembro de 1996 relativa à adesão da República da Áustria, da República da Finlândia e do Reino da Suécia, deve ser interpretado no sentido de que a regra de competência exclusiva que estabelece abrange todos os litígios relativos à inscrição ou à validade de uma patente, quer a questão seja suscitada por via de ação quer por via de exceção.

Tal decisão assentou na seguinte linha argumentativa:

24 – No que respeita à posição que o artigo 16.º da Convenção ocupa no sistema da mesma, importa assinalar que as regras de competência previstas neste artigo estão dotadas de uma natureza exclusiva e imperativa que se impõe com uma força específica tanto aos particulares como ao juiz. As partes não as podem derrogar mediante um pacto atributivo de jurisdição (artigo 17.º, quarto parágrafo, da Convenção) nem mediante a comparência voluntária do requerido (artigo 18.º da Convenção). O juiz de um Estado contratante perante o qual tiver sido proposta, a título principal, uma ação relativamente à qual tenha competência um tribunal de outro Estado contratante por força do artigo 16.º da Convenção, declarar-se-á oficiosamente incompetente (artigo 19.º da Convenção). Qualquer decisão proferida em violação das disposições do artigo 16.º não beneficia do sistema de reconhecimento e de execução da Convenção (artigos 28.º, primeiro parágrafo, e 34.º, segundo parágrafo, da Convenção).

25 – Tendo em conta a posição que o artigo 16.º, n. 4, da Convenção ocupa no sistema desta última e a finalidade prosseguida, há que considerar que a competência exclusiva prevista por esta disposição deve ser aplicada qualquer que seja o quadro processual em que a questão da validade de uma patente é suscitada, ou seja, independentemente de esta questão ser suscitada por via de ação ou por via de exceção, no momento da propositura da ação ou numa fase mais avançada do processo.

26 – Em primeiro lugar, permitir ao juiz perante o qual tiver sido proposta uma ação fundada em contrafação ou uma ação declarativa de não contrafação declarar, a título incidental, a nulidade da patente em causa prejudicaria a natureza imperativa da regra de competência prevista no artigo 16.º, n. 4, da Convenção.

27 – Com efeito, apesar de o artigo 16.º, n. 4, da Convenção não estar na disponibilidade das partes, o demandante conseguiria, através da simples formulação dos seus pedidos, contornar o caráter imperativo da regra de competência estabelecida neste artigo.

28 – Em segundo lugar, a possibilidade assim oferecida de contornar o artigo 16.º, n. 4, da Convenção conduziria a uma multiplicação dos foros competentes e seria suscetível de afetar a previsibilidade das regras de competência estabelecidas pela Convenção e, por conseguinte, o princípio da segurança jurídica enquanto

fundamento dessa Convenção (v. acórdãos de 19 de fevereiro de 2002, *Besix*, C-256/00, *Colect.*, p. I-1699, n.ºs 24 a 26, de 1 de março de 2005, *Owusu*, C-281/02, *Colect.*, p. I-1383, n.º 41, e acórdão de hoje, *Roche Nederland e o.*, C-539/03, *Colect.*, p. I-0000, n.º 37).

29 – Em terceiro lugar, a admissão, no sistema da Convenção, de decisões em que órgãos jurisdicionais, que não os do Estado de concessão de uma patente, decidem a título incidental sobre a validade dessa patente multiplicaria igualmente o risco de decisões contraditórias que a Convenção visa precisamente evitar (v., neste sentido, acórdãos de 6 de dezembro de 1994, *Tatry*, C-406/92, *Colect.*, p. I-5439, n.º 52, e *Besix*, já referido, n.º 27).

30 – O argumento, avançado pela LuK e pelo Governo alemão, segundo o qual, de acordo com o direito alemão, os efeitos de uma decisão proferida a título incidental sobre a validade de uma patente se limitam às partes no processo, não constitui uma resposta adequada a esse risco. De facto, os efeitos associados a essa decisão são determinados pelo direito nacional. Ora, em vários Estados contratantes, a decisão que anula uma patente tem efeitos *erga omnes*. Para evitar o risco de decisões contraditórias, seria, portanto, necessário limitar a competência dos órgãos jurisdicionais de um Estado que não o da concessão para decidirem a título incidental sobre a validade de uma patente estrangeira aos casos em que o direito nacional aplicável confere à decisão a proferir apenas um efeito limitado às partes no processo. Tal limitação conduziria, contudo, a distorções, pondo assim em causa a igualdade e a uniformidade dos direitos e obrigações que decorrem da Convenção para os Estados contratantes e para as pessoas interessadas (acórdão *Duijnsteer*, já referido, n.º 13).

Decorre, pois, claramente, da linha argumentativa adotada pelo TJ que – ao menos em determinadas situações – a atribuição de competência a certo tribunal é de tal modo exclusiva, face aos interesses em causa, que inibe em absoluto a possibilidade de qualquer outro tribunal se poder vir a pronunciar sobre a matéria reservada ao primeiro, ainda que a título puramente incidental e com efeitos circunscritos ao processo: e daqui decorre naturalmente que a parte que figurar como réu ou demandado na causa pendente perante o tribunal carecido de competência exclusiva fica privada da possibilidade de excepcionar quanto às matérias reservadas à apreciação exclusiva do único tribunal competente para as apreciar.

c) Finalmente, existem casos em que a limitação à regra constante do referido preceito legal, contido no citado art. 91.º, decorre de razões processuais ou adjetivas, particularmente da circunstância de o legislador ter estabelecido que certo facto impeditivo ou extintivo do direito do autor só pode ser deduzido por via reconvenção, impedindo em absoluto tal opção legislativa qualquer possibilidade de invocação dessa facticidade pela via incidental da exceção perentória: ora, nos processos cuja tramitação, na fase dos articulados, não comporte a possibilidade de dedução de reconvenção, tal regime legal implica, em última análise, a impossibilidade de tal meio de defesa ser suscitado pelo réu e jurisdicionalmente apreciado.

O regime de invocabilidade da compensação, estabelecido no atual CPC, no art. 266.º, n.º 2, al. c) – ao prescrever que a reconvenção é o meio procedimental admissível quando o réu pretende o reconhecimento de um crédito, seja para obter a compensação seja para obter o pagamento do valor em que o crédito invocado excede o do autor –, ilustra esta situação: na verdade,

quem entenda que o regime em apreço *não permite ao réu qualquer tipo de opção*, isto é, que não se afigura possível ao réu optar entre a via reconvençional ou a mera invocação de um crédito sobre o autor por meio de exceção perentória (mesmo nos casos em que o contra crédito de que o réu fosse titular não excedesse o crédito invocado pelo autor), será naturalmente levado a concluir que *não é possível operar a compensação nos processos cuja tramitação processual, na fase dos articulados, não comporte a possibilidade de reconvir, face à inexistência, na marcha do processo, de terceiro articulado, indispensável para responder ao pedido reconvençional*.

Veja-se, por exemplo, em ilustração deste entendimento, o decidido no Ac. de 12/5/15, proferido pela Relação do Porto no P. 143043/14.5YIPRT.P1, em que se entendeu que:

I – Face à redação do art. 266.º, n.º 2, al. c), do atual Cód. do Proc. Civil é de concluir que foi intenção do legislador estabelecer que a compensação de créditos terá sempre de ser operada por via da reconvenção, independentemente do valor dos créditos compensáveis.

II – Por esse motivo, no âmbito do processo especial previsto no Dec.-Lei n.º 269/98, no qual não é admissível reconvenção, não é possível operar a compensação de créditos por via de exceção quando o crédito invocado pelo réu é inferior ao do autor.

III – Tal interpretação não é inconstitucional, porquanto não viola os princípios do acesso ao direito e da tutela jurisdicional efetiva contidos no art. 20.º da Constituição da República.

Pode, deste modo, concluir-se que a situação discutida nos presentes autos – a entender-se que está efetivamente vedado ao requerido no procedimento arbitral consequente à AIM a invocação da exceção de nulidade da patente em causa – não origina seguramente o *único caso* em que, no ordenamento jurídico, está *limitado ou restringido o princípio segundo o qual o tribunal da causa é sempre competente para apreciar incidentalmente todos os meios de defesa deduzidos pelo demandado, com efeitos circunscritos apenas ao próprio processo*.

[Apreciação: segundo argumento (art. 20.º da CRP; princípio do contraditório). Adequação e proporcionalidade da incompetência dos TA]

7. Como é evidente, todas as *exceções* à regra constante do n.º 1 do art. 91.º do CPC implicam – ao inviabilizar a possibilidade de, em determinada ação, o réu ou requerido poder deduzir, ainda que a título meramente incidental, determinado meio de defesa – alguma *compressão ou restrição a plenitude do contraditório e ao exercício do direito de defesa*.

Não pode, porém, sem mais, concluir-se imediatamente que tal restrição ou limitação viola o *direito de acesso aos tribunais*, proclamado pelo art. 20.º da Constituição – sendo essencial apurar, perante cada grupo ou tipologia de situações, se essa restrição se configura como *proporcional e adequada, ponderadas as razões e interesses determinantes da impossibilidade de dedução incidental do meio de defesa e valorados globalmente os meios procedimentais alternativos que permitam ainda, por outras vias, obter satisfatoriamente uma tutela jurisdicional efetiva dos direitos do demandado ou requerido*.

Na verdade, não pode olvidar-se que as restrições à possibilidade de suscitação incidental de exceções perentórias, em determinadas causas, têm na sua base razões

perfeitamente diversas e *legitimidades ou fundamentos materiais mais ou menos acentuados e intensos*, sendo mais facilmente justificável tal compressão da plenitude do exercício de direito de defesa quando a restrição emerge da *própria natureza da relação material controvertida ou assenta decisivamente no interesse fundamental de assegurar a competência – absolutamente imperativa e exclusiva – de determinado tribunal para apreciar a matéria ou tema subjacente à exceção perentória* – já podendo, pelo contrário, suscitar algumas dúvidas ou reservas a inviabilidade de dedução de um relevante meio de defesa ligado apenas ao *tipo de tramitação processual* adotado pelo legislador.

Voltando aos exemplos atrás apresentados, supomos que não existirá fundamento minimamente convincente para questionar a conformidade ao art. 20.º da Lei Fundamental dos regimes que *limitam às ações de estado e de registo a possibilidade de impugnação dos factos plenamente provados pelo registo civil*, inviabilizando a suscitação incidental, como meros meios de defesa do demandado, no âmbito de ações patrimoniais; tal como não nos parece questionável, no plano do respeito pelas regras do *processo equitativo*, a solução jurisprudencial adotada pelo TJ no acórdão, atrás referido, proferido no P. C-4/03, fundando-se a inviabilidade de arguição da exceção de nulidade da patente em relevantes interesses que justificam a atribuição, em termos perfeitamente imperativos, de competência material exclusiva a determinado tribunal; pelo contrário, já poderão suscitar dúvidas os casos em que a inviabilização da invocabilidade pelo réu de certo facto extintivo do direito do autor radique em meras questões ligadas à estruturação da fase dos articulados, como ocorre com o novo regime de dedução da compensação estabelecido no CPC de 2013 (veja-se, por exemplo, a abordagem desta questão no aresto atrás citado).

Ora, poderá considerar-se que a interpretação acolhida, no caso dos autos, pelo tribunal arbitral – ao inviabilizar ao demandado a dedução, por via de mera exceção (e obviamente *sem que lhe fosse possível lançar mão do pedido de declaração incidental, previsto na parte final do n.º 2 do art. 91.º do CPC*), da nulidade da patente invocada pelo requerente – se revela *adequada e proporcional*, perante a *fisionomia do litígio, a natureza do direito de patente e o carácter constitutivo do respetivo registo e a análise global das possibilidades de atuação processual, consentidas àquele sujeito?*

Importa começar por realçar a – a nosso ver – indiscutível *disfuncionalidade* que decorre inelutavelmente da tese acolhida no acórdão recorrido, ao consentir na dedução incidental da exceção perentória de nulidade da patente, permitindo que sobre tal matéria seja proferida decisão jurisdicional pelo tribunal arbitral, *cujos efeitos permanecem circunscritos ao processo, não se repercutindo no registo da patente*: na verdade, tal orientação permite que subsista intocado o *registo constitutivo* da patente, apesar da prolação de decisão jurisdicional que, no âmbito de tal processo, considerou nula a patente registada – conduzindo a que a dita patente passe a funcionar *intermitentemente* na ordem jurídica, sendo o direito ao uso exclusivo que essencialmente a caracteriza invocável contra a generalidade dos sujeitos, mas já não contra aquele ou aqueles que tivessem obtido procedência quanto à matéria da exceção perentória de nulidade, incidentalmente suscitada e decidida sem eficácia *erga omnes*...

Teríamos, pois, uma inelutável *relativização* de um direito absoluto, levando, em termos que não podem deixar

de gerar fundada perplexidade, a que a patente, objeto de intocado registo constitutivo – lavrado por entidade pública qualificada que apreciou previamente à sua feitura o escrupuloso cumprimento dos requisitos legais para a atribuição do direito privativo industrial – fosse incidentalmente inválida apenas em relação a um possível infrator próximo, permanecendo válida e operante em relação a todos os demais interessados.

Evaristo Mendes (ob. cit.) enuncia, de forma certa e exaustiva, as razões, no plano da satisfação adequada dos interesses contrapostos e da congruência das soluções jurídicas, que o levam a considerar *pende a balança para a afirmação da incompetência do tribunal arbitral*, afirmando nomeadamente:

*Com efeito, no nosso ponto de vista, a melhor interpretação do direito vigente – tendo em conta aquele art. 35.º, n.º 1, do CPI, o teor dos arts. 2.º e 3.º da Lei n.º 62/2011, bem como os valores e interesses envolvidos – é a de considerar que a matéria da nulidade é da competência exclusiva do TPI e que o vício só pode ser invocado perante este, mediante ação destinada a declará-lo com eficácia geral. Por conseguinte, quem pede uma AIM – sabendo que fica sujeito, por esse facto, a uma provável ação arbitral –, se quiser fazer valer tal meio de defesa, deverá propor a competente ação no TPI e, vindo a ser envolvido em subsequente arbitragem, requerer uma «suspensão» do processo até o TPI se pronunciar. O TA deferirá a pretensão se – excecionalmente, dados os termos em que o exclusivo é concedido e a circunstância de se tratar de patentes em fim de vida, via de regra já escrutinadas a nível mundial – houver fortes indícios capazes de vencer a presunção de validade de que a patente goza.*

*Uma vez que os pertinentes argumentos a favor da competência dos tribunais arbitrais podem encontrar-se nos escritos de Remédio Marques, identifica-se a seguir um conjunto de razões no sentido contrário, que completam a fundamentação do Acórdão em análise. São elas: (i) a nulidade respeita a um ato público de atribuição do direito, sendo tal direito de carácter absoluto, isto é, oponível erga omnes; a patente, ao atribuir ao titular o exclusivo temporário da exploração económica da invenção, impede a concorrência de se desenvolver livremente, pelo que, se o ato atributivo é nulo, no todo ou em parte, máxime por falta de novidade ou nível inventivo, importa favorecer a sua destruição, através de uma competente ação de declaração de nulidade, com eficácia erga omnes; ou seja, a nulidade das patentes é uma questão de interesse público económico (concorrencial), importando favorecer a sua declaração com eficácia geral; o meio apropriado para isso é uma ação de declaração de nulidade assim concebida; (ii) o art. 35.º, n.º 1, do CPI confirma-o; o ato público de atribuição do direito, em questão, é dotado de especiais garantias de legalidade, com vista, por um lado, a evitar restrições injustificadas à concorrência e, por outro lado, a assegurar o máximo de segurança e clareza jurídicas, importantes para o sistema de patentes cumprir a função de orientação e qualificação da concorrência, promovendo a inovação e a competição pela inovação – culminando um processo de exame, publicidade e/ou oportunidade de oposição, com possível recurso para os tribunais (incluindo, se for o caso, arbitrais); nessa medida, sendo também incomum (excecional, hoc sensu) a sua invalidade, mormente por falta dos requisitos materiais da novidade ou da atividade inventiva; (iii) a oponibilidade do direito erga omnes – e a correspondente eventual invalidade do ato que o concede – é fundamental para a igualdade concorrencial; admitir uma defesa por exceção, se esta for aceite pelo TA, significa colocar em vantagem quem o faz; além disso, a admissão da defesa por exceção, perante o TA, favorece conluios, entre o titular da patente e o requerente da AIM para produto genérico, mais uma vez contrários*

*à igualdade concorrencial; (iv) dado o modo como a arbitragem necessária em apreço está concebida, a defesa por exceção, a admitir-se como princípio, poderá ocorrer numa multiplicidade de processos, sendo contrária à economia processual; um sistema de «ação de nulidade única» apresenta maior racionalidade económica e processual; (v) em suma, a defesa por exceção não é a melhor forma de defender o interesse público na eliminação de exclusivos/monopólios injustificados; a ação de nulidade – com possível «legitimidade aberta» e intervenção de todos os interessados, incluindo o MP e a entidade cujo ato é contestado (no caso, o INPI), e com decisão eficaz erga omnes – é, pois, a via preferível; a defesa por exceção cria um risco de decisões contraditórias, no caso um risco enorme de ocorrência de múltiplas decisões contraditórias; o que constitui um fator de desorganização da concorrência; o facto de haver recurso para o TRL limita, mas não elimina o alcance do risco; (vi) a defesa por exceção nos processos arbitrais em apreço – que, repete-se, podem ser vários apesar de a patente ser a mesma – é, ainda, contra o sentido fundamental de concentrar o contencioso da propriedade industrial no TPI, favorecendo a especialização/competência e evitando decisões contraditórias; os TA necessários são mera solução limitada e de recurso para resolver a atual insuficiência da via judicial; (vii) a arbitragem necessária respeita a patentes em fim de vida – soberamente escrutinadas, a nível mundial; o legislador seguramente teve isso presente; e o texto da Lei – máxime, em conjugação com o art. 35.º, n.º 1, do CPI – parece confirmá-lo, uma vez que a arbitragem se destina a permitir aos titulares das patentes a sua invocação contra quem requer uma AIM, não a discussão da sua validade/existência (art. 2.º); o processo especial regulado no art. 3.º pode ser desencadeado pelo mero pedido de AIM e está limitado, nos termos aí definidos; se – excecionalmente (com o processo existente e o «escrutínio universal»), as invalidades são a exceção – o ato atributivo da patente for inválido, a ação de nulidade pode ser facilmente proposta quando se requer a AIM; (viii) a solução da arbitragem necessária representa uma considerável limitação ao exercício dos direitos de patente, no setor em causa, colocando problemas de constitucionalidade que devem ser minorados, evitando interpretações da Lei que tornam inviável, nos exclusivos em fim de vida, que são a regra, a conclusão atempada dos processos, pondo em causa o princípio da justiça efetiva; sendo neste contexto que se situa a questão de saber se é excessivo ou não exigir aos demandados que queiram contestar a validade o recurso ao TPI; (ix) se o TA se considerasse competente, a eventual não invocação por um demandado da exceção de nulidade significaria, ao menos para alguns autores, a impossibilidade de o fazer também no futuro, mesmo não estando em causa o uso da AIM em questão, pelo que a solução também não é necessariamente a solução mais favorável aos demandados; (x) é certo que a solução preconizada, tendo a decisão valia geral, pode favorecer comportamentos oportunistas, levando alguns possíveis contestantes da validade a esperar que alguém proponha a competente ação no TPI; mas o oportunismo existe igualmente por parte de quem opta por não o fazer, preferindo opor-se à validade por via de exceção quando até tinha à sua disposição a via judicial; (xi) a questão é distinta das relativas ao âmbito da patente, à sua eventual caducidade e a uma possível inoponibilidade; não devendo as soluções defensáveis para estas estender-se a ela[xiii].*

É certo que Remédio Marques (ob. cit., págs. 216 e segs.) procura atenuar a estranheza da solução que decorre da inelutável relativização de um direito absoluto, cujo conteúdo essencial se traduz na faculdade de uso exclusivo do resultado de determinada atividade inventiva, suscetível de aplicação industrial acentuando que *mesmo nos direitos*

*reais sobre coisas corpóreas (oponíveis erga omnes), a presunção de validade derivada do registo pode ser posta em causa por terceiros demandados pelo titular, aí onde este titular pode deixar de opor o seu direito real ao concreto réu, mas, em momento posterior lhe é lícito e possível opô-lo a outro (ou outros).*

Pensamos, porém, que é necessária alguma cautela com o estabelecimento de analogia entre situações ocorridas no campo dos direitos reais e respetivo registo (que funciona como mera *condição de oponibilidade a terceiros* dos factos registados) e casos verificados no perímetro dos direitos de propriedade industrial em que – como é sabido – o registo assume *natureza constitutiva*; e, por isso, a ser possível alguma analogia, ela há de verificar-se por comparação com os casos em que *o registo predial assume excepcionalmente natureza constitutiva, como ocorre, de forma paradigmática, com o registo da hipoteca.*

Ora, será admissível, por exemplo, que – na ação de cumprimento, pendente entre credor hipotecário e devedor, este possa limitar-se a invocar, com efeitos circunscritos a esse processo, a nulidade do negócio constitutivo da hipoteca, fazendo valer esse meio de defesa como pura exceção perentória, não tendo a decisão judicial que julgue procedente a exceção qualquer eficácia fora do processo e subsistindo, assim, intocado o registo da hipoteca cujo ato constitutivo foi incidentalmente julgado nulo – podendo consequentemente a hipoteca (cujo registo constitutivo permaneceria intocado) ser feita valer, noutras ações de dívida, contra quaisquer outros credores comuns do mesmo devedor?

Seria tal situação juridicamente congruente e, muito em particular, compatível com a norma constante atualmente do art. 8.º do CRPredial, segundo a qual (em claro reforço de um princípio de inquisitorialidade) – e abandonando a tradicional necessidade de formulação de um pedido, acessório e consequencial, visando projetar os efeitos da decisão judicial no registo – *a impugnação judicial de factos registados faz presumir o pedido de cancelamento do respetivo registo?*

Para além desta objeção (a que naturalmente não cabe dar resposta cabal no presente acórdão) sempre se notará que, no plano das ações reais, a *disfuncionalidade e incongruência* da solução que permitisse a *intermitência* do direito real (cujo facto constitutivo seria incidentalmente invalidado apenas *internamente* num processo, subsistindo intocado o registo e a presunção nele contida, invocável, nos termos gerais, contra quaisquer outros sujeitos jurídicos) sempre seria imputável a uma *deficiente estratégia da parte*, que – podendo obviamente fazê-lo, já que a tal não obstavam as regras de competência absoluta do tribunal – *não lançou mão do pedido de declaração incidental*, previsto na parte final do n.º 2 do art. 91.º do CPC – por esta via obtendo a extensão dos efeitos do julgado à matéria da própria exceção deduzida.

Pelo contrário, no caso que agora nos ocupa, a circunstância de – por relevantes interesses de ordem pública e de uniformidade de critérios na administração da justiça – a competência para a apreciação da validade das patentes estar concentrada, em exclusivo, no TPI e de, no art. 35.º do CPI, se prever que as declarações judiciais de nulidade ou anulação dos títulos de propriedade industrial pressupõem o *amplo contraditório* de potenciais contra interessados, inviabiliza naturalmente o exercício de tal faculdade pelas partes, levando a concluir que a referida *disfuncionalidade* seria

imputável, em última análise, à própria estruturação do sistema por que se rege legalmente esta matéria...

Saliente-se, quanto a este ponto, que a conclusão de que o tribunal arbitral necessário carece de competência material para apreciar incidentalmente, com efeitos exclusivamente *internos* ao processo, a questão da nulidade da patente, invocada no procedimento consequencial à AIM, não envolve qualquer *desgradação* da categoria dos *tribunais arbitrais*, tendo exclusivamente que ver com a natureza peculiar da relação controvertida, com o caráter constitutivo do registo em sede de propriedade industrial e com a atribuição de competência exclusiva ao TPI: na verdade, o tribunal arbitral necessário carece de competência para decretar incidentalmente a nulidade de patentes exatamente nos mesmos termos em que carecerá de competência material quanto a esse tema *qualquer tribunal estadual que não seja o TPI*; ou seja, se numa qualquer ação, pendente em qualquer tribunal estadual diverso do TPI, se suscitar incidentalmente a questão da nulidade de uma patente, as razões substanciais que nos levam a concluir que, no caso dos autos, o tribunal arbitral é desprovido de competência para a apreciar levarão identicamente ao entendimento de que qualquer tribunal estadual de *competência genérica* carecerá igualmente de competência para apreciar incidentalmente a matéria da pretensa nulidade da patente, com efeitos restringidos a esse processo.

Remédio Marques (*ob. cit.*, pág. 250) sustenta que o sentido da suscitação da exceção perentória da nulidade da patente não seria o de habilitar o tribunal arbitral a emitir um julgamento *de nulidade da patente*, embora incidental e restrito ao próprio processo, mas apenas o de fundamentar e obter uma *absolvição do pedido de condenação na abstenção de introdução do genérico no mercado*, em função de uma atividade de *mero acerto* acerca, por exemplo, da falta de novidade, de atividade inventiva ou de industrialidade da patente, configuradas como meras circunstâncias impeditivas do efeito jurídico pretendido pelo autor; ou seja, seria, nesta ótica, possível *dissociar a questão da nulidade da patente* (que se reconhece estar subtraída ao tribunal arbitral) *da mera declaração ou acerto acerca de determinada situação factual condicionadora do direito patenteado*, por exemplo, a falta de atividade inventiva da solução técnica objeto da patente – pelo que, ao dar razão ao requerido, não estaria, afinal, o tribunal arbitral sequer a pronunciar-se – embora apenas incidentalmente – acerca do tema da *nulidade da patente* registada, mas apenas a apreciar uma circunstância factual *impeditiva do jus prohibendi invocado* pelo autor, enquanto titular de um título de propriedade industrial devidamente reconhecido e registado:

*Se a questão da falta de novidade ou de atividade inventiva da solução técnica patenteada (ou protegida por certificado complementar de proteção) for invocada como exceção perentória, o conhecimento dessa nulidade impede que o tribunal emita uma declaração de nulidade do direito e do título que o sustenta.*

*Nestes casos, se a exceção for julgada procedente, o tribunal está apenas autorizado a rejeitar o pedido do autor, absolvendo o réu desse pedido e tornando, no caso concreto, a patente não oponível ao réu. E essa decisão goza apenas de eficácia inter partes. O tribunal – saliente-se – não declara a nulidade da patente, pois ele não extravasa o objeto processual definido pelo autor na petição inicial; limita-se, isso sim, a apreciar uma circunstância impeditiva, no caso*

concreto, do jus prohibendi invocado pelo autor enquanto titular de uma patente (ou CCP) – por ex., a falta de atividade inventiva da solução técnica objeto da patente – pelo que a afirmação dessa circunstância impeditiva consome-se no caso concreto...

Não nos parece, com o devido respeito, que esta *dissociação entre declaração (embora puramente incidental) de nulidade da patente e mera atividade de accertamento dos requisitos essenciais de patenteabilidade* possa ter lugar num sistema em que é *constitutivo* o ato administrativo de reconhecimento dos títulos de propriedade industrial – levando necessariamente a *que a desconsideração, em qualquer processo e sob que forma for, da titularidade de uma patente devidamente reconhecida tenha de envolver um juízo acerca da própria validade desta.*

Ou seja: a sentença que desconsidera o reconhecimento – *constitutivo* – de certo direito de propriedade industrial, considerando ilidida a *presunção de que o direito pertence ao titular inscrito e que estão cumpridos todos os requisitos para a atribuição do direito privativo industrial*, acaba por produzir necessariamente, ela própria, um *efeito constitutivo*, projetado num juízo acerca da validade do título constitutivo invocado, *que ultrapassa inevitavelmente o plano de um mero accertamento factual acerca dos pressupostos substantivos da patenteabilidade.*

Como refere Oehen Mendes (*ob. cit.*, pág. 935), *a invalidade das situações registadas não se verifica nem se constata incidentalmente, tendo sempre de ser afirmada judicialmente, para produzir os seus efeitos, quer inter partes quer erga omnes. Este regime resulta das exigências de segurança e certeza jurídicas, que as situações registadas visam precisamente assegurar, isto é, que são a verdadeira razão de ser do instituto do registo. Sobretudo quando estão em causa, por via de exceção, registos constitutivos do direito atribuído, como é o caso das patentes (que não existem sem ato administrativo de concessão: única forma de adquirir originariamente o direito de patente).*

Deste modo, passando necessariamente a desconsideração de certo título constitutivo do direito patenteado, impugnado pelo requerido no processo arbitral, por uma *verificação judicial acerca da nulidade da patente*, objeto de reconhecimento constitutivo pela competente entidade administrativa, não pode o tribunal arbitral onde pende o procedimento consequente ao pedido de AIM, pronunciar-se, ainda que a título puramente incidental, sobre tal matéria, já que a mesma pressupõe necessariamente o exercício da competência exclusiva que, no nosso sistema jurídico, está reservada ao TPI.

E, assim sendo, a inviabilidade de o R. suscitar incidentalmente, naquele processo, a *exceção perentória de nulidade do direito patenteado configura-se como proporcional e adequada*, radicando, em última análise, na natureza da relação controvertida, no caráter constitutivo do ato 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, consequentemente, o desvio à regra constante do n.º 1 do art. 91.º do CPC qualquer violação do direito de defesa, da regra do contraditório ou do princípio do processo equitativo

[*Apreciação: segundo argumento (cont.)*]. A ação de invalidade como via alternativa; ónus não desproporcionado]

**8.** Importa, por fim, avaliar se – *ponderadas todas as possibilidades de iniciativa processual de que dispõe o demandado neste processo arbitral* – a inviabilidade de suscitação incidental do

meio de defesa da nulidade da patente não poderá ser suprido por outra via, cuja utilização se não revele *desproporcionadamente onerosa ou insuficientemente eficaz para assegurar a tutela efetiva do seu direito.*

Na verdade, deve acentuar-se que, na *gênese do processo arbitral* – em que a empresa interessada na comercialização de determinado medicamento genérico, agora na veste de demandada, pretende questionar a validade da patente reconhecida, em termos constitutivos, ao A., que a pretende ver afirmada – esteve afinal uma *iniciativa originária da própria demandada, que pediu a AIM.*

Assim, na especificidade do presente contencioso, *perspetivado em termos abrangentes e globais, a posição de demandada é consequência de uma sua anterior iniciativa procedimental, despoletando o pedido de AIM e devendo razoavelmente contar com a possibilidade de lhe vir a ser ulteriormente oposto o direito emergente do reconhecimento e registo da patente: daí que se possa perfeitamente sustentar que – como refere Evaristo Mendes (ob. e loc. cit.) – quem pede uma AIM – sabendo que fica sujeito, por esse facto, a uma provável ação arbitral – se quiser valer esse meio de defesa, deverá propor a competente ação no TPI e, vindo a ser envolvido em subsequente arbitragem, requerer uma suspensão do processo até o TPI se pronunciar. O TA deferirá a pretensão se – excepcionalmente, dados os termos em que o exclusivo é concedido e a circunstância de se tratar de patentes em fim de vida, via de regra já escrutinadas a nível mundial – houver fortes indícios capazes de vencer a presunção de validade de que a patente goza.*

Não pode, pois, afirmar-se que o demandado está *impossibilitado de questionar a validade da patente* pela circunstância de lhe não ser possível deduzir incidentalmente, perante o tribunal arbitral, a exceção de nulidade; na verdade, é no momento inicial, em que opta pela via procedimental traduzida em requerer a AIM, que lhe cumpre definir adequadamente a sua *estratégia processual*: ou não tem interesse, sério e efetivo, em questionar a validade da patente e desencadeia então o pedido de AIM, sabendo que, na eventual e ulterior ação arbitral, não poderá suscitar e ver decidida, com eficácia apenas *inter partes*, a exceção de nulidade; ou, pelo contrário, interessando-lhe efetivamente controverter a validade da patente, terá o *onus de o fazer na ação própria e perante o tribunal materialmente competente* e com intervenção de todos os interessados nessa lide – *não se vendo que o desencadear de tal ação possa representar a imposição de um ónus excessivo ou desproporcionado...*

Como escrevemos no artigo elaborado para inclusão nos *Estudos Em Memória do Conselheiro Luís Nunes de Almeida (2007, pág. 835)*, convém salientar, todavia, que a *jurisprudência constitucional só vem julgando violadores do disposto no n.º 1 do art. 20.º da Constituição os regimes processuais que se traduzem numa privação absoluta de meios processuais idóneos para fazer valer em juízo o direito ou interesse da parte: já não implicam violação de tal princípio constitucional os casos em que a lei de processo, ao delimitar o âmbito de aplicação dos vários meios ou instrumentos adjetivos que prevê, estabelecer que, em certa situação, a parte terá de utilizar um determinado instituto e não outro, desde que aquele para que a parte é direcionada seja idóneo para, no essencial, garantir a tutela efetiva (embora, porventura, de forma menos intensa ou completa do que a que decorreria do uso do meio procedimental, no caso, proscrito).*

Em aplicação deste entendimento, o acórdão n.º 63/03 entendeu que não é inconstitucional o regime extraído dos arts. 351.º,

n.º 1, e 359.º, n.º 1, do (velho) CPC, de que decorre a não admissão dos embargos de terceiro com natureza preventiva no âmbito do processo especial de recuperação da empresa e de falência – atenta a possibilidade de o credor obter tutela minimamente adequada do seu direito mediante a dedução de reclamação, com vista à restituição e separação de bens, nos termos do CPEREF.

E, no acórdão n.º 271/03, entendeu o TC, seguindo idêntica linha argumentativa, que as normas do DL n.º 30 689 que estabelecem a liquidação administrativa de estabelecimentos bancários obsta à instauração ou prosseguimento de ações executivas não colidem com o direito de acesso à justiça por parte do credor, já que tal regime não implica qualquer perda do direito a executar, apenas alterando a forma e os termos em que a sua satisfação pode ter lugar – canalizando o credor para uma execução que passa a ser coletiva e em que tem necessariamente de ser assegurada a regra da par conditio creditorum.

Transpondo estas considerações para o caso dos autos, entende-se que a necessidade de desencadear, pelo interessado que despoletou o pedido de AIM do medicamento genérico, da pertinente ação de nulidade da patente que obsta à pretendida introdução no mercado, conjugada com a possibilidade de requerer e obter a suspensão da instância arbitral até que tal ação 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. 20.º da Lei Fundamental.

**[Decisão: incompetência dos tribunais arbitrais necessários, constituídos ao abrigo da Lei n.º 62/2011, para apreciar a invalidade das patentes, ainda que a título incidental]**

9. Nestes termos e pelos fundamentos apontados, concede-se provimento à revista, revogando o acórdão recorrido – e passando, consequentemente a vigorar a decisão contida no despacho saneador, proferido no processo arbitral, acerca da incompetência do tribunal arbitral necessário para apreciar, ainda que a título incidental e com efeitos circunscritos ao processo, a exceção de invalidade da patente.

Custas pela entidade recorrida.

Lisboa, 14 de dezembro de 2016

Lopes do Rego (Relator)/Távora Victor/Silva  
Gonçalves

## II. Acórdão do TRL de 16.11.2016<sup>9</sup>

Sumário<sup>10</sup>:

O Tribunal Arbitral necessário não tem competência para apreciar a matéria de exceção invocada pela demandada na ação arbitral sobre a invalidade de uma EP (patente europeia) e do CPP (certificado complementar de proteção).

(omissis)

A propósito da *inarbitrabilidade das questões relativas à validade dos direitos de propriedade industrial* refere César Bessa Monteiro que «as matérias que envolvam a titularidade ou validade de um direito de Propriedade Industrial não podem ser submetidas a arbitragem, nomeadamente porque nenhuma decisão arbitral poderia ser exequível *erga omnes*. Pode dizer-se que as matérias relativas à titularidade de um direito de propriedade industrial ou à sua validade não dizem respeito exclusivamente às partes interessadas mas, em muitos casos, estão também envolvidos terceiros e ainda interesses públicos, como é o caso, por exemplo, da proteção do consumidor. Além disso, o registo tem como finalidade alertar terceiros para a titularidade do direito e por isso mesmo qualquer decisão que implique a alteração do mesmo deveria, consequentemente, ser emitida somente por uma autoridade pública».

Também Pedro Silva e Sousa entende que a anulação ou declaração de invalidade «não pode ser conhecida a título meramente incidental ou por via de exceção processual, pois enquanto um DPI não se extinguir por efeito de uma decisão transitada em julgado, continuará a produzir plenamente os seus efeitos».

Escrevendo-se no *Código da Propriedade Industrial Anotado* relativamente à arbitragem necessária respeitante a medicamentos:

«Um dos pontos mais controvertidos é o de saber se o tribunal arbitral tem competência para apreciar a validade da patente por exceção, com eficácia interpartes. O entendimento mais razoável é o de que tal não deve ser possível *de iure constituto*.

O artigo 35.º, n.º 1, do CPI estabelece que “a declaração de nulidade ou a anulação dos direitos de propriedade industrial só podem resultar de decisão judicial”.

A *invalidade das situações registadas* não se “verifica” nem se “constata” incidentalmente, tendo sempre de ser declarada judicialmente para produzir os seus efeitos.

9. Relatora: Maria José Mouro. Proc. n.º 1053-16.5YRLSB.L1-2. Fonte: [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt).

10. Elaborado pela relatora.

Pelo exposto, entre outras razões, é de rejeitar a possibilidade de invocação da invalidade da patente por via de exceção, com meros efeitos *inter partes*, quer em ações que corram termos nos tribunais estaduais quer em tribunais arbitrais [...]

A razão pela qual o CPI remete para a *competência exclusiva dos Tribunais judiciais* a decisão sobre a invalidade funda-se no reconhecimento de que os direitos de propriedade industrial (direitos fundamentais) não se encontram na disponibilidade absoluta dos respetivos titulares.

Se, por disposição legal (art. 35.º, n.º 1, do CPI), os tribunais arbitrais não têm competência para apreciar a validade, em razão da matéria, logicamente que não poderão apreciar tal questão por via de exceção. A incompetência dos tribunais arbitrais reveste natureza substantiva e não meramente processual. Quando a lei veda aos tribunais arbitrais o conhecimento da invalidade das patentes, a norma deve ser considerada como uma norma de ordem pública, compreensível pelo princípio da tipicidade e das garantias legais destes direitos.

Não é aceitável a declaração por tribunais arbitrais da *invalidade relativa* da patente que é um direito absoluto registado [...].

Todavia, este entendimento não é, de forma alguma, uniforme, havendo posições divergentes – assim, por exemplo, Dário Moura Vicente, argumentando que «não seria aceitável que a competência dos tribunais arbitrais constituídos nos termos da Lei n.º 62/2011 se cingisse à determinação da ocorrência da alegada violação de um direito de propriedade industrial e à eventual condenação dos demandados nas sanções a ela inerentes, excluindo-se a possibilidade de esses mesmos tribunais se pronunciarem sobre os meios de defesa aduzidos pelos demandados que contendam com a validade ou a vigência dos títulos de propriedade industrial em causa». E isto [i] «pela flagrante *injustiça* que representaria a eventual condenação, por um tribunal arbitral necessário, do suposto infrator de um direito de propriedade industrial alheio cujo título fosse inválido»; [ii] pela incompatibilidade com o princípio do *contraditório* que constitui uma das traves mestras do processo justo ou equitativo que o art. 20.º, n.º 4, da Constituição garante; [iii] porque de outro modo «se teria introduzido na ordem jurídica portuguesa, pelo que respeita aos processos que correm perante os tribunais arbitrais necessários criados pela Lei n.º 62/2011, uma injustificada derrogação ao princípio geral conforme o qual o tribunal competente para a ação é também competente para conhecer dos incidentes que nela se levantem e das questões que o réu suscite como meio de defesa».

Esta *divergência de posições* vem-se refletindo também a nível da *jurisprudência*.

(omissis)

[Citam-se, a favor da competência, o Acórdão do TRL de 13-1-2015; contra, os Acórdãos de 13-2-2014, de 21-5-2015 e de 4-2-2016, cuja doutrina é seguida.]

### III. Comentário

1. Síntese dos Acórdãos. A invalidade das patentes (e CCP) é matéria da competência exclusiva do TPI

1.1. O primeiro argumento do *Supremo* – no sentido da incompetência dos tribunais arbitrais necessários, constituídos ao abrigo da Lei n.º 62/2011<sup>11</sup>, para apreciarem se uma patente é válida ou inválida, ainda que com efeitos circunscritos ao caso concreto – tem a ver com a natureza da matéria controvertida. Trata-se, portanto, de uma incompetência *ratione materiae*: havendo uma competência exclusiva dos tribunais judiciais (art. 35.1 do CPI), *rectius*, do TPI, fica afastada, em absoluto, a dos tribunais arbitrais [sumário: II (i)]. Tal competência exclusiva, assim entendida, funda-se, por sua vez: no caráter constitutivo do ato administrativo atributivo dos direitos de propriedade industrial [sumário: II (ii)], com a associada publicidade registal e a inerente presunção de validade<sup>12</sup>, em razões de interesse público [sumário: II (iii)] e na congruência do sistema [sumário: II (iv)], um sistema de atribuição «pública» de direitos absolutos, no quadro de um sistema concorrencial não falseado, claro e transparente, e, portanto, que deve evitar situações de injustificada desigualdade competitiva e a relativização judicial dos direitos<sup>13</sup>.

O sistema tem como pedra de toque a impugnação da validade dos atos de concessão dos direitos apenas pela via de uma ação judicial a intentar no TPI, com a legitimidade alargada do artigo 35.2 e a publicidade legal (art. 35.3) própria de uma decisão que faz cessar direitos absolutos, com eficácia perante quaisquer interessados. É em face deste dado que os interessados, designadamente requerentes de AIM, devem definir a respetiva estratégia processual (sumário: IV).

O sistema comporta também uma possível suspensão de ações arbitrais, até que a suscitada questão da invalidade seja decidida. A articulação com as ações propostas num tribunal



11. Para uma visão geral da Lei, cfr. EVARISTO MENDES, *Pi* n.º 4 (2015), pp. 30, 35 ss., e A. SOVERAL MARTINS, «Arbitragem e propriedade industrial: medicamentos de referência e medicamentos genéricos», *RLJ* 144 (2015), pp. 418-433, ambos com mais indicações.

12. Esta presunção (art. 4.º do CPI) funda-se, antes de mais, na circunstância de a entidade que concede os direitos estar obrigada a um estrito respeito da legalidade. Cfr. EVARISTO MENDES, «Marcas: presunção do § 1.º do artigo 74.º do Código da Propriedade Industrial, matéria de facto e de direito, caducidade», *Revista de Direito e Economia* 12 (1986), pp. 301-320. Veja-se também adiante.

13. Cfr. também o citado comentário de COUTO GONÇALVES, in *CDP* n.º 56 (2016), pp. 45 ss., bem como M. OEHEM MENDES, *Pi* n.º 4 (2015), pp. 5-14, 7 ss., e «Breves considerações sobre a incompetência dos tribunais arbitrais portugueses para apreciarem a questão da invalidade das patentes e dos certificados complementares de proteção para medicamentos», in *Estudos de Direito Intelectual – Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, coordenação de D. MOURA VICENTE *at alii*, Coimbra (Almedina), 2015, pp. 927-947, e EVARISTO MENDES, *Pi* n.º 3 (2015), pp. 104 ss., *Pi* n.º 4 (2015), pp. 34 ss., e *Pi* n.º 5 (2016), p. 55 e notas 20 e 21, ambos salientando o aspeto concorrencial.

arbitral, assegurando a defesa dos demandados, dá-se deste modo. A este respeito, no caso concreto das patentes farmacêuticas (e CCP), recorda-se que se trata normalmente em patentes em fim de vida (e escrutinadas a nível mundial) e transcreve-se a passagem de um texto pertencente a um dos signatários deste comentário que se acrescentou ao sumário do Acórdão como ponto V.

A interpretação da lei nestes termos é a mais razoável, não ofendendo regras fundamentais de processo nem suscitando problemas de constitucionalidade: apesar de implicar um desvio à regra constante do n.º 1 do art. 91.º do CPC, que, de resto, tem caráter relativo, o sistema tem a seu favor as razões mencionadas e, visto no seu todo, assegura a quem esteja interessado em contestar a validade dos direitos industriais, mormente patentes e CCP, a oportunidade de o fazer, mediante ação intentável a todo o tempo, com possível participação de outros interessados, numa instância única, favorável à uniformidade das decisões e com competência para proferir uma decisão com eficácia *erga omnes*, em sintonia com o caráter absoluto dos direitos em apreço. Não há, pois, qualquer violação do direito de defesa, da regra do contraditório ou do princípio do processo equitativo [sumário: II e III].

Dentro da mesma linha, na fundamentação do Acórdão do TRL, assinalam-se as passagens dos autores que realçam ser a solução defendida, por um lado, a única coerente com um sistema de direitos privativos absolutos e registados – envolvendo interesses que vão para além dos possíveis contendores numa ação concreta e a não disponibilidade absoluta dos mesmos pelos titulares –, por outro lado, uma consequência da circunstância de estarmos perante uma incompetência de natureza substantiva, não meramente processual, dos tribunais arbitrais.

No fundo, embora se trate de uma ideia não claramente explicitada nos arestos, a tese da competência «incidental» dos tribunais arbitrais – centrada materialmente nas ideias de justiça e de processo equitativo, com contraditório e demais garantias de defesa dos demandados – é rejeitada porque traduz uma visão parcial e fragmentária do sistema legal, olhando unicamente para as ações arbitrais, sem atender a todas as opções processuais dos interessados. Com efeito, como salienta o Supremo, numa visão global e integrada do sistema – aquela que, de resto, se impõe ao intérprete do Direito –, a negação de tal competência não representa qualquer tratamento injusto ou irrazoável.

1.2. O Acórdão do STJ identifica corretamente a questão que se discute nos autos em que foi proferido: a determinação da *competência material* dos tribunais arbitrais e não a questão de saber quais os *efeitos* que uma decisão sobre essa matéria será suscetível de produzir. A natureza destes *efeitos* (sejam eles quais forem) não pode, segundo o STJ, constituir o *critério* da resposta a dar à *questão prévia* da competência material dos tribunais arbitrais, uma vez que tais *efeitos* não são mais do que uma *consequência* da admissibilidade dessa competência.

Na verdade, como também resulta da passagem do CPI Anotado transcrita no Acórdão do TRL, a competência em razão da matéria – no caso, a competência para apreciar se certa patente é válida ou inválida (ou se o é um CCP) – é uma questão *logicamente anterior* e “prejudicial” em relação à de saber quais os *efeitos* que poderão advir da apreciação da

matéria controvertida. A referida *questão prévia* não pode ser decidida em função dos resultados que se pretendam obter, argumentando deste modo: se os *efeitos* produzidos forem de natureza *erga omnes*, o tribunal arbitral será incompetente; mas se lhes atribuirmos eficácia apenas *inter partes*, então esse tribunal já seria materialmente competente para apreciar a validade da patente. De facto, a ser assim, a competência em razão da matéria (apreciação da validade da patente), acabaria por ser, afinal, determinada pelo *alcance da oponibilidade* do resultado da sua apreciação. Numa palavra, se assim sucedesse, seria a natureza dos *efeitos* a ditar a *admissibilidade* ou não da própria causa de pedir, o que parece carecer do necessário fundamento lógico.

Andou, portanto, bem o STJ, sob este ponto de vista, ao apreciar e decidir esta questão. O mesmo acontece quando se analisa a decisão sob outros pontos de vista, como se verá adiante.

Concretamente, dispondo o artigo 35.º, n.º 1, do CPI que as declarações de nulidade e a anulação dos atos de concessão de direitos privativos como os de patente «só podem resultar de decisão judicial», o que se declara no Acórdão é que a competência dos tribunais judiciais é, em quaisquer circunstâncias, exclusiva. Está, portanto, afastada a competência dos tribunais arbitrais.

1.3. Note-se que, mesmo que se visse – ou se veja – na disposição do artigo 35.º, n.º 1, do CPI uma simples «regra de conflitos», destinada a decidir sobre a competência dos tribunais civis em detrimento dos tribunais administrativos, para efeito do que está aqui em causa, nada se alteraria, uma vez que o que se discute é saber se os *tribunais arbitrais* (*necessários*), constituídos ao abrigo da Lei n.º 62/2011, têm competência para apreciar a questão da validade das patentes ou se, ao invés, esta competência é *exclusiva* dos tribunais *estaduais*, aptos a proferir uma decisão judicial, sejam eles os tribunais comuns (*in casu*, o TPI) ou os tribunais da jurisdição administrativa.

## 2. Caráter constitutivo dos atos de concessão de direitos de patente

Outro aspeto muito importante desta decisão é a explicitação do significado e da relevância atribuídos ao caráter *constitutivo* da *concessão* administrativa dos direitos de patente [pelo INPI ou pelo IEP], os quais são, depois, inscritos num registo (detido pelo INPI) e cuja validade se presume (art. 4.º, n.º 2, do CPI) até que seja eventualmente declarado *o contrário* pelos órgãos jurisdicionais competentes<sup>14</sup>. Regime que não coloca o possível infrator num plano de *igualdade* em relação ao titular da patente.

14. Como se assinalou (nota 11) e se reafirma no texto, esta presunção baseia-se na circunstância de estarmos perante atos administrativos sujeitos ao princípio da legalidade, no caso praticados no termo de um procedimento aberto e transparente, com largas oportunidades de oposição dos interessados, e passíveis de recurso contencioso.

15. Cfr. EVARISTO MENDES, *Pi* n.º 3 (2015), pp. 105 s., *Pi* n.º 4 (2015), pp. 34 e 36, e M. OEHEN MENDES, *Pi* n.º 4 (2015), p. 10.

De facto, as patentes atribuídas pelo Estado (INPI) ou entidade reconhecida pelo Estado (IEP) após um procedimento dominado pelo princípio da legalidade, envolvendo exame prévio, com a possibilidade da dedução de oposições por qualquer interessado e eventual recurso contencioso dos atos de concessão (ou recusa) dos direitos, como é o nosso caso e o da Patente Europeia, não estão dependentes da sua ulterior «*confirmação judicial*» para produzirem todos os seus efeitos. Por isso, tal como se afirma no Acórdão do Supremo, o ónus ou a necessidade de interposição de uma ação de invalidade – presentemente, junto do TPI – não nos parece violar o princípio do contraditório ou os demais direitos de defesa do demandado, por exemplo, no âmbito de um *processo arbitral necessário*, desencadeado ao abrigo do artigo 3.º da Lei n.º 62/2011, com um objeto muito preciso e limitado. Noutros termos, não se afigura haver nada de iníquo ou de menos equitativo numa solução deste género, sobretudo neste particular contexto e visto o sistema no seu conjunto.

Com efeito, o requerente de uma AIM pode sempre, antes ou em paralelo com o requerimento desta, intentar uma ação de invalidade da patente e/ou do CCP que estejam em vigor. Tal como o pode fazer antes de decidir praticar atos suscetíveis de violação dos direitos por eles conferidos. Sendo esta a via que melhor concilia os vários interesses em confronto e, designadamente, a que assegura a igualdade concorrencial<sup>15</sup>.

Como destacam acertadamente Maximilian Haedicke e Henrik Timmann, «[i]n first-instance infringement proceedings, the principle is that the interest of the proprietor has priority. It is fundamentally contrary to the idea of a time-limited right of exclusivity if its enforcement is rendered valueless in practice by hasty stay of the right to claim injunctive relief, on which it usually depends. It is within the infringer's 'scope of obligation' in defence of his own interests to attack the patent now being used against him before starting to use the invention, which usually means before the infringement following from putting it to use. This principle can be supported by the fact that a patent undergoes examination prior to its grant [...]»<sup>16</sup>.

### 3. Suspensão das ações arbitrais

Como se observou, o sistema comporta, ainda, a eventual *suspensão da ação arbitral*, no caso de interposição de uma ação de invalidade junto do TPI. Também aqui o STJ equacionou e decidiu corretamente a questão, afirmando de forma lapidar: «na verdade, é no momento inicial, em que se opta pela via procedimental traduzida em requerer a AIM, que lhe cumpre [ao interessado] definir adequadamente a sua estratégia processual: ou não tem interesse, sério e efetivo, em questionar a validade da patente e desencadeia então o pedido de AIM [...] ou, pelo contrário, interessa-lhe efetivamente controverter a validade da patente, terá o ónus de o fazer na ação própria e perante o tribunal materialmente competente e com intervenção de todos os interessados nessa lide [...]».

A este respeito, cita-se, ainda, no Acórdão um dos autores deste comentário, em que se observa: «quem pede uma AIM – sabendo que fica sujeito, por esse facto, a uma provável ação arbitral –, se quiser valer esse meio de defesa,

deverá propor a competente ação no TPI e, vindo a ser envolvido em subsequente arbitragem, requerer uma suspensão do processo até o TPI se pronunciar. O TA deferirá a pretensão se – excecionalmente, dados os termos em que o exclusivo é concedido e a circunstância de se tratar de patentes em fim de vida, via de regra já escrutinadas a nível mundial – houver fortes indícios capazes de vencer a presunção de validade de que a patente goza»<sup>17</sup>.

De facto, como sublinha a prática jurisprudencial alemã – cujo sistema legal prevê uma bifurcação radical entre os tribunais competentes para apreciar a infração das patentes e uma jurisdição especializada com competência exclusiva para declarar a sua invalidade, o *Bundespatentgericht* –, à partida, o primeiro requisito para que a suspensão de uma ação de infração possa ter lugar é precisamente o de que a ação de invalidade haja sido intentada *antes* da ação de infração, ou da interpeleção dirigida ao alegado infrator dando-lhe conta dessa intenção.

Os outros requisitos, *cumulativos*, normalmente exigidos por aquela sólida jurisprudência, para a suspensão da ação de infração, são: (i) resultar mais ou menos evidente uma *forte probabilidade* de a patente vir a ser julgada total ou parcialmente inválida; (ii) que os argumentos invocados sejam *diferentes* daqueles que, eventualmente, já foram esgrimidos durante o processo de concessão ou em incidentes de oposição junto das entidades administrativas competentes; e, por último, (iii) que seja expectável uma decisão da ação de invalidade, pelo menos em primeira instância, dentro de um *prazo razoável*<sup>18</sup>.

Note-se que, tal como na Alemanha, também em Portugal uma suspensão mais ou menos «automática» das ações de infração, por virtude da simples interposição de uma ação de invalidade, tendo em consideração que há um limite máximo para a duração das patentes, significaria, na prática, a possibilidade de transformar, de uma forma simples, um direito caracterizado por atribuir ao seu titular um *jus prohibendi*, num simples direito de crédito a uma eventual indemnização, a cobrar no final de uma verdadeira *via-cruis* processual... Razão pela qual esta eventual suspensão da instância (arbitral) deverá ser sempre ponderada em função de todos os elementos disponíveis em cada caso concreto.



16. *Patent Law – A Handbook on European and German Patent Law*, Munique, 2014, p. 837. Destaques nossos, salvo o último, que consta do original da transcrição.

Aderindo abertamente a esta doutrina, cfr., p. ex., o Ac. STJ de 21.03.1990, *BMJ* n.º 395, pp. 281 ss.: «Uma vez concedido o depósito, e enquanto o respetivo título não for anulado, são irrelevantes a alegação e a prova de que o modelo não é novo por ser fabricado por outras pessoas, quer tal facto seja notório ou não. Enquanto o título de depósito não for anulado, disfrutam os modelos de proteção legal.»

17. Cfr. EVARISTO MENDES, *Pi* n.º 3 (2015), p. 105, bem como *Pi* n.º 4 (2015), p. 34.

18. Para mais desenvolvimentos sobre este tema em particular, cfr., ainda, M. OEHEN MENDES, «Da incompetência dos tribunais arbitrais portugueses para apreciar a questão da invalidade das patentes e dos certificados complementares de proteção para medicamentos», publicado no n.º 4 (novembro de 2015) desta mesma *Revista*, p. 13.

#### 4. Observações adicionais

Conclui-se este breve comentário com algumas observações adicionais. A primeira tem a ver com o sistema de arbitragem necessária criado pela Lei n.º 62/2011.

**4.1.** Esta Lei regula no artigo 3.º uma ação com características e finalidade muito específicas, sem paralelo com a situação existente noutras ordens jurídicas, embora se conheçam outros sistemas de ligação das patentes farmacêuticas às autorizações de comercialização ou introdução no mercado de medicamentos (AIM), mormente nos EUA. No essencial, trata-se de uma *ação simplificada* de acerto de direitos, fundada na apresentação e publicitação de um pedido de AIM (ou registo) para medicamento ou medicamentos genéricos, destinada a correr em paralelo com o processo de concessão da AIM, embora, apurando o TA a existência do direito invocado, termine com uma adicional condenação do demandado, a observar este direito, dentro dos limites definidos na sentença.

Os titulares de patentes e CCP são livres de propor ou não tal ação. Porém, uma vez que a obtenção de uma sentença condenatória reforça a efetividade prática dos direitos, existe um contencioso arbitral maciço, composto por tais ações. Note-se que, por um lado, a experiência revela que a efetividade prática dos direitos conferidos por patente relativa a medicamentos e o correspondente valor de mercado diminuem com a concessão de AIM, por aumentar o risco de infração dos mesmos. Por outro lado, com a instituição do sistema de arbitragem necessária da Lei n.º 62/2011, essa efetividade prática ainda se mostra mais enfraquecida, por duas ordens de razões: (i) não existe um tribunal arbitral constituído a que se possa recorrer prontamente em caso de eventual infração – ou ameaça iminente de infração – da patente/CCP; e (ii) a Lei não é clara quanto ao âmbito da competência dos TA (cfr. adiante).

A finalidade que – explícita e enfaticamente – motivou a criação de tal ação arbitral não foi, no entanto, este reforço da efetividade prática dos direitos de patente/CCP. Na realidade, ela representa uma solução de compromisso em que tal efetividade está presente, mas o objetivo declarado dessa criação foi, por um lado, instituir um sistema capaz de desembaraçar a comercialização de medicamentos genéricos de obstáculos artificiais relacionados com a defesa de tais direitos – apurando a existência dos mesmos e definindo os respetivos limites, de modo a que os medicamentos genéricos possam entrar com segurança no mercado logo que expire o exclusivo –, por outro lado, aliviar os tribunais administrativos do enorme contencioso existente em 2011, sem, do mesmo passo, sobrecarregar o recém-criado TPI. Daí, a opção pela arbitragem necessária e por uma ação com um figurino especial, destinada a correr em paralelo com o processo de concessão da AIM (ou registo) cujo pedido lhe subjaz e a concluir-se num prazo curto, desejavelmente não superior à duração do processo administrativo.

**4.2.** Atenta a finalidade que presidiu à sua criação e dadas as características da mesma (pressuposto processual específico, prazo para a sua proposição, limitação dos articulados e das instâncias de recurso, etc.), a ação em apreço é qualificável como *ação especial*, devendo ser claramente distinguida das comuns ações de infração e respetivos procedimentos cautelares. De facto, ela acresce aos meios gerais

de defesa dos direitos de patente – mormente, de reação e prevenção da sua violação – em que estas ações de infração se integram<sup>19</sup>.

Esta distinção mostra-se crucial sob vários pontos de vista: torna claro que o prazo do n.º 1 do artigo 3.º da Lei é um prazo de caducidade, sem que tal suscite qualquer problema de constitucionalidade, uma vez que subsistem os meios processuais gerais de defesa dos direitos, mormente ações de infração, inibitórias e indemnizatórias, e respetivos procedimentos cautelares; esclarece que a limitação das instâncias de recurso, prevista no n.º 7, se circunscreve à ação especial em análise, o mesmo acontecendo com a limitação dos articulados e a fixação de prazo curto para a realização da audiência de julgamento (n.ºs 4 e 5); justifica uma abordagem específica dos temas do interesse processual em agir e das custas, incluindo a respetiva repartição entre as partes; etc.<sup>20</sup>

**4.3.** Mesmo com este esclarecimento, subsistem diversas questões de interpretação e aplicação da Lei. A primeira delas consiste em saber se a arbitragem necessária, instituída pelo artigo 2.º, também vale para as ações de infração e respetivos procedimentos cautelares<sup>21</sup>. Conexa com ela, se a resposta for no sentido de uma competência alargada dos tribunais arbitrais, compreensiva destas ações, está a de saber como se assegura a tutela cautelar dos direitos, dada a referida ausência de um tribunal arbitral a que se possa prontamente e com caráter de urgência recorrer<sup>22</sup>.

Esta segunda questão coenvolve um problema de efetividade dos direitos – particularmente séria, dado o caráter temporalmente limitado destes. Com associados problemas de constitucionalidade e conformidade à competente diretiva de 2004 (dita diretiva do *enforcement*).



19. Desenvolvidamente, sobre o tema, cfr. EVARISTO MENDES, *Pi* n.º 1 (2014), pp. 49 s, *Pi* n.º 2 (2014), pp. 63 s, *Pi* n.º 4 (2015), pp. 31 e 36, *Pi* n.º 5 (2016), pp. 54 s, e nota 19, com mais indicações.

20. Cfr., ainda, EVARISTO MENDES, *Pi* n.º 3 (2015), pp. 108, 109 s, *Pi* n.º 4 (2015), p. 38 e nota 59, *Pi* n.º 5 (2016), pp. 54 s e as indicações constantes da nota 19.

Acerca das custas, em especial da respetiva repartição, cfr. o Acórdão do STJ de 26.11.2015 (FERNANDA ISABEL PEREIRA) – «Os encargos diretamente resultantes do processo arbitral, salvo cláusula em contrário, devem ser repartidos pelas partes na decisão final, em conformidade com o disposto no art. 42.º, n.º 5, 1.ª parte, da LAV. Nesta repartição não existe uma correlação direta e necessária entre o decaimento e a proporção dos encargos suportados pelas partes, não estando o Tribunal Arbitral vinculado aos critérios estabelecidos nos arts. 532.º a 539.º do NCPC (2013), privativos da fase jurisdicional do processo arbitral, embora possam constituir uma referência útil» (ponto IX do sumário) – e, na jurisprudência do TRL, por último, o Acórdão de 16.03.2017 (M.ª ALEXANDRINA BRANQUINHO): «Não tendo dado causa à ação, nem dela tirando proveito, não deve o demandado suportar os custos do processo arbitral.» Para mais informações, cfr. EVARISTO MENDES, *Pi* n.º 3 (2015), p. 110, *Pi* n.º 5 (2016), p. 54 e as indicações constantes da nota 18.

21. Sobre o assunto, cfr. EVARISTO MENDES, *Pi* n.º 4 (2015), pp. 32 s. De fora ficam, naturalmente, as ações puramente contratuais, mormente relativas à interpretação e violação de contratos de licença.

22. Sobre o assunto, cfr. EVARISTO MENDES, *Pi* n.º 1 (2014), p. 50, *Pi* n.º 3 (2015), pp. 109 s, *Pi* n.º 4 (2015), p. 37, e as indicações aí fornecidas.

A dimensão do problema depende, por sua vez, de questões controvertidas relativas à ação especial do artigo 3.º. Salienta-se a de saber se a eficácia prática da decisão arbitral condenatória-inibitória que seja proferida no âmbito desta ação pode ou não ser assegurada através de uma *sanção pecuniária compulsória* (cfr. os arts. 338-I e N do CPI e 829-A do CC) e se esta deve ou não ser decretada quando requerida. Com efeito, havendo uma condenação completada por tal sanção, se esta for apropriada, o risco de infração reduz-se drasticamente.

Seja como for, esta é uma daquelas questões em que se justifica, com particular premência, uma uniformização jurisprudencial, uma vez que a existência, relativamente à mesma patente/CCP, de decisões divergentes desencadeia situações nefastas de desigualdade concorrencial entre as entidades comercializadoras de medicamentos genéricos. Ao nível dos tribunais arbitrais, existem inúmeras decisões que decretaram tal sanção, embora não se detete uma tendência clara nesse sentido. Ao nível do TRL, prevalece uma atitude negativa, embora sem a plena discussão dos argumentos em confronto. Note-se que esta discussão se mostra particularmente relevante quando os competentes textos legais são interpretados de forma restritiva, como é o caso.

Nesta medida, realça-se a importância do Acórdão do STJ de 20.05.2015<sup>23</sup> que, embora também não proceda a uma análise desenvolvida de tais argumentos, acolhe a orientação comumente seguida na Relação. No fundo, a mensagem que se colhe desta jurisprudência é no sentido de que a ação especial do artigo 3.º da Lei n.º 62/2011 deve ser vista em termos restritivos, uma vez que se limita a reforçar os meios gerais de defesa dos direitos de patente e CCP, no campo específico da indústria farmacêutica.

**4.4.** Voltemos ao problema da afirmada incompetência dos tribunais arbitrais em matéria de *invalidade* das patentes e CCP. Como se observou, na Alemanha (e o mesmo vale para países que seguem sistema análogo), existe um tribunal especializado na matéria, o Tribunal Federal de Patentes (BPatG), a par de uma concentração do contencioso de infração em certos tribunais estaduais; com suspensão excepcional das ações de infração quando seja suscitada a questão da validade da patente. O sistema é considerado como perfeitamente conforme com a Lei Fundamental (Constituição) pela exigente jurisprudência germânica.

No caso português, toda a competência se encontra concentrada no TPI. Diferentemente do que sucede no âmbito do processo de concessão da patente, em que se admite a arbitragem (voluntária) (arts. 48 ss do CPI), uma vez atribuída a patente ou o CCP, a eventual invalidade do ato de concessão e do correspondente registo constitui *matéria inarbitrável*.

No quadro da Lei n.º 62/2011, isto é assim em relação a todas as ações arbitrais: sejam elas ações de infração, com a possível exceção daquelas em que o exclusivo já tenha caducado (ou terminado por outro motivo), sejam as ações especiais do artigo 3.º. Quanto a estas, pode parecer estranho que, destinando-se elas primacialmente a verificar a existência do direito invocado e a declarar os seus limites, retirando o contencioso dos tribunais administrativos, e também do TPI, e desembaraçando a entrada dos medicamentos genéricos no mercado de artificiais obstáculos de índole processual, não compreendam a apreciação da matéria da eventual

invalidade. Mas existem diversas razões para isso, mormente as seguintes: *i)* mesmo com esta limitação, as ações ainda se revelam particularmente úteis, para a realização deste último objetivo (a finalidade primeira e explícita da Lei), no que respeita aos CCP; *ii)* as ações têm uma estrutura simplificada e destinam-se a ser concluídas em prazo curto, tendencialmente correspondente ao do procedimento de concessão da AIM que lhes subjaz, o que se mostra incompatível com a apreciação da invalidade das patentes (quando muito, seria concebível que tal acontecesse em relação a aspetos particulares de validade dos CCP, que não requerem investigações complexas); *iii)* as ações respeitam, na generalidade dos casos, a patentes europeias em fim de vida, objeto de rigoroso exame prévio pelo IEP, com recurso ou possibilidade de recurso pelos interessados, e escrutinadas a nível mundial, sendo naturalmente pouco comuns os casos de invalidade; *iv)* sobretudo razões de igualdade concorrencial e coerência aconselham um sistema como o descrito, de competência exclusiva do TPI *ratione materiae*, com suspensão da instância arbitral quando, tendo sido proposta uma competente ação de invalidade neste tribunal, exista, numa análise perfunctória, uma perspetiva séria de a invalidade vir a ser reconhecida (por ex., patente semelhante já foi invalidada noutros países); *v)* uma vez que o tribunal arbitral não se pronuncia sobre a matéria, a sentença que profira será sempre sob reserva de uma possível declaração de invalidade por parte do TPI. Note-se, ainda, para se ter uma ideia da complexidade das ações de invalidade das patentes, que, na Alemanha, em média, as mesmas demoram cerca de 2 anos, no BPatG, enquanto as ações de infração, nos tribunais comuns, demoram à volta de 8 meses.

Dada a especificidade deste tipo de ações, no plano jus-comparado, as referências a direitos estrangeiros perdem, naturalmente, significado. Além disso, fora o caso da Suíça, singular nesse plano, mesmo nas ações de infração é preciso distinguir aquelas em que a validade da patente é contestada incidentalmente no âmbito de um contrato, máxime de licença, das restantes. Havendo jurisdições especializadas na matéria, a circunstância de se reconhecer competência a um tribunal comum que se ocupa de uma ação fundada em contrato para apreciar uma exceção de invalidade não significa idêntico reconhecimento fora deste contexto particular. Sem reconhecer estas particularidades e a idiossincrasia dos diversos ordenamentos, não se retiram conclusões úteis.

Podem suceder que as ações de invalidade, a propor no TPI, e correspondentes requerimentos de suspensão das instâncias arbitrais, tenham motivações dilatórias. Daí podendo decorrer uma «inundação» nociva deste Tribunal com ações destinadas apenas ou essencialmente a obter essa suspensão. Trata-se, naturalmente, de prática ilegítima, a combater nos termos gerais.



23. Relator: Orlando Afonso. Proc. n.º 747/13.1YRLSB.S1. Fonte: www.dgsi.pt. No Aresto, afirma-se ser esta a «posição vingadora em todos os acórdãos da Relação de Lisboa», citando 4 acórdãos, de 2013 e 2014. No mesmo sentido, cfr. os Acórdãos do TRL de 21.12.2016 (M.ª Teresa Pardal) e de 7.03.2017 (Pedro Brighton), ambos citando o Acórdão do Supremo.

4.5. Em conclusão, o sistema existente – de competência exclusiva do TPI, sem possibilidade de invocar a invalidade como meio de defesa no processo arbitral – não é perfeito. Não há, de resto, sistemas perfeitos, mas sistemas que de forma mais ou menos feliz consagram soluções de compromisso. Porém, quando visto no seu todo, ele não suscita nenhum problema de constitucionalidade<sup>24</sup>. Salvo o devido respeito, a tese contrária contém uma falha metodológica: circunscreve a análise do problema decidido nos Acórdãos comentados ao processo arbitral – procurando apreciar se este, sem a possibilidade de invocar a invalidade como meio de defesa, é um processo equitativo – sem ter em conta o sistema no seu conjunto.

EVARISTO MENDES  
MANUEL OEHEN MENDES

## B Adenda

- Acórdão do TC n.º 251/2017<sup>25</sup>

### Breve comentário

Quando estava praticamente fechado o presente número da Revista, foi publicado o Acórdão do Tribunal Constitucional em epígrafe, que se ocupa do problema da constitucionalidade do regime legal consistente em apenas admitir a impugnação da validade das patentes mediante uma ação a intentar no TPI, nos termos do artigo 35.º do CPI, excluindo a possibilidade de, nas ações arbitrais necessárias criadas pela Lei n.º 62/2011, o tribunal arbitral conhecer de uma eventual exceção de invalidade deduzida pelo demandado, com efeitos *inter partes*; regime que, como se observou, o STJ considerou consagrado na lei ordinária e conforme à Constituição.

O Tribunal analisou separadamente duas hipóteses: um tal sistema com possibilidade de suspensão da instância arbitral, na pendência de eventual ação no TPI, a título excepcional, mediante decisão do tribunal arbitral (1); o mesmo sistema com suspensão efetiva da instância arbitral, a requerimento do demandado (2). Em ambos os casos, considerou que um tal sistema cumpre os requisitos da necessidade e adequação ao fim visado, mas é inconstitucional, por ofensa do princípio da proporcionalidade em sentido estrito (proibição do excesso): «a norma objeto do presente julgamento revela-se excessiva porquanto prejudica de modo desproporcionado o direito à defesa do requerente de AIM. Termos em que deve ser julgada inconstitucional por violação do princípio da proibição de indefesa (artigo 20.º da Constituição em conjugação com o seu art. 18.º, n.º 2)». Na respetiva fundamentação, salienta-se o que se segue.

## I

«O demandado fica, assim, colocado numa situação em que não pode controverter a validade da patente por via incidental na arbitragem, não lhe sendo permitido invocar a

exceção da sua nulidade. Isso não significa, porém, que seja impedido de defender o seu direito de comercializar um medicamento genérico contra um medicamento de referência protegido por uma patente inválida. Simplesmente terá o ónus de o fazer na ação própria (nos termos do artigo 35.º do CPI), com intervenção de todos os interessados nessa lide e perante o tribunal materialmente competente (o TPI). Decorre do que se expôs que do regime processual assim delineado não resulta uma privação absoluta de meios processuais idóneos para fazer valer em juízo o direito ou interesse do requerente da AIM.

A questão é saber, no entanto, se a imposição do recurso à ação de declaração de nulidade ou anulação da patente junto do TPI constitui meio eficaz para obter tutela da posição do demandado face a uma patente inválida ou se corporiza um ónus excessivo, o que implica averiguar da articulação entre os dois processos» (n.º 21).

1. «Ora, na verdade, a instauração da referida ação de invalidação da patente dificilmente terá influência sobre a resolução do conflito pendente na arbitragem. A declaração de nulidade pelo TPI, com eficácia *erga omnes*, tem efeitos ex tunc (eficácia retroativa), mas com ressalva dos efeitos jurídicos já produzidos em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado (artigo 36.º do CPI). Ora, tendo em conta a duração habitual dos pleitos, é improvável que a decisão da jurisdição comum sobre a validade da patente transite em julgado em momento anterior ao do trânsito em julgado da decisão arbitral. Significa isto que, mesmo que a empresa de medicamentos genéricos obtenha a declaração de nulidade da patente relativa ao medicamento de referência, sempre continuará vinculada relativamente à indemnização ou a sanções pecuniárias compulsórias fixadas e transitadas em julgado o que, na realidade, deixa em aberto a possibilidade de condenação do agente do medicamento genérico pela prática de uma infração de um direito de propriedade industrial cujo título, afinal, é inválido. Assim, a mera possibilidade de interposição de uma ação de declaração de nulidade ou anulação não se revela um meio alternativo eficaz para suprir a necessidade de defesa do requerente de AIM, podendo redundar numa ablação total do seu direito de defesa pela impossibilidade de invocação da nulidade da patente na ação arbitral» (n.º 22).

«É certo que, para obstar àquele efeito, o demandado na ação arbitral pode requerer uma “suspensão” do processo até o TPI se pronunciar.» Porém, como resulta das posições assumidas na doutrina e no Acórdão do STJ de 14.12.2016 e do artigo 272.º do CPC, a suspensão é incerta; e não se concilia bem com o interesse da celeridade que caracteriza a arbitragem (n.º 22). Ora, «se a suspensão da instância não

24. Cfr., ainda, EVARISTO MENDES, *Pi* n.º 4 (2015), p. 36.

25. Acórdão da 1.ª secção do TC, datado de 24.05.2017. Relatora: Maria de Fátima Mata-Mouros. Fonte: <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20170251.html>.

for decretada, mesmo que o TPI venha a declarar a nulidade *erga omnes*, o trânsito em julgado da decisão arbitral inativabiliza os efeitos retroativos da decisão judicial, nos termos do artigo 36.º, *in fine*, do CPI. Os efeitos já produzidos pela decisão arbitral manter-se-iam, embora fundados numa patente inválida. Terá de se concluir, nesse caso, que a solução em causa nem sempre permitirá acautelar os direitos de defesa do requerente da AIM, podendo originar uma situação da sua total supressão» (n.º 22). «A articulação entre ambas as ações através da suspensão da instância do processo arbitral é possível, mas incerta, pois o requerimento de suspensão não equivale necessariamente ao seu deferimento e em caso de indeferimento ou de não suspensão, no geral, subverte um défice de defesa que redundaria numa impossibilidade de exercício do direito à tutela jurisdicional efetiva» (n.º 24).

2. «23. Mesmo nos casos em que o requerente da AIM interponha a ação de declaração de nulidade ou anulação da patente em momento prévio ao da demanda em processo arbitral e obtenha a suspensão da instância arbitral, o ónus assim imposto terá de ser proporcional ao fim visado com a norma.

De facto, a solução normativa em apreciação, ao impor ao requerente da AIM a instauração da ação de invalidação da patente, obriga a que logo no momento em que opta pela via procedimental traduzida em requerer a AIM, o respetivo requerente defina a sua estratégia processual: ou pretende ver invalidada a patente e terá de intentar a correspondente ação de declaração de nulidade ou anulação no TPI ou não tem efetivo interesse em questionar a validade da patente e desencadeia o pedido de AIM, sabendo que, na eventual ação arbitral a que se sujeita, não poderá suscitar e ver decidida, com eficácia limitada às partes naquela ação, a exceção de nulidade.

Enfatizando-se a circunstância de na génese do processo arbitral ter estado afinal uma iniciativa originária do próprio demandado, a posição de demandado pode ser vista como consequência da sua anterior iniciativa procedimental ao despoletar o pedido de AIM. E, sendo assim, não pode deixar de ter presente que um tal requerimento o coloca em posição de sujeição a uma ação arbitral, devendo, pois, contar com a possibilidade de lhe vir a ser oposto o direito emergente do reconhecimento e registo da patente. Deste argumento decorreria a conclusão de que não constitui ónus excessivo acautelar o seu direito através da interposição da ação de invalidação da patente logo que requer a AIM.

Esta perspetiva ignora, porém, que pode não ser do interesse do requerente ou titular da AIM ver declarada a nulidade da patente, mas tão-só defender-se da condenação que é pedida contra si na ação de arbitragem necessária. Pode bem ser que o seu interesse, enquanto demandado pelo titular da patente, se restrinja a impedir a condenação ou, dito de outro modo, a obter a absolvição do pedido de condenação por infração de patente (caso já tenha efetivamente introduzido o medicamento no mercado) ou simplesmente impedir a condenação a abster-se de introduzir aquele genérico (concorrente do medicamento de referência patenteado) no mercado, garantindo o início ou a continuação da sua atuação no mercado concernente àquele genérico.

A anulação, com efeito *erga omnes*, da patente, pode mesmo apresentar-se como contrária aos seus interesses, na

parte em que beneficia terceiros igualmente concorrentes do titular da patente. Numa perspetiva económica – e não devemos esquecer que o campo das patentes nos coloca no domínio dos exclusivos económicos concedidos como estímulos à inovação – o contencioso sobre a validade de um direito de patente cuja decisão tenha eficácia *erga omnes* projeta-se na liberdade de agir no mercado de múltiplos agentes económicos. Não é de todo claro qual seria o interesse de um agente acusado de infração a uma patente em fazer declarar a nulidade desta com efeitos *erga omnes*, incentivando a concorrência de outros agentes. A anulação da patente prossegue o interesse público na defesa da liberdade do mercado, promoção da sã concorrência e seus reflexos no público em geral, enquanto consumidor. No entanto, neste caso, a sua prossecução está a ser imposta ao agente económico que apenas pretende comercializar um medicamento genérico.

Não é razoável impor-se ao requerente da AIM que promova e prossiga interesses de terceiros, bem como o interesse público no que diz respeito à validade da patente, ao fixar como única via a ação de declaração de nulidade ou anulação da patente. Desta forma, a solução normativa em apreciação obriga o requerente da AIM a tornar-se autor da ação de invalidação no TPI, mesmo contra a sua vontade, o que representa um condicionamento do seu direito de acesso aos tribunais e da sua liberdade de delinear a estratégia processual que seja mais consentânea com o seu interesse económico – o que está relacionado com a liberdade de iniciativa económica constitucionalmente tutelada.

Não cabendo ao requerente da AIM a defesa do interesse dos terceiros, agentes económicos que com ele concorrem no mercado, ou do interesse público, impor-lhe o ónus de instaurar a ação de declaração de nulidade da patente, constitui necessária e inevitavelmente um encargo excessivo, em especial quando o Ministério Público tem legitimidade para instaurar ação de nulidade no TPI. É excessivo forçar o requerente da AIM a ter de recorrer ao TPI – com todos os custos associados a essa ação – para ali requerer a declaração de invalidade de uma Patente, com efeitos *erga omnes*, quando pode apenas invocar a sua invalidade, *inter partes*, para efeitos exclusivos de se defender do pedido de condenação que lhe foi especificamente dirigido.»

Para além de ser forçado a uma «defesa por antecipação», «Mesmo nos casos em que o requerente da AIM de medicamento genérico, demandado na ação arbitral, obtém a suspensão dessa instância, a solução alternativa encontrada apresenta-se também nesse caso como uma restrição significativa ao direito de acesso à tutela jurisdicional efetiva, por impor ao requerente o ónus de litigar numa ação independentemente de tal ser em seu interesse, forçando-o a prosseguir interesses de terceiros, seus concorrentes, e o interesse público.»

«Embora se compreendam as preocupações que levam à imposição de apenas uma via processual e um tribunal no âmbito do conhecimento da invalidade das patentes, o sistema montado para prosseguir este fim é suscetível de ter como consequência, por vezes, uma ablação total do direito de defesa ou, noutras vezes, uma significativa compressão. Inexiste a demonstração cabal de que a possibilidade de o tribunal arbitral se pronunciar sobre a validade da patente, com meros efeitos *inter partes*, produza danos irreversíveis

ou gravosos à proteção da patente, equivalentes ao sacrifício imposto ao direito de defesa do requerente de AIM. Efetivamente, afastar esta possibilidade pode ter como consequência, ainda que apenas por vezes, impedir um agente económico de exercer a sua liberdade de iniciativa com base numa patente nula ou inválida – o que dificilmente encontra justificação. A proteção da patente, valor central no nosso ordenamento, não justifica a restrição do direito de defesa a este nível, podendo ser alcançada por outras vias» (n.º 24).

## II

3. Na impossibilidade de analisar, aqui, o aresto, tecem-se breves considerações de índole geral. Começa-se pelo artigo 36.º do CPI, que dispõe: «A eficácia retroativa da declaração de nulidade ou da anulação não prejudica os efeitos produzidos em cumprimento de obrigação, de sentença transitada em julgado, de transação, ainda que não homologada, ou em consequência de atos de natureza análoga.»

Decorre daqui que, se uma patente for declarada nula ou anulada, numa altura em que já tenha havido uma ou mais decisões arbitrais condenatórias, as eventuais condenações inibitórias aí proferidas, porventura assistidas de SPC, deixam, naturalmente, de produzir efeitos. Se estivermos perante ações de infração (admitindo que os tribunais arbitrais necessários são competentes para as mesmas), a soma da indemnização que já tenha sido paga fica intocada, mas o valor que estiver por pagar deixa de ser devido. Existe, portanto, uma «desvinculação» de todos os que houverem sofrido tais condenações arbitrais, hajam ou não intervindo na ação de invalidade.

4. As patentes representam uma «limitação» à natural liberdade de empresa dos não titulares das mesmas e à liberdade de concorrência nela implicada. Todavia, por um lado, a limitação é apenas relativa, porque incide sobre um elemento (invenção) que expande o preexistente processo produtivo (em termos procedimentais e/ou merceológicos) e porque tem uma duração limitada; por outro lado, não é seguro que se trate de uma restrição em sentido técnico-jurídico, nos termos e para os efeitos do artigo 18.º da CRP. Esta segunda observação vale, ainda com mais razão, para um sistema de contestação da validade das patentes como aquele que o Tribunal Constitucional aprecia.

Na verdade, como dispõe o artigo 61.º, n.º 1, da Lei Fundamental, «a iniciativa económica privada exerce-se livremente nos quadros definidos pela Constituição e pela lei e tendo em conta o interesse geral». Neste *quadro legal* – no âmbito do qual a liberdade existe e é protegida como liberdade fundamental – está compreendido o sistema de patentes (nas suas dimensões normativa e institucional), incluindo a parte do mesmo relativa à invalidade destas. E, como se observa, adicionalmente, o exercício de tal liberdade ainda é limitado por motivos de interesse geral.

Por conseguinte, estamos no domínio do *poder conformador* do legislador, certamente limitado pelo princípio do Estado de Direito, mas não – ou não forçosamente – perante uma restrição sujeita àquele artigo 18.º Apenas se afigura seguro que, no exercício desse poder, o legislador deverá estabelecer um regime equilibrado, dando à liberdade em causa um espaço de exercício razoavelmente compatível

com valores e interesses contrapostos, designadamente o interesse público económico da igualdade concorrencial, que está no centro do sistema em apreciação. Constitucionalmente, a concorrência deve ser efetiva, equilibrada e salutar, ou seja, não falseada e socialmente útil [arts. 81.º, f), 99.º, a) e c)]. Tal implica, designadamente, evitar situações de desvantagem concorrencial como aquela em que se encontram as empresas de medicamentos genéricos que respeitem as patentes em vigor, perante uma outra que, por via incidental, obtenha de um tribunal arbitral a absolvição numa ação instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, fundada em alegada invalidade da patente.

Este aspeto concorrencial do problema mostra-se decisivo, como já se salientou noutras ocasiões (cfr. as referências constantes do comentário ao Acórdão do STJ de 14.12.2016). Note-se que – invocando, designadamente, razões de eficiência económica do sistema de administração da justiça, bem como relativas aos custos económicos de um sistema disperso de conhecimento judicial da invalidade das patentes apenas com efeitos *inter partes*, quer para estas quer para os consumidores, e salientando a natural desvantagem concorrencial em que se encontram as empresas menos apetrechadas tecnológica e financeiramente, dada a complexidade e os custos dos processos em que se discute a invalidade –, nos EUA, o Supremo Tribunal, no caso *Blonder Tongue* (1971)<sup>26</sup>, abandonou o sistema tradicional de conhecimento da invalidade com efeitos apenas entre as partes no processo (afirmado no caso *Triplett* – 1936), passando a admitir a posterior invocação de uma decisão que declare inválida uma patente contra o titular da mesma em eventuais processos ulteriores. Note-se, ainda, que a questão concorrencial implicada no sistema da mera eficácia *inter partes* também não existe em ordenamentos jurídicos como o suíço, em que os próprios tribunais arbitrais podem declarar inválida uma patente com eficácia *erga omnes*. Em qualquer dos casos, quem primeiro toma a iniciativa de contestar a patente e obtém uma sentença favorável, prosseguindo um interesse próprio, acaba por beneficiar terceiros, incluindo os concorrentes; não ganha uma vantagem concorrencial em relação a eles<sup>27</sup>.

Mas um sistema que reconhece a ação de invalidade como via única de contestação da validade das patentes, num tribunal especializado de âmbito nacional dotado de competência exclusiva na matéria (TPI), com possível suspensão das ações arbitrais apenas em casos excecionais,

26. *Blonder Tongue v. University of Illinois Foundation*, 402 U.S. 313 (3.05.1971), texto disponível, por exemplo, em <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/402/313>. Sobre o tema, largamente comentado, cfr., por ex., FRANCIS C. DEVINE, «Blonder-Tongue Bites Back: Collateral Estoppel in Patent Litigation – A New Look», in 18/2 *Villanova Law Review* (1972), pp. 207-242, disponível em <http://digitalcommons.law.villanova.edu/vlr/vol18/iss2/3>.

27. Questão diferente é a de saber se, adicionalmente, a impugnação (com sucesso) de patentes inválidas não deve ter alguma recompensa, como a prevista no *Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act* de 1984 (Hatch-Waxman Act), para as patentes farmacêuticas.

justifica-se também por outras ordens de razões, em boa medida coincidentes com as que levaram o Supremo Tribunal americano a abandonar o sistema disperso de decisões com mera eficácia entre as partes. A primeira delas tem a ver com a natureza e finalidade do direito de patente (cfr. o n.º 18 do Acórdão). Estamos perante um direito de exploração económica exclusiva de uma invenção, constituído mediante ato administrativo e legalmente publicitado, no termo de um processo exigente, sujeito a legalidade estrita e garantias de oposição e contestação dos interessados. O reconhecimento de uma invalidade da patente invocada numa arbitragem instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, mormente do respetivo artigo 3.º, com eficácia *inter partes*, significaria atribuir ao demandado o «direito» a partilhar gratuitamente o exclusivo, apesar de não ter inventado nada, e retirar ao direito a exclusividade que o caracteriza, limitando os efeitos do ato de atribuição do mesmo e do respetivo registo, sem os impugnar.

A segunda ordem de razões tem, ainda, a ver com os valores e interesses em confronto. Nestes, incluem-se o interesse do titular da patente e o do empresário ou requerente da AIM para medicamento genérico, mas também interesses de ordem pública, para além do assinalado interesse de índole concorrencial. E são sobretudo tais interesses públicos que justificam um sistema como o presente. O problema não é portanto de simples conciliação ou compatibilização de direitos/liberdades e interesses particulares.

Com efeito, por trás do interesse do titular da patente protegido pelo seu direito de «propriedade» (arts. 42.º e 62.º da CRP), encontra-se um interesse público de promoção do desenvolvimento técnico através de um sistema de patentes confiáveis, bem como de não perturbação do regular funcionamento do mercado de medicamentos. É também de interesse público e do interesse do consumidor que as patentes inválidas – apesar de todas as exigências do processo de concessão – sejam «destruídas», com eficácia geral; não simplesmente enfraquecidas através da criação de nichos particulares de atuação, conseguidos em ações arbitrais. Acresce que o Estado tem um natural interesse e o dever de não favorecer a contrafação, apoiando financeiramente medicamentos genéricos quando ainda estejam em vigor patentes que ele concedeu ou cuja vigência em território nacional autorizou.

Em suma, um sistema de decisão concentrado, numa matéria sensível como a que está em jogo, apresenta vantagens de um ponto de vista socioeconómico, bem como de clareza e segurança jurídicas, no confronto com um sistema decisório disperso, potenciador de decisões contraditórias, menos eficiente quando se considera o sistema de administração da justiça no seu todo, envolvendo custos para o consumidor porque o exclusivo fica partilhado em vez de se extinguir (e o que este paga a mais não o vai reaver), desfavorecendo as PME de medicamentos genéricos, tecnológica e financeiramente menos capazes de suportar uma litigância arbitral ampla, em que se discuta a validade do direito invocado, do que as grandes empresas, sobretudo multinacionais, etc. Além disso, ajuda a evitar comportamentos oportunistas de quem quer a todo o custo antecipar a sua chegada ao mercado, relativamente aos concorrentes.

Conclui-se, portanto, que o sistema em apreço se insere no poder conformador que cabe ao legislador nos termos

do artigo 61.º, n.º 1, da CRP; e dá satisfação sobretudo a relevantes interesses de ordenação socioeconómica, apresentando significativas vantagens comparativas em relação ao sistema de conhecimento da invalidade com mera eficácia *inter partes* (ou envolvendo este conhecimento). A liberdade económica dos empresários de medicamentos genéricos, como a de qualquer outro agente económico, existe *nesse quadro legal* e o seu exercício ainda se encontra condicionado pelo interesse geral.

5. Todavia, o sistema assim concebido tem como resultado a existência de processos arbitrais em que, na matéria, o meio de defesa admissível é a suspensão da ação arbitral e não a invocação de uma pretendida invalidade da patente. Significa isto que tais processos deixam de ser equitativos? Em processos de infração como o referido no Acórdão do TJUE de 13.07.2006 (proc. C-4/03) e nos processos de infração de patentes na Alemanha (e outros países que seguem o mesmo modelo), verifica-se uma situação semelhante (cfr. as referências constantes do comentário ao Acórdão do STJ de 14.12.2016). Faltará também aí a necessária equidade processual?

Analisando simplesmente tais processos, afigura-se evidente a limitação dos meios de defesa. Integrando-os no contexto, ou seja, apreciando globalmente o sistema, o problema apresenta contornos distintos, na medida em que, por um lado, os empresários de medicamentos genéricos podem sempre impugnar a validade das patentes e, havendo fundadas razões para tal, obter a suspensão da instância arbitral; por outro lado, o sistema tem na sua base relevantes razões de interesse geral, na nossa opinião suscetíveis de justificar o «ónus» de impugnação de quem pretenda obter esta suspensão.

Algumas observações finais. Primeira: o sistema acaba por não ser de incompetência absoluta dos tribunais arbitrais, na medida em que – se a suspensão da instância arbitral for requerida, por estar pendente ação de impugnação da validade no TPI, proposta pelo demandado na arbitragem ou por qualquer outro interessado (ou o Ministério Público) – estes terão de fazer uma avaliação sumária da situação, para verificar se existe uma forte probabilidade de a ação de invalidade vir a proceder. Tratando-se, em geral, de patentes europeias, sujeitas a rigoroso exame prévio, em fim de vida ou concedidas há bastantes anos e escrutinadas a nível mundial, muito dificilmente a suspensão terá fundamento. Ressalvam-se, em todo o caso, hipotéticas situações em que o demandado faça prova de vício manifesto, da impugnação de patentes análogas noutros países por motivos que também são válidos em Portugal e/ou de circunstâncias semelhantes.

Segunda: quando se analisa o problema *sub judice*, é preciso distinguir três tipos de ações: as ações especiais do artigo 3.º da Lei n.º 62/2011; as ações de infração em geral; e as ações propostas contra quem ou por quem se encontra vinculado contratualmente perante o titular da patente e pretende contestar a validade do vínculo, invocando a invalidade da patente. Apenas as primeiras se encontram inequivocamente sujeitas à arbitragem necessária em apreço. A orientação prevalente tem sido no sentido de uma interpretação mais abrangente do artigo 2.º da Lei, e da constitucionalidade desta com esse âmbito, mas falta uma posição definitiva dos tribunais acerca do sentido a dar ao diploma.

Terceira: à primeira vista, causa alguma estranheza que, numa ação de accertamento de direitos como é, primordialmente, a do artigo 3.º da Lei em análise, se declare existir o direito invocado, especificando os seus contornos e limites, e se condene o demandado a respeitá-lo, deixando de fora o problema de validade do respetivo título. Vendo as coisas mais de perto, observa-se, no entanto, por um lado, que, estatisticamente, os casos de invalidade são excecionais e, por outro lado, que o sistema comporta a sua apreciação.

Tudo somado, pode discutir-se se a melhor interpretação da Lei é aquela que o Tribunal Constitucional apreciou e considerou incompatível com a Constituição. Como se referiu e se analisou mais desenvolvidamente noutros locais (cfr. as referências constantes do comentário ao Acórdão do STJ), existem boas razões para tal interpretação, no sentido de que invalidade das patentes só pode ser apreciada pelo TPI, mediante ação a intentar nos termos do artigo 35.º do CPI, excluindo-se a competência dos tribunais arbitrais necessários para decidirem acerca da mesma com eficácia entre as partes, mas a própria controvérsia existente demonstra que o assunto se presta a discussão. Todavia, em face do exposto, levando designadamente em conta o teor do artigo 61.º, n.º 1, da CRP e os interesses gerais em presença, confrontando-os com o interesse particular dos requerentes ou titulares de AIM para medicamentos genéricos, tal interpretação não se nos afigura inconstitucional por restringir de forma irrazoável ou intolerável (cfr. os n.ºs 15 e 19 do Acórdão do TC) os direitos de defesa nos processos arbitrais.

EVARISTO MENDES

## ■ Patentes – Arbitragem Voluntária – Arbitragem Necessária – Prazo de Decisão

• Acórdão do TRL de 16.03.2017<sup>1</sup>

### Sumário:

– Se o acordo de arbitragem foi celebrado ao abrigo das Leis n.ºs 63/2011, de 14 de dezembro – que aprovou a Lei da Arbitragem Voluntária – e 62/2011, de 12 de dezembro, que criou um regime de composição de litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, cumpre notar que o Regulamento de Arbitragem de 2008 se referia, tão-somente, à arbitragem voluntária (artigo 1.º).

– Porém, sempre se entendeu (com base no n.º 1 do artigo 3.º) que o regime daquela poderia aplicar-se a todas as modalidades, inclusive à arbitragem necessária, sendo certo que o art. 1085.º do CPC manda mesmo aplicar, subsidiariamente, à arbitragem necessária a Lei da Arbitragem Voluntária, sem arredar as especificidades de cada modalidade.

– Daí que, em regra, a falta de notificação da sentença final dentro do prazo máximo determinado põe automaticamente termo ao processo arbitral, fazendo também extinguir a competência dos árbitros para julgarem o litígio que lhes fora submetido; a caducidade do prazo para a decisão arbitral sem que a mesma seja proferida e notificada às partes extingue o processo e o poder jurisdicional dos árbitros.

– E sendo notório que uma das razões precípua do recurso à arbitragem é lograr uma maior celeridade, é lógico que, em princípio, os prazos de decisão se admitam como perentórios (embora e sujeitos à disponibilidade das partes – acordo –, à decisão dos árbitros e do respetivo Presidente do Tribunal Arbitral, se, quiçá confrontados com uma situação mais complexa, ou com atos instrutórios mais demorados, a não se compadecerem com prazos menores).

– Só assim não é, completamente, tratando-se de arbitragem institucional/necessária em que há sujeição a normas plasmadas no regulamento do respetivo centro de arbitragem.

– Mau grado a quase coincidência de regimes legais, não faz sentido aplicar à arbitragem necessária, sem mais, um regime de prazos perentórios/fatais que, como regra, os Tribunais Estatais não têm; nestes os prazos são, geralmente, ordenadores e o seu decurso não inutiliza os julgados nem faz precluir a sua jurisdição.

– Daí que não se compreenderia que, estando as partes obrigadas ao juízo arbitral (que é, em regra, mais tolerante e facilitador do que o “oficial”) tivessem menos direitos, ou mais restrições do que teriam na Justiça estatal, que lhes foi vedada *ope legis*.



1. Fonte: www.dgsi.pt. – Processo 416/15.8YRLSB.L1-6 – Relator: Maria Manuela Gomes – Acórdão do TR Lisboa de 16.03.2017.

## Comentário

Está em causa uma decisão que se pronuncia – cremos que pela primeira vez – sobre a questão da natureza do prazo da decisão arbitral nas arbitragens necessárias ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro.

OTRL discorre sobre as razões de especial ponderação daquele prazo no âmbito de arbitragens necessárias.

Essencialmente, o tribunal superior entende – e, a nosso ver, com inteiro acerto – que não fará sentido aplicar às arbitragens necessárias, “sem mais, um regime de prazos “perentórios/fatais” que, como regra, os Tribunais Estatais não têm. Nestes, os prazos são, geralmente, ordenadores e o seu decurso não inutiliza os julgados nem faz precluir a sua jurisdição.

E fundamenta: “efetivamente, não se compreenderia que, estando as partes obrigadas ao juízo arbitral (que é, em regra, mais tolerante e facilitador do que o ‘oficial’), tivessem menos direitos, ou mais restrições, do que teriam na Justiça estatal, quando esta lhes foi vedada *ope legis*.”

Ademais, quando o Estado abdica de uma parcela da sua soberania fá-lo, em primeira linha, para facilitar a vida dos cidadãos e lograr maior rigor, que não para a dificultar ou burocratizar.

Eis porque entendemos que, nos casos de arbitragem necessária/obrigatória, o prazo de um ano não é preclusivo da prolação da decisão, não tendo natureza perentória e, se decorrido, não faz extinguir a jurisdição do Tribunal Arbitral”.

O juízo em apreço é particularmente pertinente quando é sabido que, em elevado número de arbitragens necessárias ao abrigo da Lei n.º 62/2011, estão em causa atos ou diligências mais complexas e morosas, bem como a ponderação de questões técnicas, também de elevada complexidade, com reflexos no *timing* da prolação do acórdão arbitral.

Ora, como assinala o aresto em causa, alguns prazos processuais que regem os tribunais do Estado são meramente “ordenadores” (ou, diríamos, “programáticos”), sendo que o seu decurso não esgota a jurisdição do tribunal. Neste sentido, seria incongruente que em arbitragem necessária o mesmo entendimento não fosse aplicado.

E, pelas razões que apontámos, não faria de todo qualquer sentido que não fosse também aplicado o mesmo critério no que respeita ao regime impositivo de arbitragens resultante da Lei n.º 62/2011.

De resto, deve realçar-se que, na grande maioria das arbitragens ao abrigo desse regime, as partes acabam por acautelar a prorrogação do prazo da decisão arbitral, requerendo-a quando necessário, ou sendo esse prazo prorrogado pelo tribunal arbitral, ao abrigo do disposto no artigo 43.º, n.º 2, da LAV (Decreto-Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro), que é um dos instrumentos que as partes recorrentemente escolhem para fundar e integrar as regras das arbitragens necessárias *ad hoc*.

ANTÓNIO ANDRADE

### ■ Reenvio prejudicial – Aproximação das legislações – Diretiva 2004/48/CE – Respeito dos direitos de propriedade intelectual – Conceito de intermediário cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual – Arrendatário de instalações de um mercado que subarrenda balcões de venda – Possibilidade de decretar uma medida inibitória contra o arrendatário – Artigo 11.º da Diretiva 2004/48/CE

• Acórdão do TJUE de 7 de julho de 2016<sup>1</sup>

Sumário:

- 1) “O artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, deve ser interpretado no sentido de que é abrangido pelo conceito de ‘intermediário cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual’, no sentido dessa disposição, o arrendatário de instalações de um mercado que subarrenda os diferentes balcões situados nesse mercado a comerciantes, alguns dos quais os utilizam para vender contrafações de produtos de marca.”
- 2) “O artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que os requisitos a que estão sujeitas as medidas inibitórias, no sentido dessa disposição, decretadas contra um intermediário que presta um serviço de arrendamento de balcões em instalações de um mercado, são os mesmos que se aplicam às medidas inibitórias que podem ser decretadas contra os intermediários de um sítio de comércio eletrónico, enunciados pelo Tribunal de Justiça no acórdão de 12 de julho de 2011, L’Oréal e o.” vs. eBay<sup>2</sup> (acórdão L’Oréal).

Contexto

O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do art. 11.º da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento e do Conselho, de 29 de abril de 2004 (doravante, a Diretiva 2004/48), relativa ao respeito dos direitos de



1. Fonte: InfoCuria – Jurisprudência do Tribunal de Justiça: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-494/15>; Processo C-494/15.

2. Processo C-324/09; *in* InfoCuria – Jurisprudência do Tribunal de Justiça: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-324/09>.

propriedade intelectual, tendo sido apresentado no âmbito de um litígio ocorrido na República Checa e que opôs a Tommy Hilfiger Licensing LLC, a Urban Trends Trading BV, a Rado Uhren AG, a Facion Kft., a Lacoste SA e a Burberry Ltd. à Delta Center a.s., a propósito das medidas inibitórias por aquelas requeridas para respeito dos seus direitos de propriedade intelectual (n.ºs 1 e 2).

Importa ter presente o que dispõe o artigo 11.º da Diretiva 2004/48: «Os Estados-membros devem garantir que, nos casos em que tenha sido tomada uma decisão judicial que constate uma violação de um direito de propriedade intelectual, as autoridades judiciais competentes possam impor ao infrator uma medida inibitória da continuação dessa violação. Quando esteja previsto na legislação nacional, o incumprimento de uma medida inibitória deve, se for caso disso, ficar sujeito à aplicação de uma sanção pecuniária compulsória, destinada a assegurar a respetiva execução. Os Estados-membros devem garantir igualmente que os titulares dos direitos possam requerer uma medida inibitória contra intermediários cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual, sem prejuízo do n.º 3 do artigo 8.º da Diretiva 2001/29/CE» (n.º 7). Por sua vez, estabelece este normativo da Diretiva 2001/29 que «Os Estados-membros deverão garantir que os titulares dos direitos possam solicitar uma injunção contra intermediários cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar um direito de autor ou direitos conexos» (n.º 8).

Ora o artigo 11.º da Diretiva foi transposto para o Direito checo, dispondo o § 4, n.º 1, da Lei n.º 221/2006 que, «Em caso de violação não autorizada de direitos de propriedade intelectual, as pessoas autorizadas podem obter uma decisão judicial que ordene ao infrator a abstenção das ações que violam ou afetam o direito, bem como a eliminação das consequências da violação ou afetação desse direito [...]».

E, nos termos do n.º 3 daquele § 4, as pessoas lesadas podem igualmente pedir ao juiz que decrete medidas contra «qualquer pessoa cujos meios ou serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual» (n.ºs 9 a 11).

“A Delta Center é arrendatária de instalações de um mercado denominado ‘Pražská tržnice’ (mercado de Praga) e subarrenda a comerciantes os diferentes balcões situados nesse mercado. Os contratos de arrendamento celebrados com os comerciantes põem a cargo destes a obrigação de cumprirem as normas a que estão sujeitas as suas atividades. Além disso, é-lhes distribuída uma brochura redigida em checo e vietnamita, com o título ‘Aviso aos vendedores’, onde é indicado que a venda de contrafações é proibida e pode conduzir à rescisão do contrato de arrendamento dos balcões” (n.º 12).

As requerentes no processo principal fabricam e distribuem produtos de marca, e uma vez que constataram que nesse mercado de Praga eram vendidas contrafações dos seus produtos, requereram perante o Tribunal Municipal de Praga que fosse ordenado à Delta Center:

– “se abstivesse de celebrar ou prorrogar contratos de arrendamento de balcões de venda nas referidas instalações com pessoas cuja conduta tenha sido considerada por decisão definitiva das autoridades judiciais

ou administrativas como violação ou risco de violação dos direitos atribuídos pelas marcas mencionadas no requerimento;

- se abstivesse de celebrar ou prorrogar tais contratos sempre que os respetivos termos não obriguem o comerciante a abster-se de violar os direitos de propriedade intelectual das requerentes nem prevejam a cláusula que dá à Delta Center a possibilidade de rescindir o contrato em caso de violação ou de risco de violação desses direitos; e
- apresentasse, em determinados casos descritos pelas requerentes, um pedido de desculpas por escrito e publicasse, às suas custas, um comunicado num jornal” (n.º 13).

O Tribunal Municipal de Praga indeferiu o pedido de medidas inibitórias, tendo considerado que apesar de a Delta Center ser uma «pessoa cujos meios ou serviços são utilizados por terceiros», no sentido do § 4, n.º 1, da Lei n.º 221/2006, não existe violação ou risco de violação dos direitos das requerentes «uma vez que era claro para os compradores que as mercadorias em causa são contrafações e não são produzidas nem distribuídas pelas requerentes» (n.º 14).

Estas recorreram para o Tribunal Superior de Praga, o qual, embora “por motivos diferentes dos invocados pela primeira instância, confirmou o indeferimento de medidas inibitórias”, considerando que “uma interpretação ampla dos termos ‘meios ou serviços [...] utilizados por terceiros para violar os direitos’ constantes do § 4, n.º 1, da Lei n.º 221/2006, assim como dos termos ‘serviços [...] utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual’, constantes do artigo 11.º da Diretiva 2004/48, conduziria a situações absurdas como, por exemplo, considerar que o fornecimento de eletricidade ou a concessão de um alvará a um comerciante constitui um meio suscetível de violar os direitos de propriedade intelectual” (n.º 16).

Foi interposto recurso para o Supremo Tribunal, o qual “salienta que a legislação nacional de transposição de uma diretiva deve, sempre que possível, ser interpretada à luz do texto e da finalidade da mesma” (n.º 18).

Porém, ao considerar que “o recurso devia ser resolvido tendo em conta a interpretação do artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva”, feita pelo Tribunal de Justiça no acórdão L’Oréal, o Supremo Tribunal constatou “que o litígio que conduziu a essa interpretação dizia respeito à violação de direitos de propriedade intelectual num sítio de comércio eletrónico”, colocando-se pois a questão de “saber se a interpretação deve ser a mesma quando as violações dos direitos de propriedade intelectual ocorrem num lugar de mercado físico” (n.º 19).

Nesta esteira foram as questões prejudiciais colocadas ao Tribunal de Justiça pelo Supremo Tribunal checo:

- 1) “Deve um arrendatário de instalações num mercado, que disponibiliza bancas e locais onde podem ser colocadas bancas para utilização por comerciantes individuais, ser considerado um intermediário cujos serviços são utilizados por terceiros para violar um direito de propriedade intelectual, na aceção do artigo 11.º da Diretiva [2004/48]?”

- 2) “É possível impor ao arrendatário de instalações num mercado, que disponibiliza bancas e locais onde podem ser colocadas bancas para utilização por comerciantes individuais, as medidas a que se refere o artigo 11.º da Diretiva [2004/48], em condições idênticas às formuladas pelo Tribunal de Justiça no seu acórdão de 12 de julho de 2011?” (acórdão L’Oréal) (n.º 20).

## Decisão

O Tribunal de Justiça respondeu afirmativamente às questões prejudiciais suscitadas.

Quanto à primeira questão, começa o Tribunal de Justiça por salientar que constitui “jurisprudência constante que o artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva 2004/48”, “obriga os Estados-membros a garantirem que o intermediário cujos serviços sejam utilizados por um terceiro para violar os direitos de propriedade intelectual possa, independentemente da sua responsabilidade eventual nos factos controvertidos, ser obrigado a tomar medidas para cessar essas violações e medidas preventivas de novas violações desses direitos”<sup>3</sup> (n.º 22).

“Para que um operador económico possa ser considerado um intermediário, no sentido desta disposição, deve ser demonstrado que presta um serviço suscetível de ser utilizado por uma ou várias pessoas na violação de um ou mais direitos de propriedade intelectual, não sendo necessário que mantenha com essas pessoas uma relação particular”<sup>4</sup> (n.º 23).

Tal “qualificação não depende de o operador económico prestar um serviço diferente daquele que é utilizado pelo terceiro na violação do direito de propriedade intelectual”. “Em matéria de comércio eletrónico, o Tribunal de Justiça declarou que um fornecedor de acesso que se limite a permitir o acesso à Internet, sem propor outros serviços nem exercer controlo, presta um serviço suscetível de ser utilizado por um terceiro na violação de direitos de propriedade intelectual e deve ser qualificado de ‘intermediário’” (n.º 25, com referências).

No presente caso não sofreu contestação o facto de a Delta Center ser arrendatária das instalações do mercado de Praga, nem que exerce uma atividade económica que consiste em subarrendar os balcões de venda situados nessas instalações do mercado. Tal atividade remunerada constitui uma prestação de serviço. “Também não foi contestado que alguns dos comerciantes a quem a Delta Center subarrendou os balcões os utilizam para proporem aos visitantes do mercado contrafações” dos produtos (n.ºs 26 e 27).

Não sendo necessário determinar se outros prestadores de serviços, como os mencionados a título exemplificativo na decisão de reenvio (os fornecedores de eletricidade) “entram no campo de aplicação do artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva 2004/48, há que concluir” em qualquer caso que um operador que presta a terceiros um serviço de arrendamento ou de subarrendamento de um lugar num mercado, em virtude do qual esses terceiros têm acesso a esse mercado e põem à venda contrafações de produtos de marca, deve ser qualificado de ‘intermediário cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual’, no sentido da referida disposição” (n.º 28).

“O facto de a disponibilização desses pontos de venda dizer respeito a um sítio de comércio eletrónico ou a um mercado físico como as instalações de um mercado é irrelevante para o caso”, pois “não resulta da Diretiva 2004/48 que o seu campo de aplicação seja limitado ao comércio eletrónico”. De outro modo, seria substancialmente enfraquecido o objetivo de assegurar um nível de proteção elevado, equivalente e homogéneo da propriedade intelectual no mercado interno, conforme estabelecido no considerando 10 desta Diretiva, “se o operador que fornece a terceiros o acesso a um lugar num mercado físico, como o que está em causa no processo principal, onde põe à venda contrafações de produtos de marca, não pudesse ser alvo das medidas inibitórias mencionadas no artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva” 2004/48 (n.º 29).

Por conseguinte – conclui o Tribunal –, “há que responder à primeira questão que o artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva 2004/48, deve ser interpretado no sentido de que é abrangido pelo conceito de ‘intermediário cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual’, no sentido dessa disposição, o arrendatário de instalações de um mercado que subarrenda os diferentes balcões de venda situados nesse mercado a comerciantes, alguns dos quais os utilizam para vender contrafações de produtos de marca” (n.º 30).

No que respeita à segunda questão, o Tribunal de Justiça, apelando à Diretiva 2004/48 e à jurisprudência constante do acórdão L’Oréal, salienta que as modalidades das medidas inibitórias que os Estados-membros devem prever nos termos do artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva 2004/48, designadamente as relativas às condições a preencher e ao procedimento a seguir, ficam a cargo do direito nacional, e que este deve prover a que as suas normas sejam elaboradas em cumprimento dos objetivos da Diretiva 2004/08. Para esse efeito e nos termos do artigo 3.º, n.º 2, desta Diretiva, as medidas inibitórias devem ser efetivas e dissuasivas (n.ºs 31 a 33).

Ainda seguindo de perto a jurisprudência do acórdão L’Oréal, refere o Tribunal de Justiça que “as medidas inibitórias devem ser equitativas e proporcionadas”. Tais medidas “não devem ser excessivamente onerosas e não podem criar obstáculos ao comércio legítimo”. Por outro lado, sendo certo que “não pode ser exigido ao intermediário que exerça uma vigilância geral e permanente dos seus clientes”, em contrapartida pode ser-lhe exigido que tome “medidas que contribuam para evitar novas violações da mesma natureza por parte do mesmo comerciante” (n.º 34).

Considerou o Tribunal de Justiça, pois, que “as medidas inibitórias previstas no artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva 2004/48, só podem ser decretadas se assegurarem um justo equilíbrio entre a proteção da propriedade intelectual e a ausência de obstáculos ao comércio legítimo” (n.º 35).



3. Para além do acórdão L’Oréal, o Tribunal de Justiça cita ainda o acórdão de 24 de novembro de 2011, Scarlet Extended. – Processo 70/10.

4. Acórdão de 27 de março de 2014, UPC Telekabel Wien – Processo C-314/12.

No acórdão L'Oréal, a interpretação do artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva 2004/48, no quadro de medidas inibitórias que podiam ser decretadas contra um intermediário de um sítio de comércio eletrónico, e do artigo 3.º relativo às disposições gerais enunciadas pela diretiva, foi efetuada sem considerações particulares relativas à natureza do lugar do mercado em causa. Tão-pouco resulta deste artigo 3.º que o seu campo de aplicação seja limitado às situações que ocorram em sítios de comércio eletrónico, resultando, aliás, do teor literal do preceito, que o mesmo se aplica a qualquer medida visada pela diretiva, incluindo as previstas no artigo 11.º, terceiro período (n.º 36). Assim – conclui o Tribunal –, “há que responder à segunda questão que o artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva 2004/48, deve ser interpretado no sentido de que os requisitos a que estão sujeitas as medidas inibitórias, no sentido dessa disposição, decretadas contra um intermediário que presta um serviço de arrendamento de balcões de venda em instalações de um mercado, são os mesmos que se aplicam às medidas inibitórias que podem ser decretadas contra os intermediários de um sítio de comércio eletrónico, enunciados pelo Tribunal de Justiça no acórdão [L'Oréal]” (n.º 37).

---

## Comentário

As decisões proferidas pelo Tribunal Municipal de Praga e pelo Tribunal Superior de Praga merecem uma breve referência.

No primeiro caso, constata-se a utilização do argumento de que “não existe violação ou riscos de violação dos direitos das requerentes uma vez que era claro para os compradores que as mercadorias em causa são contrafações e não são produzidas nem distribuídas pelas requerentes”. É, lamentavelmente, um argumento comumente utilizado no âmbito de outras jurisdições e, concretamente, pelos nossos tribunais em tantos casos onde se discute o tema da violação do exclusivo conferido pelo registo da marca. Aparentemente, pois, desde que os compradores saibam que não são produtos originais, neste caso atendendo-se ao local onde os mesmos são vendidos, já não haverá infração ou, simplesmente, “não existe violação ou riscos de violação”, o que nos leva a concluir, então, que as contrafações de produtos não apenas podem continuar a ser livremente vendidas ao público, como aqueles que conduzem tal prática ficam isentos de quaisquer responsabilidades.

Não podemos concordar com semelhante entendimento, que de resto tarda em ser ultrapassado, não obstante a existência de um relevante Direito Europeu nesta matéria. Trata-se de uma visão redutora do fenómeno da contrafação e, mais abrangente ainda, do respeito pelos direitos de propriedade intelectual, relativamente aos quais se deve assegurar um nível de proteção elevado no seio da União (considerando 10 da Diretiva 2004/48). No caso dos autos, terá escapado ao tribunal de primeira instância que as requeridas estavam a vender, de forma não autorizada, produtos ostentando as marcas das requerentes, portanto a usar marcas de terceiros no contexto de uma atividade comercial, com o objetivo último de obter um proveito económico? A prática de vender as contrafações dos produtos não é suscetível de prejudicar as funções geralmente atribuídas

às marcas, designadamente a sua função publicitária (pois a avaliar pelo nome das requerentes estaremos perante marcas conhecidas, ou até de elevada reputação ou prestígio)?

No segundo caso, o Tribunal Superior de Praga não deixa de colocar uma interessante questão, e que se prende com a própria noção de intermediário. Com efeito, considerou que uma interpretação ampla dos termos “meios ou serviços [...] utilizados por terceiros para violar os direitos” constantes do § 4, n.º 1, da Lei n.º 221/2006, assim como dos termos “serviços [...] utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual”, constantes do artigo 11.º da Diretiva, conduziria a situações absurdas como, por exemplo, considerar que o fornecimento de eletricidade ou a concessão de um alvará a um comerciante constitui um meio suscetível de violar os direitos de propriedade intelectual. A questão é de facto pertinente, sobretudo quando tem de se decidir a quem dirigir ou requerer as próprias medidas inibitórias. Onde está a fronteira? O que define, ou caracteriza, verdadeiramente, um intermediário? Infelizmente, porém, o Tribunal de Justiça não respondeu a esta questão, pois expressamente referiu “não ser necessário determinar se outros prestadores de serviços, como os mencionados a título exemplificativo na decisão de reenvio (os fornecedores de eletricidade) entram no campo de aplicação do artigo 11.º, terceiro período, da Diretiva 2004/48”. Assim, aparentemente, o Tribunal de Justiça pareceu mais preocupado em determinar em que condições podem as medidas inibitórias ser impostas, ou não, a um intermediário.

Em todo o caso, quanto ao cerne do acórdão o Tribunal de Justiça não deixa de esclarecer que um arrendatário de instalações num mercado, que disponibiliza bancas e locais onde podem ser colocadas bancas para utilização por comerciantes individuais, é considerado um intermediário cujos serviços são utilizados por terceiros para violar um direito de propriedade intelectual, admitindo ainda ser possível impor a esse arrendatário e nas condições suprarreferidas, as medidas a que se refere o artigo 11.º da Diretiva 2004/48, em condições idênticas às formuladas pelo Tribunal de Justiça no seu acórdão L'Oréal. Trata-se, por assim dizer, no que toca à interpretação deste preceito, de um esclarecimento adicional no seguimento do acórdão L'Oréal, que sempre deve ter em conta aquele objetivo mais amplo de assegurar um nível de proteção elevado em relação ao respeito pelos direitos de propriedade industrial na União Europeia. Não temos receio em afirmar que situações como as descritas neste processo se verificarão um pouco por todo o país, e seguramente teremos oportunidade de verificar em que medida este importante contributo do Tribunal de Justiça irá fazer eco na comunidade jurídica, determinando, designadamente, uma maior sensibilidade na análise e tratamento do fenómeno da contrafação por parte das entidades judiciais.

JOÃO PAULO MIOLUDO

■ **Marcas – Pedido de caducidade por falta de uso – A obrigatoriedade de uso da marca – Uso sério e não meramente simbólico – Uso interno – Princípio da inalterabilidade da marca – Comercial impression**

• Acórdão do TRL de 25 de outubro de 2016<sup>1</sup>

Sumário:

Feita a prova do uso sério da marca por parte do respetivo titular, não há lugar à caducidade da mesma.

Contexto

A extrema simplicidade deste sumário, elaborada pelo relator do aresto, é meramente ilusória. Na verdade, este acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) debruça-se sobre um instituto jurídico da máxima importância, sobretudo a partir da Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988.

Trata-se do instituto do uso obrigatório da marca, porquanto “o titular da marca não tem apenas o direito de usar a marca, mas também o dever de a usar”<sup>2</sup>.

O acórdão é concordante com as prévias decisões proferidas pelo INPI e pelo Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI), que haviam indeferido um pedido de declaração de caducidade do registo da marca nacional n.º 418208, ACTIVOTRADER, destinado a assinalar serviços na classe 38 da Classificação Internacional de Nice, pedido esse fundado na falta de uso da marca, nos termos conjugados dos artigos 268.º, 269.º e 270.º do Código da Propriedade Industrial (CPI).

Das questões a decidir, sumariamente enunciadas no acórdão, destacamos naturalmente as que neste âmbito mais nos interessa apreciar e discutir:

1 – a de “saber se está demonstrado um uso sério da marca por parte da apelada”, titular do registo da marca nacional n.º 418208, uma vez que a sua ausência determina a caducidade do respetivo registo; e

2 – a de “saber se a marca foi usada com alterações”, o que pode ter idêntica consequência.

Estão pois em análise o uso sério da marca, tal como é exigido pelo artigo 269.º do CPI, e ainda o princípio da inalterabilidade da marca, segundo o qual a marca se deve manter inalterada, ficando qualquer alteração nos elementos que a constituem sujeita a novo registo, conforme se prevê no artigo 261.º do CPI.

As conclusões da apelada centram-se na avaliação do uso sério por parte do TPI, pois que este se mostra sustentado apenas em documentos extraídos de um *website*, “sem quaisquer outros elementos que possam exprimir a dimensão do uso da marca comercial”, para mais tratando-se de uma entidade bancária.

A marca em causa não estaria a ser objeto de uso sério no período de cinco anos consecutivos anteriores à data do pedido de caducidade, pois que a apelada apenas apresentou nove (9) documentos, sendo que dois (2) deles não estavam datados. Não obstante, tal como o INPI, também o

TPI entendeu constituírem tais documentos prova bastante do uso sério da marca.

Tais documentos, no entender da apelante, não seriam suficientes para fazer a prova exigida por lei: a prova de um “uso sério e não simbólico”, por um período de cinco anos consecutivos. A prova produzida não reflete um número expressivo relativamente à utilização da marca, o que até seria possível fazer atendendo aos registos informáticos de acesso por parte dos utilizadores/clientes, devendo ainda conter o volume anual de adesão ao serviço, publicidade, em suma, elementos que permitissem concluir pelo uso sério da marca.

Das provas apresentadas resulta que apenas existe na página *web* uma mera menção à existência do serviço, nada mais, não podendo o uso sério resumir-se a umas singelas referências à marca. Tratando-se de uma entidade bancária, tão-pouco serve refugiar-se esta no sigilo bancário, uma vez que este não será violado pela indicação do número de utilizações e de utilização, além de que não se prestou a apelada a indicar, documentalmente, os meios utilizados (para além da referência à página *web*) nem o montante investido em publicidade com a marca.

O TPI, “atendendo à dimensão comercial da apelada e ao mercado relevante, que é vastíssimo, não deveria ter considerado o uso interno por parte dos funcionários da entidade bancária e o uso dos que já são clientes aderentes ao serviço, nem desvalorizado o facto de, a maioria das vezes, a marca não ser usada tal como foi registada” – ACTIVOTRADER – “mas antes como palavras separadas, indicando a atividade – ACTIVOTRADER”.

Neste âmbito e conforme os documentos juntos pela apelada, a marca não aparece como foi registada, aparecendo umas vezes escrita por justaposição, outras com as palavras separadas e outras ainda associando a palavra ou expressão a uma figura.

Contra-alegou a apelada, que sustentou a improcedência da apelação.

Decisão

O TRL começa por sintetizar a matéria de facto apurada, sendo relevante referir, dentro da factualidade dada como provada, o seguinte:

– A apelada desenvolve a atividade bancária, no âmbito da qual disponibiliza os seus serviços *online*, acessíveis através do seu sítio na Internet;

1. Fonte: [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt). Processo 258/15.0YHLSB.L1-7. Relator: Luís Filipe Pires de Sousa.

2. Luís M. COUTO GONÇALVES, in *Manual de Direito Industrial*, Almedina, 3.ª edição revista e aumentada, p. 311.

– Em 2008, a apelada fez a publicidade “Caderno do Investidor – 2008”, na qual consta o sinal ACTIVOTRADER (numa versão de marca mista, composta pelas palavras ACTIVO e TRADER, esta última em maior destaque, e ainda pela figura de um cão);

– Em 19.08.2010, o serviço identificado com o sinal ACTIVOTRADER encontrava-se disponibilizado pela apelada e era indicado no “Preçário das Principais Operações de Títulos, com última atualização de 19.08.2010, como “Isento na fase de lançamento”, indicando-se também nesse preçário o endereço do sítio *web*;

– A *newsletter* da apelada, datada de 24.08.2010 e remetida aos clientes, refere o serviço ACTIVOTRADER, descrevendo-o como “uma plataforma que agrupa informação atualizada sobre os principais mercados, setores e empresas”, mais indicando que “Para ter acesso a este conjunto de informação e análise técnica terá de ter subscrito o serviço Activo Trader. Caso ainda não tenha subscrito o serviço, poderá fazê-lo ao selecionar em 7.pt a opção Activo Trader, e proceder à subscrição do serviço de forma gratuita”, indicando-se também nessa *newsletter* o endereço do sítio *web*;

– Em 05.04.2011, o serviço identificado com o sinal ACTIVOTRADER encontrava-se disponibilizado pela apelada e era indicado no “Preçário das Principais Operações de Títulos”, com última atualização de 05.04.2011, como “Gratuito”, indicando-se também nesse preçário o endereço do sítio *web*;

– Em 15.11.2012, o serviço identificado com o sinal ACTIVOTRADER encontrava-se disponibilizado pela apelada e era indicado no “Preçário das Principais Operações de Títulos”, com última atualização de 05.04.2011, como “Gratuito”, indicando-se também nesse preçário o endereço do sítio *web*;

– Em 06.12.2013, o serviço identificado com o sinal ACTIVOTRADER encontrava-se disponibilizado pela apelada e era indicado no “Preçário das Principais Operações de Títulos”, com última atualização de 06.12.2013, como “Gratuito”, indicando-se também nesse preçário o endereço do sítio *web*;

– Em 03.12.2014, o serviço identificado com o sinal ACTIVOTRADER encontrava-se disponibilizado pela apelada e era indicado no “Preçário das Principais Operações de Títulos”, com última atualização de 03.12.2014, como “Gratuito”, indicando-se também nesse preçário o endereço do sítio *web*;

– O serviço ACTIVOTRADER da apelada encontra-se disponibilizado no seu sítio na Internet, no qual os clientes podem realizar operações bancárias *online* (conforme reprodução da página no texto do Acórdão);

– Na página referida [...], anuncia-se que “disponibiliza um serviço completo de apoio aos investidores que negociam diariamente, o ACTIVOTRADER. Este serviço é composto de várias funcionalidades onde se destacam o serviço de notícias da *Dow Jones Newswire*, o *ActivoStream*, os Consensos de Mercado, as ferramentas de análise técnica, os dados de análise fundamental bem como a *app Activoinvest*”;

– Em 15.05.2014 a apelante requereu o registo da marca nacional n.º 530430 *Activotrader*, para assinalar serviços na classe 41, ao qual a apelada se opôs, apresentando reclamação;

– Em 10.12.2014 a apelante apresentou o pedido de caducidade do registo da marca nacional n.º 418208 ACTIVOTRADER (objeto do presente recurso).

Neste domínio da matéria de facto, mas também do direito aplicável ao *uso sério da marca*, o TRL subscreeu na íntegra a sentença apelada, pois outra conclusão não é possível tirar da frase “A análise e subsunção jurídica feitas pelo tribunal de primeira instância não nos merecem reparo”.

Na verdade, começa o TRL por realçar que a marca ACTIVOTRADER se reporta a um “serviço de apoio aos investidores que negociam diariamente, sendo tal serviço disponibilizado *online*”. “Não se trata de uma marca de [...] produtos vinícolas ou de fraldas”<sup>3</sup>, “ou seja, de produtos que circulem fisicamente no mercado e que sejam vendidos nas prateleiras de um comum supermercado com emissão de faturas. A natureza do produto a que se reporta a marca implica uma utilização em ambiente digital. Nesta medida, o consumo do produto a que se reporta a marca é específico, devendo atender-se a tal especificidade”.

Tratando-se de um “serviço bancário *online*, não era exigível à apelada que juntasse contratos com clientes em que ocorresse adesão a tal serviço porquanto tal situação integraria violação do sigilo bancário, nos termos do artigo 78.º no Regime Geral das Instituições de Crédito”.

“A prova documental feita pela apelada [...] evidencia que a apelada faz um uso regular, efetivo e repetido da marca, designadamente em ambiente digital.” Citando MARIA MIGUEL CARVALHO<sup>4</sup>, sustenta o TRL que “esse uso é relevante porque se traduz também na preparação séria do acesso ao produto pelo consumidor, incluindo o uso na publicidade [...] e o uso na Internet em atos repetidos [...] no território nacional”.

“A utilização evidenciada da marca, feita pela apelada no âmbito da sua atividade bancária *online*, demonstra que a marca foi utilizada com a sua função essencial de garantir a identidade de origem do serviço da apelada, com o intuito de criar e conservar um mercado para o produto da apelada.” A marca ACTIVOTRADER “é utilizada apenas para disponibilizar um serviço da apelada e não todos os serviços, razão pela qual a demonstração quantitativa do uso da marca não tem de ser massiva”.

Sobre o argumento de que a marca da apelada faz apenas um uso interno da marca, o TRL<sup>5</sup> também não concordou com a apelante, sustentando que o uso da marca por parte da apelada “não se subsume às características do uso interno ou privado, pelo contrário, o produto a que se reporta a marca está acessível a todos os consumidores em ambiente digital”.

3. Citam-se o acórdão do TRL de 15 de outubro de 2009, Proc. n.º 475/05, e acórdão do TRL de 24 de fevereiro de 2015, Proc. n.º 639/11, ambos disponíveis em [www.dgsi.pt/jtrl](http://www.dgsi.pt/jtrl).

4. In *A Marca Enganosa*, Almedina, pp. 295 e ss.

5. Citando JOÃO FRANCISCO APOLINÁRIO PINTO PEREIRA MOTA, *O Princípio do Esgotamento do Direito da Marca pelo seu Não Uso*, UCP, 2014, pp. 20-23.

No que respeita ao *princípio da inalterabilidade* da marca, o TRL considerou que, sendo a marca da apelada meramente nominativa – ACTIVOTRADER –, “a utilização da mesma por justaposição, ora em duas palavras, ora associada à imagem de um cão, não bule com a sua capacidade distintiva e subsume-se à permissão do art. 261.º, n.º 4, do CPI”. Por outro lado e “utilizando o critério da *commercial impression*”<sup>6</sup>, segundo o qual a alteração da configuração da marca não altera a sua identidade, desde que a mesma seja capaz de manter na mente dos consumidores um significado que corresponda ao da versão anterior, o TRL entendeu que “o consumidor de tal serviço – mesmo confrontado com essas alterações – manterá em mente que a marca tem um significado correspondente à versão anterior”, sendo certo que “caberia à apelante fazer prova de que o consumidor”, colocado perante essas situações de alteração da marca, seria induzido a pensar que não estaria perante o uso da mesma marca.

A apelação foi assim julgada improcedente, confirmando-se a sentença recorrida e por conseguinte a manutenção em vigor do registo da marca nacional n.º 418208, ACTIVOTRADER.

---

## Comentário

Como é sabido, a caducidade foi uma das consequências estabelecidas pela Diretiva de Marcas para as situações em que a marca não tenha sido objeto de uso sério por parte do seu titular, ou por terceiros autorizados, por um período de cinco anos consecutivos, salvo justo motivo. O uso sério é portanto o uso que deve ser considerado para efeitos de manutenção do registo da marca.

As conclusões do TRL neste acórdão, assim como as decisões que o precederam, são muito pertinentes.

A este propósito, o TRL refere e cita vários acórdãos, designadamente o acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de março de 2003, proferido no caso *Ansul*<sup>7</sup>. Numa análise deste acórdão, LUÍS M. COUTO GONÇALVES, na obra já citada, procede a uma síntese feliz: “O uso sério pressupõe, necessariamente, dois requisitos essenciais: o uso comercial e o uso típico da marca, ou seja, por um lado, a utilização efetiva da marca, de um modo quantitativamente suficiente, nos mercados dos produtos e serviços a que se destina e, por outro, a capacidade de identificar e distinguir uma origem. O uso estritamente simbólico ou artificial (apenas para procurar evitar a caducidade), interno, privado, experimental (*test sales*), preparatório, meramente publicitário (a não ser que este preceda a sua comercialização efetiva) e esporádico não preenchem estes requisitos.”

No acórdão *Ansul*, o Tribunal de Justiça refere ainda, no n.º 38, que, para se avaliar o uso sério da marca, devem tomar-se em consideração “todos os factos e circunstâncias adequados para provar a existência da sua exploração comercial, em especial, os usos considerados justificados, no setor económico em questão para manter ou criar partes de mercado em benefício dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca”.

E logo no número seguinte salienta o Tribunal de Justiça que “a apreciação das circunstâncias do caso concreto pode, assim, justificar que se tome em conta, nomeadamente,

a natureza do produto ou do serviço em causa, as características do mercado em questão, a extensão e a frequência do uso da marca. Assim, não é necessário que o uso da marca seja sempre quantitativamente importante para ser qualificado de sério, pois tal qualificação depende das características do produto ou do serviço em questão no mercado correspondente”.

No que respeita ao uso sério da marca, ou seja, o uso efetivo da marca, que não seja meramente simbólico ou esporádico, eventualmente efetuado com intuito tão-só defensivo para evitar a caducidade do registo, mas capaz de demonstrar uma utilização da marca, em termos que permitam ao consumidor identificar a respetiva origem empresarial, começa o TRL por referir que marca ACTIVOTRADER se reporta a um serviço de apoio aos investidores que negociam diariamente, e que tal serviço é disponibilizado *online*. Estamos, assim, perante um produto específico, fornecido ao público em “ambiente digital”.

O TRL atendeu, assim, quer à natureza dos serviços quer às características do mercado em que estes se inserem, observando que, sendo “o consumo do produto a que se reporta a marca específico, deve atender-se a tal especificidade”. Não podíamos estar mais de acordo, na esteira aliás do acórdão *Ansul*.

As circunstâncias do caso nem permitiam, a nosso ver, uma demonstração quantitativa do uso da marca, mas antes que se pudesse demonstrar “um uso regular, efetivo e repetido da marca, designadamente em ambiente digital”, pois que parte da atividade bancária da apelada se desenrolaria através de serviços prestados ao público em ambiente digital, através do acesso ao seu *website*.

Ora resultou provado dos autos que a apelada desenvolve a atividade bancária através da disponibilização de serviços *online*, acessíveis através do seu sítio na Internet, nos quais se insere o serviço ACTIVOTRADER, um serviço completo de apoio aos investidores que negociam diariamente, tratando-se de uma plataforma que agrupa informação atualizada sobre os principais mercados, setores e empresas, sendo ainda composto por outras funcionalidades, entre as quais um serviço de notícias. E resultou, ainda, que esse serviço se encontrava disponibilizado, era portanto acessível pelo público, durante o período de cinco anos imediatamente anterior à data de apresentação do pedido de caducidade.

Das características dos serviços *online* assim prestados não decorre que estejamos perante um uso interno ou privado da marca, pois os serviços são acessíveis ao público, ainda que em ambiente digital. Tecnicamente, a Internet é um sistema global de redes de computadores interligadas, servindo milhares de pessoas e empresas em todo o mundo, e é desde há muito um “local” privilegiado para a condução de múltiplas atividades económicas. Os serviços bancários



6. Cfr. JOÃO FRANCISCO APOLINÁRIO PINTO PEREIRA MOTA, *ob. cit.*, p. 27.  
7. Proc. n.º C-40/01, disponível em <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=48120&doclang=PT>.

e financeiros não podiam obviamente ficar de fora deste palco privilegiado e são em regra identificados por marcas. O facto de estes serviços serem prestados em ambiente digital, em nada afeta o uso das marcas, desde que, como se considerou, os serviços estejam acessíveis ao público, portanto fora da órbita restrita ou privada da atividade da empresa.

O TRL pronunciou-se ainda sobre o princípio da inalterabilidade da marca, genericamente previsto no artigo 261.º, n.º 1, do CPI, pois a marca ACTIVOTRADER estaria a ser usada em versão diferente da registada. Neste particular, a marca teria sido usada em duas palavras – ACTIVO TRADER – e ainda em conjunto com a figura de um cão.

O princípio geral a observar neste domínio, que nos diz que a marca, uma vez registada, deve considerar-se inalterada, ficando qualquer mudança nos seus elementos sujeita a novo registo, comporta exceções. Uma delas vem prevista no n.º 4 daquele preceito do CPI, que nos diz que “a marca nominativa só está sujeita às regras da inalterabilidade no que respeita às expressões que a constituem, podendo ser usada com qualquer aspeto figurativo desde que não ofenda direitos de terceiros”.

A marca nominativa ACTIVOTRADER corresponde a uma aglutinação das palavras ACTIVO e TRADER. Esta circunstância não passa despercebida ao público consumidor, pelo que sendo a marca usada de forma aglutinada ou com as palavras em separado, ela em nada é afetada na sua identidade, e tão-pouco se pode daí extrair que estamos perante uma alteração da palavra ou expressão que a compõem. Chegamos a idêntica conclusão quando consideramos o uso da marca, ainda que com a utilização das palavras ACTIVO TRADER em separado, mas em conjunto com outros elementos figurativos. Aqui, o limite apenas poderia ser a ofensa a direitos de terceiros, de outro modo não se descortinam quaisquer obstáculos ao uso da marca associada a esses outros elementos.

Numa ou noutra versão, a marca não sofreu qualquer alteração relativamente às expressões que a constituem, sendo ainda de referir a pertinência do critério da *commercial impression* invocado. Com efeito, em ambos os casos parece razoável concluir que as diferentes versões da marca não deixarão de ser percebidas pelo público consumidor, que como tal não deixará de lhes atribuir o mesmo significado da versão inicial (e registada) ACTIVOTRADER.

JOÃO PAULO MIOLUDO