

EVARISTO MENDES

*Docente da Universidade Católica Portuguesa*

### **Patentes de medicamentos. Arbitragem necessária**

Notícia breve sobre o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 30 de setembro de 2014<sup>•</sup>

No recente Acórdão de 30.09.2014, o TRL veio ocupar-se da interpretação dos arts. 2º e 3º da Lei 62/2011 - que institui um sistema de arbitragem necessária relativo a litígios emergentes da invocação de direitos da propriedade industrial (DPI) «relacionados com medicamentos de referência (...) e medicamentos genéricos» -, mormente no que respeita à natureza da ação e ao prazo do art. 3º, nº 1. O Tribunal afirma, designadamente:

- 1) Que, estando em causa litígios entre titulares de DPI e empresas de medicamentos genéricos, a arbitragem é sempre *necessária*;
- 2) Que, como se lê no Acórdão do TC 2/2013 (e também se defende na jurisprudência recente do TRL), a arbitragem *não é obrigatória*, uma vez que, apesar de ter sido publicado um pedido de AIM, pode não haver litígio a compor;
- 3) Que não há fundamento para considerar a ação prevista no art. 3º como uma ação especial - faltando no texto da lei um mínimo de correspondência para tal;
- 4) Que o prazo para a proposição da ação previsto no nº 1 desse art. 3º é um prazo de caducidade;
- 5) Logo, que a inobservância de tal prazo (ocorrida *in casu*), determina a caducidade do direito de ação - deixando por isso o titular do direito em causa de o poder fazer valer contra o requerente da AIM demandado; mantém o DPI em causa e poderá fazê-lo valer, com respeito pelo prazo em questão, perante outros pedidos de AIM [contra os respetivos requerentes, subentende-se], mas não contra o demandado em relação ao qual se deixou caducar o direito de o invocar;
- 6) Dado este efeito circunscrito da caducidade e uma vez que o prazo não pode considerar-se exíguo, a Lei 62/2011, assim interpretada, não padece de nenhuma inconstitucionalidade.

Contamos, no próximo número da Revista, publicar o Aresto e proceder a um comentário do mesmo. Entretanto, cabe observar sumariamente o que se segue. Concorda-se com a interpretação dada à Lei no que respeita ao âmbito da arbitragem necessária e ao consequente afastamento da competência dos tribunais estaduais. Concorda-se, igualmente, que o art. 3º, nº 1, contém um prazo de caducidade, com a consequente preclusão do direito de ação se o prazo não tiver sido observado.

Considera-se, no entanto, como se defende na Sentença arbitral mencionada no Acórdão<sup>1</sup>, que – (i) atentos os objectivos prosseguidos pela Lei 62/2011, mormente o de

---

<sup>•</sup> Texto destinado a ser publicado na revista *Propriedades Intelectuais*, nº 2 (2014).

<sup>1</sup> Trata-se da Sentença de 11.02.2014, proferida no Processo arbitral 3/2013, sendo o coletivo do Tribunal constituído por Evaristo Mendes, Manuel Oehen Mendes e Paula Costa e Silva. A Sentença, a que se fez breve referência no nº 1 da Revista *Propriedades Intelectuais*, de junho de 2014, p. 49 e 50, transitou em

desembaraçar a comercialização de medicamentos genéricos de entraves artificiais relacionados com a defesa de DPI, (ii) os termos do art. 3º, que designadamente admite a proposição da acção com base na simples publicitação de um pedido de AIM (ou de registo), estabelece uma cominação especial para a falta de contestação, limita o número de articulados e as instâncias de recurso, estabelece um prazo curto para a audiência de julgamento, e, ainda, (iii) a norma transitória do art. 9º, que deixa de fora os casos pendentes nos tribunais administrativos em que já tenham sido realizadas todas as autorizações e aprovações administrativas, (iv) bem como a garantia constitucional da propriedade privada (art. 62º da CRP), a Diretiva do *Enforcement*, e o ADPIC/TRIPS – a única interpretação razoável e conforme às coordenadas superiores do ordenamento jurídico é a de considerar, por um lado, que no art. 3º se prevê uma *ação especial*, de acerto de direitos (e condenação na sua observância na medida em que se conclua pela existência e vigência dos mesmos), destinada a correr em paralelo com o processo administrativo relativo à AIM que lhe subjaz e, na medida do possível, a ficar concluída antes da pertinente decisão do Infarmed. Por outro lado, que a previsão de tal ação não afasta possíveis ações arbitrais de infração e correspondentes procedimentos cautelares, ao abrigo do art. 2º.

Na verdade, bem vistas as coisas, a acção em apreço não tem nada a ver com estas acções de infração dos direitos e com os respectivos procedimentos cautelares, a que se aplicam as regras gerais, mormente as constantes do CPI e, por isso, a Lei que se analisa não dispõe sobre as mesmas, a não ser para as subtrair à jurisdição do TPI (cfr. o art. 2º). O mais que pode dizer-se é, por um lado, que o recurso a tal acção prevenirá em boa medida a ocorrência de futuras infracções, pelo menos se a condenação inibitória nela obtida for assistida por uma adequada sanção pecuniária compulsória; por outro lado, que, vindo porventura a consumir-se uma infracção ou ocorrendo um ameaça iminente de infracção tal como se prevê no CPI, se houver um tribunal arbitral constituído nos termos do art. 3º, se justifica o «aproveitamento» do mesmo para decidir a causa e/ou tomar as convenientes providências cautelares, em termos a esclarecer - uma vez que a Lei 62/2011 não contempla essa situação - mas seguramente sem limitação dos articulados, das instâncias de recurso, etc. Note-se, aliás, que uma acção ao abrigo do art. 3º pode terminar com uma condenação inibitória, inclusive assistida por uma condenação acessória em sanção pecuniária compulsória, e, ainda assim, virem a ocorrer infracções, geradoras de danos, que naturalmente precisam de ser reparados.

Por conseguinte, em casos como o vertente, se a acção se baseia apenas na publicação do pedido de AIM, não sendo invocada a lesão efetiva ou pelo menos uma ameaça iminente de lesão da patente ou do CCP, a pertinente ação especial regulada no art. 3º deverá improceder, por caducidade do direito. Tendo-se eventualmente invocado, ainda, essa lesão ou uma ameaça iminente de lesão - como fundamento designadamente do pedido inibitório -, se houver factos provados suscetíveis de confirmar pelo menos tal ameaça, a acção deverá ou poderá proceder; faltando essa prova, o pedido será improcedente.