

Processo: 1248/14.6YRLSB.S1
Nº Convencional: 7ª SECCÃO
Relator: LOPES DO REGO
Descritores: PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PATENTES
MEDICAMENTOS GENÉRICOS
AUTORIZAÇÃO PARA INTRODUÇÃO NO MERCADO
TRIBUNAL ARBITRAL NECESSÁRIO
EXCEÇÃO DE NULIDADE DA PATENTE
COMPETÊNCIA INCIDENTAL
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
PROCESSO EQUITATIVO

Nº do Documento: SJ
Data do Acórdão: 14-12-2016
Votação: UNANIMIDADE
Texto Integral: S
Privacidade: 1
Meio Processual: REVISTA
Decisão: CONCEDIDA A REVISTA
Área Temática:

**DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - EXTINÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL / PROCESSOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E DE ANULAÇÃO / COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL ARBITRAL PARA A RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - TRIBUNAL / COMPETÊNCIA / EXTENSÃO DA COMPETÊNCIA ÀS QUESTÕES INCIDENTAIS.**

Doutrina:

- Carlos Lopes do Rego, «O Direito de Acesso aos Tribunais na Jurisprudência recente do Tribunal Constitucional», nos Estudos Em Memória do Conselheiro Luís Nunes de Almeida, Coimbra Editora, 2007, 835.
- Castro Mendes, Limites Objectivos do Caso Julgado em Processo Civil, 170.
- Dário Moura Vicente, «O regime Especial de Resolução de Conflitos em Matéria de Patentes», in R.O.A., Ano 72, 981.
- Evaristo Mendes, «Arbitragem Necessária. Invalidez de Patente, Direito a uma Tutela Jurisdicional Efectiva e Questões Conexas», in Propriedades Intelectuais, 2015, n.º 3, 103.
- José Alberto Vieira, «A competência do Tribunal Arbitral Necessário para apreciar a Excepção de Invalidez da Patente Registrada», in Revista de Direito Intelectual, n.º 2/2015, 195.
- Manuel Oehen Mendes, «Breves Considerações sobre a Incompetência dos Tribunais Arbitrais Portugueses Para apreciarem a Questão da Invalidez das Patentes e dos Certificados Complementares de Protecção para Medicamentos», in Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão, 927, 935.
- Remédio Marques, «A Arbitrabilidade da Excepção de Invalidez da Patente no Quadro da Lei n.º 62/2011», in Revista de Direito Intelectual, n.º 2/2014, 215 e ss..

Legislação Nacional:

**CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (CPI): - ARTIGO 35.º.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC): - ARTIGOS 91.º, N.º1, 266.º, N.º 2, AL. C).
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA (CRP): - ARTIGO 20.º.
LEI N.º 62/2011, DE 12-12: - ARTIGO 2.º.**

Jurisprudência Nacional:

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO:

-DE 12/05/2015, PROCESSO N.º 143043/14.5YIPRT.P1.

Jurisprudência Internacional:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA (TJUE):

-ACÓRDÃO DE 13/7/06, PROCESSO N.º C-4/03.

Sumário :

I. O tribunal arbitral necessário previsto na Lei 62/2011 é incompetente para apreciar, ainda que por via da dedução de mera

excepção peremptória, cujos efeitos ficariam circunscritos ao processo, a questão da nulidade da patente do medicamento em causa, por tal matéria estar reservada à competência exclusiva do TPI.

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

III. A necessidade de desencadear, pelo interessado que despoletou o pedido de AIM do medicamento genérico e pretenda questionar a validade da patente, há muito registada, que obsta à pretendida introdução no mercado, da pertinente acção de nulidade da patente, conjugada com a possibilidade de requerer e obter a suspensão da instância arbitral até que tal acção seja julgada, constituem meios procedimentais – alternativos à dedução perante o tribunal arbitral da excepção de nulidade da dita patente – que não envolvem onerosidade excessiva para o interessado e permitem satisfazer, em termos adequados, o seu direito a questionar a validade da patente que obsta à comercialização por ele pretendida – o que naturalmente afasta a violação do preceituado no art. 20º da Lei Fundamental.

Decisão Texto Integral:

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

1. AA RT, sociedade sedeadada em ..., Hungria, e BB, sociedade sedeadada em Paris, intentaram e fizeram seguir contra CC, Lda, com sede em Lisboa, a presente acção, 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 excepção e por impugnação, tendo a final

pugnado pela total improcedência da acção, assentando a sua defesa basicamente na excepção de **nulidade da Patente Europeia** n.º 1448207, por carecer de requisitos de patenteabilidade (método de tratamento) e ausência de novidade e actividade inventiva.

As autoras responderam à matéria de excepção 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.

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 excepção**, tendo declarado a **incompetência do Tribunal para apreciar e conhecer da excepção 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's) é assegurado o direito de defesa. Mas seria estranho que, relativamente a patentes em fim de vida, os requerentes de AIMs viessem invocar a respectiva 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 respectiva validade perante os tribunais judiciais competentes, em acção 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 acção 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 reacção 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 subjectiva, não se equipara à acção de nulidade regulada por lei.

De resto, a própria expressão literal do art. 2º 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.

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

Salvo o devido respeito, não se revela também procedente o argumento, aduzido pela demandada, segundo o qual este Tribunal se vinculou a apreciar a questão da validade da Patente Europeia n.º 1448207 quando adoptou a Acta de Instalação por que se rege a presente arbitragem. Com efeito, a disposição deste documento a que a demandada se reporta limitou-se a prever a possibilidade de um aumento dos encargos da arbitragem (respeitantes aos honorários dos árbitros), caso fosse «suscitada qualquer excepção de invalidade ou de ineficácia de uma patente» ou houvesse «incidentes da instância». Ora, como se verifica pela necessidade de elaboração do presente despacho, a simples invocação da excepção de invalidade da patente determina um acrescido labor ao tribunal, na medida em que implica a análise e decisão sobre um delicado problema de arbitrabilidade e de competência do tribunal. Terá sido isso (e apenas isso) que se pretendeu acautelar com a referida disposição, sem fazer qualquer pré-juízo sobre o sentido da resposta que o Tribunal iria dar ao problema.

Seria, de resto, inédito que uma disposição tendente a regular o modo de determinação dos encargos de uma arbitragem pudesse, por si mesma, facultar um alargamento do respectivo objecto. Este surge claramente delimitado no ponto 7 da mesma Acta de Instalação, onde se afirma que o «objecto do litígio decorre do que consta do fax enviado pelas demandantes à demandada, em anexo a esta acta, e consiste no exercício dos direitos que as demandantes invocam, nomeadamente os constantes do disposto no artigo 101.º do Código de Propriedade Industrial e que, no caso concreto, decorrem da Patente Europeia n.º 1448207, sendo o medicamento de referência o "Norlevo", relativos aos medicamentos genéricos com a substância activa "Levonorgestrel", constantes da lista publicada pelo Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP, na respectiva página electrónica, em 10.05.2013, e que se contenham no

âmbito da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro».

Ora, como aparenta ser óbvio, as regras do ponto 39 da Acta de Instalação subordinam-se ao objecto do litígio definido pela disposição que acaba de se transcrever, não podendo constituir qualquer indicação sobre o sentido da decisão do tribunal a respeito da admissibilidade ou não do alargamento deste último para além dos limites que o tribunal considerar compreendidos «no âmbito da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro».

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 efectividade 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 excepção de invalidade no âmbito da acção arbitral necessária, poderá ver precluir o direito de o fazer mediante pedido autónomo, em consequência do disposto no art. 489º, nº1, do CPC (que impõe que todos os meios de defesa devem ser deduzidos na contestação).

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 excepção...*" - 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 acção 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 excepção 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 acção 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 acção tendente à sua efectivação 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.

E 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 objecto, 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 douto 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 objecto 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 respectiva 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 afecto 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.

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

O acórdão recorrido começa por salientar a natureza do órgão jurisdicional que proferiu a decisão impugnada, mencionando os termos em que o mesmo funciona, por força da respectiva Acta de instalação:

Como é sabido os tribunais arbitrais voluntários são instituições de natureza privada e quando o tribunal arbitral conhece de questões que extravase o objecto da demanda tal como ele ficou configurado na convenção arbitral, in casu, Acta de Instalação do Tribunal, datada 18.12.2013, constante dos autos, estamos, não perante um problema de limites de apreciação - nulidade da sentença - mas perante um problema de competência do tribunal arbitral, limitado que este se encontra por aquela convenção.

Da referida Acta de Instalação do Tribunal consta o seguinte:

A) Constituição do Tribunal Arbitral e Objecto

(...)

6. ° A competência do tribunal Arbitral funda-se no disposto nos artigos 2.° e 3.° da Lei n.° 62/2011, de 12 de Dezembro.

7. ° - O objecto do litígio decorre do que consta do fax enviado pelas demandantes à demandada, em anexo a esta acta, e consiste no exercício dos direitos que as demandantes invocam, nomeadamente os constantes do disposto no artigo 101.° do Código de Propriedade Industrial e que, no caso concreto, decorrem da Patente Europeia n.° 1448207, sendo o medicamento de referência o "Norlevo", relativos aos medicamentos genéricos com a substância activa "Levonorgestrel", constantes da lista publicada pelo Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP, na respectiva página electrónica, em 10.05.2013 e que se contenham no âmbito da Lei n.° 62/2011 de 12 de Dezembro, conforme consta do fax enviado pelas demandantes à demandada, em anexo a esta acta. O Tribunal Arbitral pronunciar-se-á em momento oportuno, se for caso disso, sobre a admissibilidade de eventuais pedidos de ampliação do objecto do litígio apresentados por uma das partes, ouvida a outra parte.

10. ° - O Tribunal Arbitral julgará o litígio segundo o direito português constituído, integrado pelo direito da União Europeia aplicável.

11. ° - O Tribunal Arbitral considera que as partes se encontram vinculadas pelo disposto no artigo 318.° do Código da Propriedade Industrial quanto à protecção de informações confidenciais que vierem a constar do processo.

D) Regras Processuais

12.° - Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável e, em especial, na Lei n.° 62/2011, de 12 de Dezembro (nomeadamente, a faculdade de recurso da decisão final para o Tribunal da Relação), assim como na presente acta de instalação, aplicam-se à arbitragem as regras de processo constantes do Regulamento de Arbitragem do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Industria Portuguesa, em vigor desde 1 de Setembro de 2008, cabendo ao Tribunal Arbitral as competências aí atribuídas ao Presidente do Centro de Arbitragem. Os aspectos processuais omissos na presente acta de instalação ou no citado Regulamento do Centro de Arbitragem serão regulados por decisão do Tribunal Arbitral.

13.° - Os articulados serão: a petição inicial, a contestação e a resposta às excepções.

(...)

23.º - *Findos os articulados, segue-se a marcação de uma audiência para, designadamente, organizar a audiência de discussão e julgamento, fixando, com a brevidade possível, as datas das respectivas sessões, a sua duração e a repartição de tempos para a realização da instância e contra - instância.*

(...)

E) Prazo da Decisão Arbitral (...)

F) Encargos e Honorários (...).

Lisboa, 18 de Dezembro de 2013

(...)

Como vimos, a ré/apelante defende a revogação da decisão e conseqüente apreciação pelo Tribunal Arbitral da invocada excepção 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 acção instaurada com tal objetivo, pelo M.º P.º ou por qualquer outro interessado, assegurar-se-á, por via da respectiva 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 acção 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 acção 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 acção 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 acções 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 acção ou de reconvenção - mas enquanto excepção oposta pela ré às titulares da patente, no âmbito da presente acção arbitral intentada nos termos e para os efeitos dos artigos 2o 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, I. P., publicita, na sua página electrónica, 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 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 excepção, podendo esta última ter natureza dilatória ou peremptória - arts. 571.º e 573.º n.º 1 do CPC.

In casu, quer a Acta 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 acções, possa opor ao autor, na sua contestação, matéria de excepção, 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. 20º 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 acção judicial, destinado a efectivar 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 Informed a concessão de AIM de um certo medicamento genérico (medicamento genérico com a substância activa 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 simplistamente abolido se se entender que não pode opor às autoras excepção de natureza peremptória, 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 excepção 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. 91º 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 nº 62/2011 não pudesse conhecer da invalidade da patente, enquanto excepção peremptória 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:

I - O presente recurso de revista vem interposto do douto Acórdão da 6.ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa que julgou procedente a apelação da Recorrente, tendo como fundamento a violação da lei do processo, a errada aplicação da lei do processo e ainda a violação da lei substantiva ex vi errada interpretação e a aplicação do direito - cfr. alíneas b) e a) do n.º 1 do art. 674.º do CPC. Com efeito,

II - In casu, estamos perante uma decisão interlocutória proferida no âmbito de um processo arbitral, que apenas se pronuncia sobre a sua competência para julgar a excepção de nulidade/invalidade da patente europeia EP 1448207.

III - Assim, o saneador-sentença em apreço não se pronuncia sobre o mérito da causa, ou seja, o mesmo não se pronuncia definitivamente sobre o objecto do litígio, nem extingue a instância arbitral sem conhecer do seu mérito.

IV - Essa capacidade/poder de decidir sobre a sua competência, no âmbito da excepção de nulidade da patente, é atribuída ao Tribunal Arbitral ex vi artigo 18.º n.º 8 da Lei da Arbitragem Voluntária (Lei n.º 63/2011, de 14.12.),

V - porém, essa decisão apenas será mediatamente recorrível se

extinguir definitivamente a instância no processo arbitral, ou se consistir numa decisão que faça caso julgado material.

VI - Portanto, se atendermos ao facto de que o saneador-sentença alvo de recurso apenas extingue a instância quanto a um dos pedidos (invalidade da patente), prosseguindo quanto ao demais, não fazendo ainda caso julgado material pois não conhece, muito menos se pronuncia, sobre qualquer questão de mérito, terá de se afirmar que estamos perante uma decisão interlocutória insusceptível de recurso imediato, apenas o podendo ser com a decisão final.

VII - Concluindo-se assim que não é admissível recurso imediato da decisão interlocutória aqui em causa (através da qual o Tribunal Arbitral declarou que não tem competência para apreciação da excepção aqui em apreço), só sendo processualmente admissível a impugnação dessa decisão de forma diferida, ou seja, com o recurso interposto da decisão final - andou mal, portanto, o Tribunal a quo ao admitir o recurso interposto.

Ademais,

VIII - Diz-nos inequivocamente o n.º 1 do artigo 35.º do CPI que, a declaração de nulidade ou a anulação de uma patente, apenas poderão resultar de uma decisão judicial - e não arbitral.

IX - Actualmente, a competência para sindicar da validade de uma patente cabe exclusivamente Tribunal da Propriedade Intelectual (art.º 89.º-A n.º 1 alínea c) da Lei n.º 3/99, de 13.01, após a alteração introduzida pela Lei n.º 46/2011, de 24.6). Quando a decisão definitiva transitar em julgado, a secretaria do tribunal remeterá ao INPI cópia para efeito da respetiva publicação e respetivo aviso no Boletim da Propriedade Industrial, bem como do respetivo averbamento - este é o procedimento legalmente exigido e que, in casu, não foi cumprido, algo que, inexplicavelmente, foi ignorado pelo Tribunal a quo.

X - O mencionado regime afasta, como é opinião generalizada da jurisprudência, a possibilidade de os tribunais arbitrais, incluindo o tribunal arbitral necessário previsto na Lei n.º. 62/2011, decretar, com efeitos erga omnes (v.g., na sequência de pedido reconvenicional), a nulidade de uma patente.

XI – Ainda que se entenda que se está aqui em causa apenas uma apreciação da validade da patente inter partes, a realidade é que tanto a doutrina como a jurisprudência vão contra a sua admissibilidade, inclusive num processo judicial,

XII – isto porque, admitir que em sede incidental a parte ou partes demandadas possam ver reconhecido que a patente invocada pela

demandante, devidamente registada, é afinal inválida, equivale a autorizar a parte ou partes demandadas a explorarem com exclusividade, em conjunto com o titular da patente, o respetivo invento, utilizando em seu proveito um monopólio que o Estado concedera apenas ao titular da patente.

XIII – Destarte, ao contrário do decidido pelo Tribunal quo, é terá de se concluir inequivocamente que o tribunal arbitral previsto no artº 3º da Lei nº 62/2011 não tem competência para apreciar, ainda que a título de mera exceção, a invalidade de patente.

XIV – Pelo que, por tudo quanto supra exposto, estamos perante uma clara violação da lei substantiva e processual, quer na sua interpretação quer na sua aplicação (cfr. als. a) e b) do nº 1 do artº 674º do CPC).

Termos em que, com o mui douto suprimento de V. Exas., deve ser concedido provimento ao presente Recurso de Revista, revogando o Tribunal ad quem o Acórdão ora recorrido .

Por sua vez, a requerida contra alegou, encerrando tal peça processual com as seguintes conclusões:

A. No dia 13 de outubro de 2014, o tribunal arbitral proferiu despacho de admissão do recurso e procedeu à remessa do mesmo ao Tribunal da Relação de Lisboa.

B. As Recorrentes aquando da apresentação das suas contra-alegações, em 8 de outubro de 2014, não invocaram a inadmissibilidade do recurso interposto pela Recorrida ou imputaram qualquer ilegalidade aos despachos que o admitiram.

C. O despacho de admissão do recurso não poderá agora integrar o objeto da presente revista, a qual é manifestamente improcedente nesta parte.

D. O presente processo consiste numa arbitragem necessária, não assente na liberdade contratual e autonomia da vontade das partes, mas num ato legislativo que impôs essa forma de composição do litígio.

E. O artigo 3º, nº 7 da Lei n.º 62/2011 prevê expressamente o recurso da decisão arbitral para o Tribunal da Relação competente.

F. O artigo 18º, nº 9 da LAV não derroga ou é sequer aplicável ao regime legal constante da lei n.º 62/2011.

G. O Tribunal Constitucional tem vindo a sustentar que um dos pressupostos dessa conformidade constitucional das arbitragens

necessárias é precisamente o direito ao recurso ordinário das decisões dos tribunais arbitrais necessários para os tribunais estatuais!

H. Estatuindo o disposto no artigo 629º, n.º 2 al. a) do Código de Processo Civil que o recurso da decisão sobre a competência em razão da matéria é sempre admissível e que, nos termos do artigo 644º, n.º 2 al. b) tal recurso de apelação é autónomo, à Recorrida não poderia ser negado o direito à interposição de recurso autónomo como pretendem as Recorrentes.

I. Da própria ratio do artigo 18º, n.º 9 da LAV invocado pelas Recorrentes resulta que evidente este não é aplicável ao caso em análise, porquanto o mesmo está dependente do disposto nas subalíneas I) II) da alínea a) do n.º 3 do artigo 46º e da alínea f) do n.º 1 do artigo 59º da LAV.

J. Aquelas normas reportam-se exclusivamente ao conteúdo da convenção de arbitragem

K. Os presentes autos subsumem-se ao domínio da arbitragem necessária, logo a fonte dessa arbitragem não é a liberdade contratual e autonomia da vontade das partes mas sim um ato legislativo que impôs essa forma de composição do litígio, pelo que resulta evidente que o artigo 18º, n.º 9 da LAV não é aplicável à arbitragem necessária.

L. O artigo 35º do Código de Propriedade Industrial apenas proíbe que o Tribunal Arbitral aprecie a nulidade da patente a título principal e com efeitos erga omnes, mas não para uma pronúncia incidenter tantum.

M. A Lei n.º 62/2011 impôs a submissão destes litígios a arbitragem necessária, sem estabelecer qualquer limitação dos meios de defesa do Demandado, os quais são, assim, os mesmos que poderiam ser invocados perante o tribunal judicial.

N. Os meios de defesa da arbitragem necessária têm necessariamente que ser os mesmos que podem ser invocados no tribunal judicial, caso contrário existe uma clara violação dos princípios constitucionais do acesso à Justiça, do processo justo e equitativo, e da tutela jurisdicional efetiva (cfr. artigo 20º da Constituição),

O. O sistema de arbitragem necessária só pode ser considerado um sistema alternativo em relação aos tribunais de primeira instância caso sejam assegurados ao Demandado os mesmos meios de defesa de que o Réu dispõe junto do Tribunal do Estado.

P. Não fica assegurada uma justa composição do litígio quando o

Tribunal Arbitral se limita a confirmar a existência da patente e a sancionar uma alegada infracção dessa patente, sem que se possa discutir a validade ou pelo menos a inoponibilidade in casu desse direito.

Q. A negação de competência do Tribunal Arbitral para apreciar a invalidade da patente, a título de excepção, constitui uma flagrante violação do princípio do contraditório.

R. A eficácia relativa de sentença proferida em processo Judicial em que a invalidade de um título de propriedade industrial seja arguida por excepção é aceite de forma unânime.

S. As decisões dos tribunais arbitrais necessários são susceptíveis de recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa (artigo 3º, n.º 7 da Lei n.º 62/2011), tal como as decisões do Tribunal de Propriedade Intelectual.

T. O direito comparado mostra que, também em Portugal, deve ser admitido que, no âmbito de uma acção arbitral necessária instituída nos termos da Lei n.º 62/2011, o Demandado possa, por via de excepção, invocar a nulidade da patente como meio de defesa.

U. É certo que os tribunais arbitrais têm vindo, de forma reiterada, a impedir o acesso das Demandadas a um exercício pleno à sua defesa.

V. No entanto, o Tribunal da Relação de Lisboa tem vindo, e bem no entendimento da Recorrida, a invalidar as decisões arbitrais nesse sentido, como ocorreu nos presentes Autos.

W. A patente em apreço nos presentes autos já foi julgada inválida no Reino Unido, França e Espanha, pelo que a necessidade da apreciação da validade da patente nos presentes autos revela-se essencial

Termos em que deve o presente recurso ser julgado improcedente, só assim se fazendo a costumada Justiça!

4. Foi proferido acórdão acerca da *questão prévia* da recorribilidade, interpretando a norma constante do nº3 do art, 7º da Lei 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 nº2 do art. 629º do CPC - o recurso é sempre admissível, o que torna possível a revista interposta.

5. Transitado em julgado tal acórdão interlocutório, importa apreciar a questão de mérito que integra o objecto da revista: será admissível,

no âmbito do procedimento decorrente perante o tribunal arbitral necessário, previsto no art. 2º da Lei 62/11, *suscitar-se, a título de mera exceção peremptória, a questão da nulidade da patente do medicamento, objecto 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 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 protecção na titularidade de terceiros: ora, será admissível que o interessado – potencial infractor 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 actividade 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. 35º, nº1, do CPI, ao exigir que a invalidade da patente registada resulte de decisão judicial, a *respectiva nulidade ou anulação só podem ser decretadas, com eficácia erga omnes, pelo TPI*, ao qual se mostra atribuída, desde a sua criação, uma **reserva de competência material exclusiva** sobre este tema – *não sendo, consequentemente, admissível que o interessado/requerido deduza pedido reconvenicional sobre a invocada matéria da nulidade da patente, em termos de alargar o objecto do processo a esta questão, deixando-a definida com força de caso julgado material.*

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

Sustentando esta possibilidade, podem citar-se nomeadamente *Remédio Marques (A Arbitrabilidade da Excepção de Invalidade da Patente no Quadro da Lei nº 62/2011, in Revista de Direito Intelectual, nº2/2014, pag. 215)*, *Dário Moura Vicente (O regime Especial de Resolução de Conflitos em Matéria de Patentes, in ROA, Ano 72, pag. 981)* e *José Alberto Vieira (A competência do Tribunal*

Arbitral Necessário para apreciar a Excepção de Invalidez da Patente Registada, in Revista de Direito Intelectual, , n°2/2015, pag. 195).

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

No que toca à jurisprudência – para além de os próprios juízes que vêm integrando o referido Tribunal arbitral 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 fractura entre os acórdãos que – como ocorre nos presentes autos (Ac. de 3/12/2015) – consideram que *a invalidez da patente registada pode ser suscitada a título de excepção 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 excepção, a questão da invocada invalidez da patente* (Acs. de 13/2/14, P. 1053/13 e de 4/2/16, P. 138/15).

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

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

- invoca-se, por um lado, no plano do direito infraconstitucional, **a regra constante do art. 91º do CPC, segundo a qual o tribunal competente para a acção 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. 20º 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 excepção de**

nulidade da patente ofenderia os princípios fundamentais do contraditório e a efectividade do direito de defesa do demandado.

*Começando pelo primeiro aspecto, importa verificar se a **regra afirmada pelo art. 91º do CPC terá, porventura, carácter absoluto ou se, pelo contrário, será susceptível de excepções, identificadas no ordenamento jurídico, em função das quais, em determinadas acções 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 excepção peremptória.***

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 excepção peremptória* – sendo possível distinguir, desde logo, três tipos de situações, conforme a inviabilidade da suscitação da excepção 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. 3º 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 acções de estado e nas acções de registo.***

2 - Os factos registados não podem ser impugnados em juízo sem que seja pedido o cancelamento ou a rectificação dos registos correspondentes

Significa isto que a controvérsia acerca do estado civil das partes em determinada acção – ou sobre a validade do acto de registo que o publicita - apenas pode ter lugar se se tratar de *acção de estado ou de registo*: ou seja, **não é possível, numa acção de conteúdo patrimonial, suscitar e ver decidida incidentalmente, quer como**

matéria de mera excepção, quer como objecto 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 perfilhado do *de cujus*, intenta contra B, detentor dos bens da herança, acção de reivindicação de determinado imóvel nela compreendido: perante o referido regime legal, não é possível ao R. *excepcionar a impugnação da perfilhação* de que beneficia o A. e que naturalmente condiciona a procedência do seu invocado direito, demonstrando que, afinal, inexistiria a relação biológica com o perfilhante, que condiciona a validade da perfilhação efectuada, nos termos do art. 1859º do CC.

Demandados os cônjuges, em acção 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 acções de estado, como *thema decidendum* da pertinente acção anulatória, nos termos do art. 1632º do CC.

Saliente-se que este fenómeno jurídico já era realçado por Castro Mendes (Limites Objectivos do Caso Julgado em Processo Civil, pag.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 objecto principal dele, como thema decidendum, não admitindo decisão em termos de verdadeiro caso julgado (mesmo relativo) como causa de pedir ou excepção – e apresentando precisamente como exemplos situações referentes ao divórcio, anulação do casamento e acções de filiação.*

Por outro lado – e perante o disposto no nº 2 do referido art. 3º- 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 projecte necessariamente no conteúdo do registo*: não pode obviamente proferir-se decisão *incidental* sobre a impugnação da filiação ou acerca da validade do casamento que se não projecte imediatamente no conteúdo do respectivo 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 projectasse imediatamente no registo civil da filiação, que, afinal, o A. não era

filho biológico de perfilhando, perspectivando-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. C-4/03, 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 acção quer por via de excepção.

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 acção 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 acção ou por via de excepção, no momento da propositura da acção ou numa fase mais avançada do processo.*

26 - *Em primeiro lugar, permitir ao juiz perante o qual tiver sido proposta uma acção fundada em contrafacção ou uma acção declarativa de não contrafacção 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 carácter 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 susceptível de afectar 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 Duijnste, já referido, n.º 13).*

Decorre, pois, claramente, da linha argumentativa adoptada 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. 91º, 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 reconvençional**, impedindo em absoluto tal opção legislativa qualquer possibilidade de invocação dessa factualidade pela *via incidental da excepção peremptória*: 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 actual CPC, no art. 266º, nº2, 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 excepção peremptória (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 redacção do art. 266º, nº 2, al. c) do actual 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 nº 269/98, no qual não é admissível reconvenção, não é possível operar a compensação de créditos por via de excepção 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 efectiva contidos no art. 20º da Constituição da República.

Pode, deste modo concluir-se que a situação discutida nos presentes autos – a entender-se que está efectivamente vedado ao requerido no procedimento arbitral consequente à AIM a invocação da excepção 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*

7. Como é evidente, todas as *excepções* à regra constante do nº1 do art. 91º do CPC implicam – ao inviabilizar a possibilidade de, em determinada acção, o réu ou requerido poder deduzir, ainda que a título meramente incidental, determinado meio de defesa – alguma *compressão ou restrição à 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. 20º 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 efectiva dos direitos do demandado ou requerido.**

Na verdade, não pode olvidar-se que as restrições à possibilidade de suscitação incidental de excepções peremptórias, 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 excepção peremptória* – 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* adoptado pelo legislador.

Voltando aos exemplos atrás apresentados, supomos que não existirá fundamento minimamente convincente para questionar a conformidade ao art. 20º da Lei Fundamental dos regimes que *limitam às acções 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 acções patrimoniais; tal como não nos parece questionável, no plano do respeito pelas regras do *processo equitativo*, a solução jurisprudencial adoptada pelo TJ no acórdão, atrás referido, proferido no P. C-4/03, fundando-se a inviabilidade de arguição da excepção 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 excepção (e obviamente *sem que lhe fosse possível lançar mão do pedido de declaração incidental, previsto na parte final do nº 2 do art. 91º 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 respectivo registo e a análise global das possibilidades de actuação 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 excepção peremptória 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 excepção peremptória 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, objecto 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 infractor 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 *pender 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. 2º e 3º da Lei nº 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 - 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.

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, nº 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 conluíus, 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 - sobejamente escrutinadas, a nível mundial; o legislador seguramente teve isso presente; e o texto da Lei - máxime, em conjugação com o art. 35.º, n.º1, 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. 2º); o processo especial regulado no art.º 3.º pode ser desencadeado pelo mero pedido de AIM e está limitado, nos termos aí definidos; se - excepcionalmente (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[xii].

É certo que Remédio Marques (ob. Cit., pag. 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 actividade inventiva, susceptível 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 respectivo 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 acção 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 excepção peremptória, não tendo a decisão judicial que julgue procedente a excepção qualquer eficácia fora do processo e subsistindo, assim, intocado o registo da hipoteca cujo acto constitutivo foi incidentalmente julgado nulo – podendo consequentemente a hipoteca (cujo registo constitutivo permaneceria intocado) ser feita valer, noutras acções de dívida, contra quaisquer outros credores comuns do mesmo devedor?

Seria tal situação juridicamente congruente e, muito em particular, compatível com a norma constante actualmente do art.8º 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 projectar 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 objecção (a que naturalmente não cabe dar resposta cabal no presente acórdão) sempre se notará que, no plano das acções 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 nº 2 do art 91º do CPC – por esta via obtendo a extensão dos efeitos do julgado à matéria da própria excepção 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. 35º 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 carácter 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 exactamente 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 acção, 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 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., pag. 250) sustenta que o sentido da suscitação da excepção peremptória 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 actividade de **mero acerto** acerca, por exemplo, da falta de novidade, de actividade inventiva ou de industrialidade da patente, configuradas como meras circunstâncias impeditivas do efeito jurídico pretendido pelo autor; ou seja, seria, nesta óptica, 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 actividade inventiva da solução técnica objecto 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 actividade inventiva da solução técnica patenteada (ou protegida por certificado complementar de protecção) for invocada como excepção peremptória, 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 excepção 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 objecto 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 actividade inventiva da solução técnica objecto 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 actividade 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*, projectado 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., pag. 935), *a invalidade das situações registadas não se verifica nem se constara 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 excepção, registos constitutivos do direito atribuído, como é o caso das patentes (que não existem sem acto 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*, objecto 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 **excepção peremptória de nulidade do direito patenteado configura-se como proporcional e adequada**, radicando, em última análise, na natureza da relação controvertida, no carácter constitutivo do acto de reconhecimento dos direitos de propriedade industrial e nas razões de interesse público e de congruência do sistema que levaram a reservar o conhecimento de tais vícios apenas ao TPI – não implicando, consequentemente, o desvio à regra constante do nº1 do art. 91º do CPC qualquer violação do direito de defesa, da regra do contraditório ou do princípio do processo equitativo

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 efectiva do seu direito.*

Na verdade, deve acentuar-se que , na *génese 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, perspectivado 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 acção arbitral – se quiser valer esse meio de defesa, deverá propor a competente acção 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 excepção 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 efectivo, em questionar a validade da patente e desencadeia então o pedido de AIM, sabendo que, na eventual e ulterior acção arbitral, não poderá suscitar e ver decidida, com eficácia apenas *inter partes*, a excepção de nulidade; ou, pelo contrário, interessando-lhe efectivamente controverter a validade da patente, terá o *ónus de o fazer na acção própria e perante o tribunal materialmente competente* e com intervenção de todos os interessados nessa lide – **não se vendo que o desencadear de tal acção 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, pag.835), *convém salientar, todavia, que a jurisprudência constitucional só vem julgando violadores do disposto no nº1 do art. 20º 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*

adjectivos 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 direccionada seja idóneo para, no essencial, garantir a tutela efectiva (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.º63/03 entendeu que não é inconstitucional o regime extraído dos arts. 351.º, n.º1, e 359, n.º1, 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.º30 689 que estabelecem a liquidação administrativa de estabelecimentos bancários obsta à instauração ou prosseguimento de acções 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 colectiva e em que tem necessariamente de ser assegurada a regra da par conditio creditorium.

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 acção 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 acção seja julgada, constituem meios procedimentais – **alternativos à dedução perante o tribunal arbitral da excepção de nulidade da dita patente** – que **não envolvem onerosidade excessiva** para o interessado e permitem satisfazer, em termos adequados, o seu direito a questionar a validade da patente que obsta à comercialização por ele pretendida – o que naturalmente afasta a violação do preceituado no art. 20º da Lei Fundamental.

9. Nestes termos e pelos fundamentos apontados, concede-se provimento à revista, revogando o acórdão recorrido – e passando, conseqüentemente 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