

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relator João Vaz Gomes | Nº do Documento rl |
| Apenso | Data do Acordão 10/09/2020 |
| Data de decisão sumária | Votação unanimidade |
| Tribunal de recurso | Processo de recurso |
| Data | Recurso |
| Referência de processo de recurso | Nível de acesso Público |
| Meio Processual Apelação | Decisão improcedente o recurso interposto pela novartis e procedente o recurso interposto por zentiva |
| Indicações eventuais | Área Temática |
| Referências Internacionais | |
| Jurisprudência Nacional | |
| Legislação Comunitária | |
| Legislação Estrangeira | |
| Descritores decisão arbitral; medicamentos ; caducidade do direito de acção; honorários; | |



Sumário:

I-O fundamento da caducidade reside, como na prescrição, na inércia do titular do direito. Porém, na prescrição, o prazo conta-se, em princípio, a partir do momento em que o direito pode ser exercido (n.º 1 do art. 306.º do CC) enquanto na caducidade é pressuposto que o prazo esteja previamente fixado, por via legal ou convencional, sendo o decurso deste, sem que o direito tenha sido exercido, a causa determinante da sua extinção, pois, de acordo com o art. 329.º, “o prazo de caducidade, se a lei não fixar outra data, começa a correr no momento em que o direito puder legalmente ser exercido”.

II-A expressão quando o direito puder ser exercido tem de ser interpretada no sentido de a prescrição se iniciar quando o direito estiver em condições (objectivas) de o titular poder exercitá-lo, portanto, desde que seja possível exigir do devedor o cumprimento da obrigação. Deve, pois entender-se que o critério consagrado é o da exigibilidade da obrigação. Por outro lado, quando se fala de exigibilidade, tem-se em mente um direito insatisfeito; quando se fala em exercício, apenas se concebe a concretização ou definição de um direito, designadamente a criação, modificação ou extinção de relações jurídicas.

III-É corrente a fixação da data em que o prazo de caducidade começa a correr, nos restantes casos de caducidade em que a lei se limita a fixar o prazo dessa caducidade sem indicar a data a partir da qual o prazo conta, é que interessa distinguir entre a constituição ou a existência do direito e a possibilidade legal do seu exercício.

IV-A data a partir da qual o direito de acção arbitral a que se refere o art.º 3 da Lei 62/2011 pode ser exercido é a data da publicitação na página electrónica do pedido de AIM naqueles termos. Se àquela data o direito definitivo de patente EP`174 não se mostrava constituído e se durante todo aquele período de 30 dias com início na publicitação ele não se chegou a constituir, é apodítico que a NOVARTIS não podia exercer aquela acção arbitral, pela simples razão que a lei só permite o exercício dessa acção arbitral a direitos pré-constituídos nesse intervalo de tempo.

V-A interpretação segundo a qual, inexistindo naquele intervalo de tempo a que se refere o art.º 3/1, da Lei o direito definitivo do titular da patente, o início do prazo aí referido se deve contar a partir da data em que foi definitivamente concedida a patente, além de contra legem, salvo melhor opinião, atenta contra a salvaguarda do interesse público e contra o interesse da brevidade das relações jurídicas que justificam o mecanismo do art.º 3 da Lei 62/2011, sendo que a extinção ou melhor dito, a impossibilidade legal do exercício dessa acção arbitral no momento em que a NOVARTIS se apressa a fazê-lo tem plena justificação.

VI-Se o Regulamento do Tribunal Ad hoc prevê, especificamente, no n.º 7 do art.º 17 que a distribuição “dos custos totais de arbitragem” se faça “em função de eventuais decaimentos, fazendo-se o acerto entre elas, consoante o decidido”, a regra da distribuição dos custos totais da Arbitragem é a do decaimento que por sinal também é a regra do Código de Processo Civil, sendo inegável que os honorários dos árbitros integram o conceito de custos totais de arbitragem se só uma das partes decai é essa parte que deve suportar os custos dos honorários dos árbitros já pagos.

Decisão Integral:

Acordam os juízes na 2.ª secção Cível do Tribunal da Relação de Lisboa

APELANTES/DEMANDANTE na acção arbitral: NOVARTIS FARMA- AG



APELANTE/DEMANDADA na acção arbitral: ZENTIVA K.S.

*

APELADAS: cada uma das anteriores na acção da outra

*

Com os sinais dos autos. Valor da acção arbitral (indicado pela Demandante na p.i. a fls. 38, não impugnado pela Demandada: 30.000,01 euros

I.1. Inconformada com a decisão arbitral de 13/3/2017 que, concedendo razão à demandada, deu provimento à excepção por ela deduzida de caducidade do direito de acção da Demandante, “tal como configurado apenas nos termos e para os efeitos da Lei 62/2011 e do seu art.º 3, n.º 12 absolvendo a Demandada de todos os pedidos contra ela formulados na acção”, dela apelou a ZENTIVA, k.s. em cujas alegações em suma conclui:

a) O Tribunal considerou procedente e provada a excepção de caducidade do direito de acção da recorrida e, conseqüentemente, absolveu a recorrente dos pedidos contra si formulados na presente acção arbitral (ponto 80 do acórdão final), pelo que tendo a recorrida decaído totalmente na acção ou ficado totalmente vencida na acção, o acórdão deveria ter condenado a recorrida a suportar a totalidade do valor dos honorários dos árbitros, ao abrigo do disposto no n.º 7 do art.º 17 da Acta da Instalação do Tribunal Arbitral ou ao abrigo do disposto no art.º 527, n.ºs 1 e 2 do Código de Processo Civil aplicável pro força do art.º 8/2 da Acta da Instalação do Tribunal, não sendo aplicável o disposto no art.º 48/2 do Regulamento do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, isto por força do disposto no art.º 18/2 da Acta da Instalação do Tribunal Arbitral, contrariamente ao que é referido no art.º 82, do acórdão final, uma vez que não se verifica qualquer omissão em matéria de honorários de Árbitros a qual se encontra regulada no n.º 7 do art.º 17 da Acta da Instalação do Tribunal Arbitral. [Conclusões 1 a 3]

b) O Tribunal recorrido, no ponto 84, ao condenar a Recorrente a suportar 30% do valor dos honorários dos Árbitros, violou o disposto nos art.ºs 17/7 da Acta da Instalação do Tribunal Arbitral, 527/1 e 2 do Código de Processo Civil e 8/2 da Acta da Instalação do Tribunal Arbitral (Conclusão 4)

Termina pedindo a revogação do acórdão nesse segmento da condenação da recorrente em 30% do valor dos honorários dos árbitros e substituindo-se o mesmo por outro que condene a recorrida a suportar a totalidade do valor dos honorários dos árbitros,

I.2. Também a recorrente NOVARTIS PHARMA AG, inconformada com o teor do acórdão arbitral veio ao abrigo do disposto no art.º 3/7 da Lei 62/2011 de 12/12 apresentar as suas conclusões de recurso onde conclui em suma:

1. A protecção provisória decorrente de um pedido de patente europeia só vigora em Portugal a partir da “data em que no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, for acessível ao público uma tradução das reivindicações em português acompanhada de uma cópia dos desenhos” conforme art.º 78 do CPI e 67/3 do CPE, dispondo ainda o n.º 3 do art.º 78 que o INPI “procede à publicação no Boletim da Propriedade Industrial de uma aviso com as indicações necessárias à identificação do pedido da patente europeia” e os autos não revelam que tenha sido dado acesso ao público no INPI da tradução das reivindicações constantes do pedido que deu origem à patente europeia EP 174 nem que o INPI tivesse procedido à aludida publicação, circunstâncias que não se verificaram pelo que o Tribunal Arbitral não poderia dar como assente a existência de qualquer protecção provisória decorrente do pedido de patente que originou a EP` 174, Portugal usou das prerrogativas limitadoras da “protecção provisória” derivada do pedido de patente, consagradas no art.º 67/2 da CPE, adoptando a protecção mínima do art.º 5/1 e 3 do CPI ou seja consagrando que tal protecção



apenas abrange o direito a indemnização o qual apenas pode no entanto ser reconhecido por sentença a proferir após a concessão da patente pedida pelo que a protecção provisória não dá assim em Portugal ao requerente de uma patente o poder de impedir terceiros de praticar actos que invadam o escopo protectivo definido nas reivindicações constantes do pedido pelo que as acções de que o beneficiário da protecção exclusiva pode dispor são exclusivamente as acções repressivas a que alude o art.º 10/3/b in fine do Código de Processo Civil ou seja, aquelas que pressupõem uma violação actual do direito e a presente acção baseia-se no poder atribuído aos titulares de patentes pelo art.º 101/2 do CPI de “impedir terceiros sem o seu consentimento o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objecto da patente ou a importação ou posse do mesmo para algum dos fins mencionados” tendo o pedido formulado na petição natureza claramente preventiva. [Conclusões 1 a 6]

2. O direito de propriedade industrial que pudesse decorrer dessa protecção provisória se tivesse existido não habilitaria a recorrente a, no prazo do art.º 3/1 ou em qualquer outro até à concessão da patente, formular contra a recorrida o pedido apresentado nesta acção, não se mostrando violada a patente dos autos nenhuma acção com base na protecção provisória poderia ser intentada e à data em que terminou o prazo de 30 dias do art.º 3/1 do DL 62/2011 ainda a recorrente não dispunha de qualquer direito de propriedade e industrial derivado da EP`174 ou do respectivo pedido que pudesse opor à recorrida em relação aos genéricos dos autos, o prazo do art.º 3/1 é nos termos inequívocos da disposição um prazo destinado ao exercício dos direitos de propriedade industrial em vigor e não um prazo concludente da invocação de direitos e propriedade e industrial que no futuro venham a ser constituídos, no caso dos autos a arbitragem foi iniciada em 22/10/2015 tendo por causa a invocação dos direitos emergentes da patente EP`174 concedida em 23/9/2015 e o direito de acção da recorrente para o exercício dos seus direitos emergentes dessa EP`174 não poderia estar temporalmente limitado por um prazo de caducidade que se iniciou em 1/2/2015 e terminou em 1/3/2015, sendo manifesto que não caducaram os direitos da Demandante que emergem da EP`174 nomeadamente o de acionar preventivamente a ora recorrida com vista a impedir a prática de actos violadores do seu exclusivo como o fez pela acção arbitral destes autos, a forma pela qual é dado aos interessados tomar conhecimento o die ad quem do prazo previsto no art.º 3/1 da Lei 62/2011 (publicidade limitada decorrente da publicação no sítio informático do Infarmed “configura um ónus excessivo para o detentor do direito de patente no que respeita ao acesso à tutela jurisdicional” como se considerou no ACTC 123/2015, tal prazo é insuficiente para, por um lado a escassez de informação e disponibilidade do titular do direito de patente no momento em que por imposição legal deve recorrer à arbitragem necessária e, por outro, à complexidade da matéria em causa como reconhecido naquela acórdão. [Conclusões 7 a 15]

3. As circunstâncias apontadas aliadas à de que a natureza necessária da arbitragem em causa impede o titular de um direito de propriedade industrial que o não tenha invocado no prazo do artigo 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011, de demandar o titular da AIM de medicamento genérico ou o requerente da mesma para lá desse prazo, conduzem à inconstitucionalidade material daquela norma por violação dos princípios de acesso ao direito e aos tribunais e da tutela jurisdicional efectiva decorrentes do art.º 20, n.ºs 1 e 5 da Constituição, a decisão recorrida interpretou o art.º 3.º, n.º 1, da Lei 62/2011, como fixando um prazo de caducidade “cego”, isto é, para valer como temporalmente limitativo da propositura de quaisquer acções com o objectivo de opor aos requerentes das AIMs direitos de propriedade industrial, independentemente de os mesmos existirem já ou venham a ser constituídos no futuro, tal interpretação conduziria à impossibilidade de o titular de um direito de propriedade industrial nascido depois do decurso do prazo nele



consignado propor acções arbitrais ou judiciais relativamente aos medicamentos cujo pedido de AIM tivesse despoletado esse prazo, a norma do art.º 3/1 da Lei 62/2011 é inconstitucional, quando interpretada no sentido defendido pelo tribunal a quo, ou seja, como implicando a necessária e automática caducidade original do direito de acção relativo a direitos de propriedade industrial nascidos depois de transcorrido o prazo estabelecido nessa norma por violação do direito de acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos (art.º 207 da Constituição) e direito a uma tutela jurisdicional efectiva reportada ao art.º 20/5 da Constituição, não podendo os tribunais por força do art.º 204 aplicar normas que infrinjam aquele diploma ou os princípios consagrados o Tribunal recorrido não se podia ter desincumbido da sua missão de averiguação da conformidade da norma que aplicou com a Constituição tanto mais que a questão já havida sido suscitada pelos recorrentes na resposta às excepções, tendo o Tribunal recorrido violado ou desconsiderado as disposições dos art.ºs 5/1 e 3, 78, 101/2 do CPI, 67/3 do CPE, 10/3/b, 20/1 e 5 e 204 da Constituição e 3/1 da Lie 62/2011 quando correctamente interpretada. (Conclusões 16 a 22]

Termina pedindo o provimento do recurso sem prejuízo da nulidade do Acórdão por excesso de pronúncia, nulidade essa a ser arguida em impugnação a instaurar nos termos e no prazo estabelecidos no art.º 46 da LAV, deverá ser revogada a decisão recorrida e, para o caso em que, contra o que se espera não vier a ser julgada procedente a referida impugnação, deverá ser substituída por decisão que julgue improcedente a excepção de caducidade e ordene a continuação do processo para ser proferida decisão de mérito sobre o fundo da causa assim se fazendo JUSTIÇA.

I.3 Em contra-alegações no recurso de ZENTIVA diz NOVARTIS em suma que o recurso é inadmissível na medida que a reforma da decisão quanto a custa é apenas admissível nas alegações de recurso que essa parte interponha da decisão porque se essa parte não interpuser recurso da decisão a reforma apenas pode ter lugar no tribunal que proferiu a sentença por força do n.º 1 do art.º 616 e como a ZENTIVA não tem legitimidade para interpor recurso na medida em que NOVARTIS decaiu totalmente no contexto da presente impugnação não cabia recurso da decisão arbitral, devendo o recurso ser rejeitado; sendo admissível o recuso sempre se dirá que a ZENTIVA tal como decorre do acórdão arbitral teve um comportamento processual susceptível e valoração negativa para efeitos de distribuição dos custos da arbitragem, o Regulamento da Arbitragem afasta uma interpretação absoluta do art.º 17/7 do Regulamento, porque o art.º 18 consagra uma norma subsidiária para os casos omissos em matéria de honorários, encargos administrativos e custos que é precisamente o Regulamento do Centro de Arbitragem (CA) que a ZENTIVA entende não ser aplicável ao caso concreto, mas que é porquanto o art.º 18 do Regulamento de Arbitragem prevê a possibilidade de omissão e essa omissão ocorre no caso concreto na medida em que o art.º17/7 nada prevê em relação à consideração a conduta processual na fixação da distribuição dos encargos arbitrais, havendo assim lugar à aplicação do art.º 48/3 do Regulamento CA aplicável ex vi do art.º 18 do Regulamento de Arbitragem; ainda que se considera-se ser aplicável o art.º 8/2 do Regulamento de Arbitragem e não o art.º 18 sempre se dirá que o art.º 8 o que estipula é não só que o direito subsidiário aplicável em primeira linha é o que consta da LAV como que e apenas subsistindo casos omissos se aplicarão os princípios gerais do direito processual; por último anulando-se ou revogando-se a decisão arbitral pela procedência do recurso da NOVARTIS desaparecerá o objecto do presente recurso.

I.4.Em contra-alegações no recurso de NOVARTIS conclui ZENTIVA:

a) Os documentos 1 e 2 juntos pela NOVARTIS com as suas alegações de recurso não devem ser



admitidos, por não consubstanciarem qualquer dos casos de impossibilidade/superveniência objectiva e subjetiva, nem qualquer novidade da questão decisória/thema decidendum nos termos dos art.ºs 651/1, 425 e 423 e do Código de Processo Civil, devendo ser desentranhados.

[Conclusões 1 e 2]

b) A recorrida expressamente invocou na sua contestação a excepção da caducidade do direito de acção da recorrente, a Lei 62/2011 criou um regime de composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos sujeitando-os à arbitragem necessária com a intenção clara de consagrar um procedimento célere e expedido de modo a garantir que uma vez autorizada ou registada a introdução no mercado de medicamentos de uso humano possa ser acessível ao público interessado com vantagens nomeadamente ao seu uso e custo, a publicitação através da página electrónica do IFARMED fixa, assim o termo inicial dies a quo do prazo para a instauração da arbitragem necessária pelo interessado que pretenda invocar o direito de propriedade industrial relacionado com os medicamentos de referência e medicamentos genéricos, devendo tal publicitação concretizar-se no espaço temporal de 5 dias e conter determinados elementos que podem já ser disponibilizados por terceiros para poder fazer valer os seus direitos de propriedade industrial, a instauração do processo deve ser feito no prazo de 30 dias a contar dessa publicitação do art.º 15-A, do DL 176/06, de 30/8 como decorre do art.º 3/1, da Lei 62/2011, de 12/12, a Recorrente gozava da protecção provisória da patente EP 23221174 desde 18/5/2011 data em que o IEP procedeu à publicitação do pedido que deu origem à mesma; a recorrente pretende que nunca existiu qualquer protecção provisória que pudesse servir de base a qualquer acção a propor antes ou depois do termo do prazo de 30 dias do art.º 3/1 da Lei 62/2011 fazendo tábua rasa da existência desse pedido publicado no dia 18/5/2011, a patente europeia confere ao seu titular a contar do dia da publicação da menção da sua concessão e em cada um dos Estados Contratantes em relação aos quais foi concedida, os mesmos direitos que lhe concederia uma patente nacional concedida nesse Estado, a recorrente não estava impedida de ter feito valer os seus direitos emergentes da EP 2322174, antecipadamente, num processo arbitral idêntico ao destes autos instaurado no período temporal do art.º 3/1, da Lei 62/2011, de 12/12 porque desses direitos já beneficiava, provisoriamente, desde 18/5/2011 data em que o IEP procedeu à publicitação do pedido que deu origem à patente europeia EP 2322174. [Conclusões 1 a 10]

c) O regime normativo da Lei 62/2011, de 12/12, quanto à caducidade do direito de acção arbitral não padece de qualquer inconstitucionalidade material, nem a respectiva interpretação dada pelo acórdão arbitral recorrido se afigura inconstitucional, designadamente por ofensa aos art.ºs 20/1 e 5 da Constituição, a recorrente com acesso à pagina electrónica do INFARMED que em curto prazo procede à publicitação de todos os pedidos de autorização ou registo, de introdução no mercado de medicamentos genéricos, com, os elementos especificados no n.º 2 do art.º 15-A do DL176/06, de 30/8 podia ter acautelado desde logo no decurso do processo administrativo, o alegado direito de propriedade industrial de que se arroga dispor o que não logrou efectuar não obstante gozar de protecção provisória desde 18/5/2011 pelo que alegado direito do Recorrente nunca poderia ter nascido depois do prazo previsto no art.º 3/1, da Li 62/2011, de 12/12, ainda que porventura possa haver défice de informação dentro do referido prazo de caducidade, importa atender ao modo de processamento da acção arbitral, nomeadamente ao início do processo, prazos de apresentação da petição e da contestação e à possibilidade de no decurso do processo arbitral qualquer das partes poder modificar ou completar a petição ou a contestação, conforme previsto no art.º 33 da Lei de Arbitragem Voluntária aprovada pela Lei 63/2011 de 14/12, a não aplicação do disposto no art.º 3/1



da Lei 62/2011 de 12/1 geraria uma situação de flagrante e enorme incerteza incompatível com a ideia de segurança, especialmente numa área onde prevalece o interesse de ordem pública como bem aflora o acórdão arbitral recorrido. [Conclusões 11 a 19]

d) Os pedidos de autorização de introdução no mercado dos medicamentos genéricos em causa foram publicitadas na página electrónica do INFARMED no dia 1/2/2015 e a presente acção arbitral foi instaurada apenas em 22 de Outubro de 2015, pelo que é manifesto que a recorrente excedeu o prazo de 30 dias para a sua propositura fixado no art.º 3/1 da Lei 62/2011 de 12/12, o qual terminou dia 1/3/2015 tendo, conseqüentemente, caducado o direito de acção arbitral da recorrente tal como decidiu e bem o acórdão arbitral recorrido, sendo certo que existia e assistia à Recornete a protecção provisória de conteúdo transversal ao nível do direito europeu, definida pela Convenção de Munique sobre Patente Europeia desde o dia 18/5/2011 data em que o Instituto Europeu de Patentes procedeu á publicação do pedido que deu origem à patente europeia EP2322174 tal como refere o acórdão arbitral recorrido.[conclusão 20].

Termina pedindo a confirmação do acórdão arbitral

I.5. Por despacho do relator o recurso interposto por ZENTIVA foi admitido.

I.6. Prosseguindo foram os autos aos vistos dos Meritíssimos juízes adjuntos os quais nada sugeriram, mantendo-se os pressupostos de validade e regularidade processual.

I.7 São as seguintes as questões a resolver

No Recurso de Zentiva

Saber se ocorre na decisão arbitral que condenou a recorrente a suportar 30% do valor dos honorários dos árbitros o disposto nos art.ºs 48/3 do Regulamento do Centro de Arbitragem da Câmara do Comércio e 17/7 da Acta da Instalação do Tribunal Arbitral, 527/1 e 2 do Código de Processo Civil e 8/2 da Acta da Instalação do Tribunal Arbitral.

No Recurso de Novartis

Saber se ocorre na decisão arbitral violação ou desconsideração das normas dos art.ºs 5/1 e 3, 78, 101/1 do CPI, 67/3 do CPE 10/3/b 20/1 e 5, 204 da Constituição e bem assim como a norma do art.º 3/1 da Lei 62/2011

II.- O Tribunal Arbitral fundamentou, assim a sua decisão sobre a excepção de caducidade suscitada pela Demandada por considerar ser de precedência lógica em relação à excepção também suscitada de invalidade da EP` 174 e. só no caso de improcedência daquela se conhecendo esta e também a questão da incompetência do Tribunal para apreciar a questão a invalidade da patente e bem assim como a questão dos encargos, decisão que se transcreve em parte, com exclusão das notas de rodapé:

“(…)”

28. Este Tribunal foi constituído ao abrigo do diploma que cria um regime de composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos (Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro), e foi chamado a dirimir o litígio cujo objeto consta da carta enviada pela Demandante à Demandada.

29. O litígio consiste no exercício dos direitos da Demandante que, nos termos, nomeadamente, do artigo 101.º do Código da Propriedade Industrial, lhe assistirão e que emergem da Patente Europeia n.º 2322174 (EP` 174), relativamente a medicamentos genéricos, incluindo os que são objeto dos pedidos de AIM apresentados pela Demandada ao INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P., em 20.01.2015, identificados na mesma carta e constantes da lista publicada, na respetiva página eletrónica, em 01.02.2015.

30. Não obstante, nos articulados foram invocadas as excepções (perentórias) da caducidade do



direito de ação da Demandante e da nulidade da EP' 174, sendo que a eventual procedência de uma dessas exceções inutilizaria os pedidos formulados pela Demandante na presente ação arbitrai.

31. A exceção de caducidade foi suscitada pela Demandada nos artigos 10.º a 62.º da sua contestação, tendo a Demandante apresentado a sua posição sobre essa exceção nos artigos 1.º a 120.º do articulado de resposta às exceções, no qual também sustentou a incompetência do Tribunal Arbitrai para conhecer da exceção de nulidade da EP' 174 (artigos 121.º a 165.º).

32. No essencial, a Demandada invocou em sede de contestação a exceção de caducidade do direito de ação, com base nos seguintes argumentos principais:

- a) Tendo o INFARMED publicado os pedidos de AIM a 01.02.2015, o prazo para a Demandante iniciar a arbitragem em relação àqueles pedidos terminou em 01.03.2015, por força do artigo 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro;
- b) A Demandante iniciou a arbitragem em 22.10.2015, ou seja, vários meses após ter caducado o seu direito de ação; Ainda que o prazo de 30 dias previsto no referido artigo 3.º, n.º 1, pudesse ser considerado inconstitucional, na senda do que já foi decidido pelo Tribunal Constitucional, então o prazo Ainda que o prazo de 30 dias previsto no referido artigo 3.º, n.º 1, pudesse ser considerado inconstitucional, na senda do que já foi decidido pelo Tribunal Constitucional, então o prazo para a Demandante iniciar a arbitragem deveria ser de 90 dias, prazo que também teria sido ultrapassado;
- c) Ainda que o prazo de 30 dias previsto no referido artigo 3.º, n.º 1, pudesse ser considerado inconstitucional, na senda do que já foi decidido pelo Tribunal Constitucional, então o prazo para a Demandante iniciar a arbitragem deveria ser de 90 dias, prazo que também teria sido ultrapassado;
- d) Não é admissível interpretar o artigo 3.º, n.º 1, como permitindo que a contagem do prazo de 30 dias nele previsto apenas se inicie com a publicação da patente invocada pela Demandante.

33. A Demandante opôs-se à procedência da referida exceção na sua resposta às exceções (artigos 1.º a 120.º), invocando essencialmente o seguinte:

- a) A Patente Europeia n.º 23222174 (EP '174) apenas foi concedida em 23.09.2015;
- b) Os artigos 2.º e 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011, devem ser interpretados, sob pena de inconstitucionalidade destas disposições legais, como impondo que o prazo de 30 dias apenas comece a correr com a concessão da patente;
- c) A imposição de um (novo e excecional) prazo de 90 dias seria totalmente ilegal e arbitrária.
- d) Por seu turno, a exceção da nulidade da EP' 174 foi suscitada pela Demandada nos artigos 63.º a 334.º da sua contestação, com fundamento na adição de matéria nova, na falta de novidade e na falta de atividade inventiva.

34. Por seu turno, a exceção da nulidade da EP' 174 foi suscitada pela Demandada nos artigos 63.º a 334.º da sua contestação, com fundamento na adição de matéria nova, na falta de novidade e na falta de atividade inventiva.

35. Nos artigos 121.º a 165.º do seu articulado de resposta às exceções, a Demandante invocou a questão da incompetência do Tribunal Arbitrai, opondo-se à posição assumida pela Demandada no sentido de ser o Tribunal Arbitrai competente para apreciar e para decidir, com efeitos inter partes, a alegada invalidade da EP' 174, com base nos seguintes argumentos principais:

- a) A concessão de direitos de propriedade industrial implica a presunção jurídica ilidível da verificação dos requisitos da sua concessão (ou seja, da validade do título de onde derivam os direitos), sendo certo que para ilidir essa presunção o Código da Propriedade Industrial só faculta a ação de nulidade ou anulação, nos termos do artigo 35.º do Código da Propriedade Industrial, para a qual é competente apenas o Tribunal da Propriedade Intelectual (artigo 111.º, n.º 1, alínea c), da



Lei da Organização do Sistema Judiciário);

b) Para que qualquer tribunal possa conhecer da invalidade de uma patente e a mesma produzir (tal como a patente) os seus efeitos (erga omnes), a mesma terá de ser previamente declarada pelo tribunal competente, sob pena até de poder dar azo a decisões contraditórias;

c) O artigo 2.º da Lei n.º 62/2011 sujeita a arbitragem necessária os litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial e não os que resultam da invocação da sua invalidade;

d) No mesmo território não pode a mesma patente ser válida para algumas empresas e não para outras.

36. Tendo o Tribunal notificado as Partes para informarem se prescindiriam da produção de prova adicional sobre ambas as questões suscitadas, vieram a Demandante e Demandada informar que sim e juntar, respetivamente, cópia do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 14.12.2016 (sobre a questão da competência) e cópia do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 07.12.2016 (sobre a questão da caducidade).

37. A Demandante referiu também que o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 07.12.2016, que foi junto pela Demandada, não só estaria em contradição com a interpretação coerente e conjugada dos artigos 2.º e 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011, como seria contrário de forma manifesta ao entendimento que o Tribunal Constitucional havia já sufragado sobre este mesmo assunto, em particular no acórdão n.º 123/2015 e noutros acórdão e decisões sumárias, e procedeu ainda à junção de cópia de requerimento de interposição de recurso para o Tribunal Constitucional do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça em questão.

38. Cumpre assim apreciar e decidir.

39. Atenta a prioridade cronológica e lógica, o Tribunal irá pronunciar-se primeiro sobre a exceção de caducidade do direito de ação invocada pela Demandada e, apenas caso esta seja improcedente, tomará uma decisão sobre a outra exceção invocada da invalidade da EP' 174; e, se assim for, pronunciar-se-á sobre a questão invocada pela Demandante de incompetência do Tribunal para apreciar essa exceção.

40. O artigo 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, estatui o seguinte: "A/o prazo de 30 dias a contar da publicitação a que se refere o artigo 15.º-A do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, na redacção conferida pela presente lei, o interessado que pretenda invocar o seu direito de propriedade industrial nos termos do artigo anterior deve fazê-lo junto do tribunal arbitral institucionalizado ou efectuar pedido de submissão do litígio a arbitragem não institucionalizada."

41. Na perspetiva do Tribunal, o sentido da norma é claro: o legislador entendeu que, por razões de política legislativa (que não cabe a este Tribunal sindicar), deveria estabelecer um prazo curto para que alegados direitos de propriedade industrial pudessem ser invocados no âmbito do sistema jurisdicional de arbitragem necessária que criou especificamente para o efeito.

42. Aparentemente pelas mesmas razões, o n.º 2 do referido artigo estabelece o seguinte: "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".

43. No caso em apreço, a Demandante não cumpriu o disposto no citado n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 62/2011, invocando nos seus articulados (artigo 21.º da petição inicial e artigos 3.º e 6.º a 28.º da resposta às exceções) que à data em que foi feita a publicitação na página eletrónica do



INFARMED dos pedidos de AIM apresentados pela Demandada (01.02.2015) não detinha um direito de propriedade industrial invocável, nos termos do artigo 15.º-A do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, pelo que exerceu o seu direito de ação no prazo 30 dias após ter obtido o reconhecimento do seu direito e as condições para o seu exercício (23.09.2015), mais concretamente em 22.10.2015.

44. Mais invocou que os artigos 2.º e 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011 devem ser interpretados, sob pena de inconstitucionalidade destas disposições legais, como impondo que o prazo de 30 dias apenas comece a correr com a concessão da patente, e que a imposição - como pretendia a Demandada - de um (novo e excecional) prazo de 90 dias contados da referida publicitação seria totalmente ilegal e arbitrária.

45. Já a Demandada, pelo seu lado, cumpriu o prazo previsto no n.º 2 do mesmo artigo 3.º, em função da demanda com que foi confrontada e que a Demandante resolveu iniciar.

46. A temática da caducidade do direito de intentar uma ação arbitral ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, não é desconhecida dos tribunais arbitrais, dos tribunais de recurso, incluindo o Supremo Tribunal de Justiça, e do Tribunal Constitucional, sobre ela podendo ser coligidas decisões em sentidos não coincidentes, como aliás as Partes dão bem nota na contestação e no articulado de resposta às exceções que apresentaram.

47. No articulado de resposta às exceções, a Demandante apresenta mais do que um argumento para se opor à procedência da exceção de caducidade invocada pela Demandada (artigos 1.º a 120.º), nomeadamente a circunstância de o prazo de caducidade previsto no artigo 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011 só ser aplicável em relação a direitos já existentes e não relativamente a direitos meramente potenciais, pelo que o facto de a 01.03.2015 não ter qualquer direito de propriedade industrial que pudesse invocar contra a Demandada seria impeditivo da aplicação (literal) do referido prazo (artigos 1.º a 28.º).

48. Porém, o principal argumento invocado pela Demandante (artigos 29.º a 120.º) reside em considerar que o artigo 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011 terá de ser julgado inconstitucional, por violação dos artigos 20.º e 62.º da Constituição da República Portuguesa, se for interpretado no sentido de se considerar que o prazo nele previsto (de 30 dias a contar da publicitação dos pedidos de AIM na página do INFARMED) é um prazo de caducidade aplicável mesmo que uma patente ainda não tenha sido concedida e que, por isso, o não exercício de um direito de ação (por qualquer motivo, incluindo o facto de no final de tal prazo não estar - ainda - protegido o direito que invoca) implicará a sua caducidade com os efeitos que decorrem da legislação em vigor.

49. Nesse sentido, a Demandante invocou decisões anteriores do Tribunal Constitucional e também dos tribunais de recurso (artigos 58.º a 63.º, 68.º, 87.º, 118.º e 119.º da resposta às exceções), mas desde logo admitindo (artigo 102.º da resposta às exceções) que por aquele Tribunal não foi emitida qualquer decisão de inconstitucionalidade com força obrigatória geral, nos termos dos artigos 281.º e 282.º da Constituição da República Portuguesa.

50. A Demandante interpreta o citado artigo 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011 como não tendo qualquer efeito cominatório ou estabilizador em termos de segurança e certeza jurídicas no que se refere ao exercício no âmbito deste diploma dos seus direitos, agora e desde 23.09.2015 já protegidos explicita e expressamente em Portugal, uma vez que, segundo alega, tal só poderia suceder se, à data da publicitação do pedido de AIM, a patente potencialmente ofendida pela Demandada já existisse e pudesse ser por si invocada.

51. Assim sendo, mediante a desconsideração de uma regra jurídica que consagra um prazo de caducidade e um regime específico de contagem desse prazo (e terá por fundamento específico a



necessidade de conferir certeza jurídica), a Demandante manteria o direito de agir, ao abrigo do referido diploma, no prazo de 30 dias a contar da concessão da patente, pois à data em que foi publicitado o pedido de AIM da Demandada como se o direito de patente não existisse.

52. E mais: mesmo que uma patente se não encontrasse protegida no termo do citado prazo de 30 dias (existindo assim apenas um direito potencial, na terminologia da Demandante), se e quando viesse a ser considerada protegida no futuro (passando então a direito existente, segundo a mesma terminologia) deveria reiniciar-se a contagem de um prazo (apesar da expressa consagração de um regime de contagem - artigo 329.º do Código Civil - e pelas razões já referidas), que não existe aliás na citada lei, o que poderia conduzir a que, em qualquer momento no futuro, fosse possível desencadear o processo de arbitragem necessária.

53. O Tribunal entende que esta tese não faz sentido. Mas, ainda que fizesse sentido para outro tipo de situação, não parece ser adequada para a situação dos presentes autos. A Demandante assume de uma forma excessiva que não tinha mais do que uma potencialidade de proteção para justificar a sua inação no prazo de 30 dias previsto no artigo 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011.

54. Mas não é assim. Realmente existe em Portugal, desde 09.07.1999, um pedido de registo de patente europeia a favor da Demandante (a Patente de Invenção Europeia n.º 2322174) o qual foi conferida proteção provisória em 18.05.2011, o que significa que, desde essa data até à concessão da patente, o pedido de registo de patente apresentado pela Demandante gozou de proteção provisória ao nível europeu (proteção que, à luz da Convenção de Munique sobre a Patente Europeia, confere os mesmos direitos de um titular de patente europeia).

55. Essa proteção provisória teria permitido a instauração (nem que fosse cautelarmente) da presente ação arbitral no prazo de 30 dias previsto no artigo 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011, tanto mais que o artigo 2.º deste diploma sujeita a arbitragem necessária os litígios emergentes da invocação de quaisquer direitos de propriedade industrial, sem distinguir o tipo ou a modalidade de proteção concedida.

56. Ou seja, o legislador não limitou o direito/dever de ação a situações de patente registada em Portugal de forma definitiva. E onde o sistema jurídico permite uma solução, tornando-a possível, é expectável que os interessados atuem em conformidade e que não se limitem a desvalorizar o comando normativo que fixa um prazo para depois se refugiarem em considerações de inconstitucionalidade,

57. Mas ainda que assim não fosse, e independentemente de poder estar ou não ferida de inconstitucionalidade a interpretação da norma em apreço que foi sustentada pela Demandada (o que parece ser discutível, tanto mais que é discutido à luz da própria jurisprudência convocada pelas Partes por tribunais arbitrais necessários e por tribunais judiciais superiores), a interpretação sustentada pela Demandante não pode ser acolhida.

58. De facto, tal interpretação vai contra a letra e o sentido útil da norma convocada e não respeita a intenção do legislador nem a teleologia normativa do diploma legal em que a norma se insere.

59. Ora, tais elementos têm de constituir os critérios hermenêuticos ou diretrizes que o julgador deve considerar e observar, pois para isso não ocorrer seria necessário optar pura e simplesmente pela desconsideração da regra jurídica contida na norma.

60. E, como se isto não bastasse, tal opção afetaria direta e seriamente os valores da segurança e certeza jurídicas que estão claramente subjacentes aos processos de estabilização da vida jurídica ou aos mecanismos estabilizadores ligados ao decurso do tempo e em especial à própria caducidade, tanto mais gravemente quanto é facto público e notório que nesta indústria a produção de bens comercializáveis exige investimentos avultados e significativos. E, repete-se, por maioria



de razão quando o sistema normativo neste caso concreto abria a possibilidade de a Demandante agir no prazo legal.

61. A falta de sentido da interpretação da Demandante aumenta ainda mais para o caso dos autos, a não se admitirem efeitos resultantes da proteção provisória (ao contrário do que considera este Tribunal), porque então se teria de constatar que, no final do prazo de 30 dias previsto no artigo 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011, não havia afinal qualquer patente (definitivamente) protegida que pudesse obstaculizar à entrada no mercado do medicamento objeto dos pedidos de AIM se a Demandada assim o entendesse.

62. Registe-se que mesmo a hipotética circunstância de à data em que foram publicitados na página do INFARMED os pedidos de AIM da Demandada não existir a possibilidade de a Demandante exercer os direitos da sua patente não impediria que a caducidade legalmente predisposta na Lei n.º 62/2011 pudesse operar, tanto mais que (i) a caducidade é inelutável e só se evita pela prática do respetivo ato (ii) é admissível a lei fixar prazos de contagem distintos do momento em que o direito pode ser legalmente exercido (artigo 329.º do Código Civil) e (iii) a não necessária coincidência dos prazos de contagem com o prazo da possibilidade do exercício poderá ser justificável à luz de razões de normalização que exigem prazos “cegos”.

63. Seja como for, a este Tribunal parece evidente que a intenção que subjaz à Lei n.º 62/2011 é que antes de alguma entidade poder fazer uso de uma AIM de que seja titular se abra um período para que todos os que se considerem atingidos por essa AIM (por serem titulares de quaisquer direitos de propriedade industrial, ou melhor, de qualquer tipo de proteção juridicamente relevante de um direito de propriedade industrial) possam exercer o seu direito de ação, através de arbitragem necessária, para impedir {rectius atuar no sentido de demonstrar que essa AIM irá ou poderá infringir um direito de propriedade industrial válido e eficaz) que sejam causados danos indemnizáveis, se e na medida em que o Tribunal conclua ser esse um ato ilícito.

64. O Tribunal considera que o diploma em questão não pode, pois, ser interpretado num sentido que permitiria (através de uma desconsideração da regra jurídica contida no seu artigo 3.º, n.º 1) que, volvidos meses ou mesmo anos depois (e violando o valor constitucional da tutela da confiança), se viesse a decidir que a AIM não teria podido entrar no mercado. Repete-se, isto não faz sentido algum. Mas foi isso que a Demandante optou por fazer, não cuidando de fazer valer a proteção provisória de que beneficiava no prazo da Lei n.º 62/2011, e antes optando por desencadear uma arbitragem, ao abrigo da Lei n.º 62/2011, apenas no período de 30 dias posterior à data em que a sua patente passou a estar (definitivamente) protegida.

65. É certo que a interpretação sustentada pela Demandada pode até ser inconstitucional, ao menos em abstrato e para situações em que alguém venha a ser titular de uma patente posteriormente sem que tivesse qualquer tipo de proteção quando o prazo legal estava em curso (embora as normas gozem de uma presunção de constitucionalidade ou se possa melhor dizer que sobre quem pretenda arguir a violação de princípios fundamentais impende um ónus de demonstração); ou pode, ao menos, admitir-se que o decurso do prazo de 30 dias a que se refere o artigo 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011 não tem efeitos cominatórios quanto a impedir que (nunca mais no futuro) o titular de uma patente possa opor-se a (ou tentar evitar) essa comercialização.

66. Contudo, se assim for (e sem dificuldade se consegue admitir que se está perante um valor cuja ponderação deve ser feita à luz de outras normas de direito substantivo ou adjetivo de que aqui não cabe tratar, ou mesmo apelar para o plano da produção legislativa), a questão já não será a de discutir se o mesmo artigo 3.º, n.º 1, numa certa interpretação, dimensão ou sentido normativos, é ou não inconstitucional, mas antes a de saber se, após uma análise de



constitucionalidade (que - repete-se - se deve presumir em relação às leis e não deve o contrário ter-se por demonstrado), o titular de uma patente (ou beneficiário de proteção provisória) que decida não agir no prazo estabelecido na Lei n.º 62/2011 deverá estar - e estar para sempre - privado de recorrer a outros meios de defesa e/ou de ação.

67. Que isto é assim decorre desde logo do facto de a Demandante não apresentar uma interpretação da norma do referido artigo 3.º, n.º 1, quanto ao significado a atribuir ao prazo de 30 dias que seja verdadeiramente compatível com a visão de constitucionalidade que adota; o que a Demandante faz, em termos práticos, é, desvalorizando os critérios interpretativos do artigo 9.º do Código Civil e preconizando uma interpretação contra legem, desconsiderar a regra jurídica nela expressamente contida, concluindo que se for adotada no seu caso a interpretação que resulta expressamente do artigo 3.º, n.º 1, e que corresponde à intenção do legislador, ficaria (para sempre) precluído o direito de invocar judicialmente a sua patente, nada mais lhe restando que pudesse fazer para invocar o seu direito de ação, e que os direitos emergentes da patente seriam assim completamente demolidos (artigos 48.º a 51.º e 62.º do seu articulado de resposta às exceções).

68 A este Tribunal não se lhe pede (nem tal seria admissível) que reconstrua o sistema jurídico, nem é desejável (atenta a sua falta de legitimidade e a sua independência que é consequência da vinculação à lei) que se afaste da lei a que se encontra vinculado (artigo 203.º da Constituição da República Portuguesa), desaplique as regras que se inferem da fonte de direito a considerar (artigo 8.º, n.º 2, do Código Civil) ou indique qual seria, na sua opinião, o quadro legal que o legislador deveria ter criado.

69. O que o sistema jurídico pede {rectius, exige} a este Tribunal é que resolva o litígio que lhe foi apresentado por referência ao quadro legal existente (ou ao direito objetivo), já que a obediência ao direito constitui uma exigência normativa que impende sobre a atuação judicial mesmo quando se reconheça que o julgador dispõe - como de fato deve dispor - de um espaço livre de decisão.

70. O legislador (que é considerado a instância privilegiada para a fixação dos pressupostos de facto que estão subjacentes a um ato legislativo) optou (até de forma clara e sem incompatibilidade evidente com valores jurídicos fundamentais) por estabelecer um prazo para poderem ser dirimidos, através de arbitragem necessária, os litígios entre quem em determinado momento é titular de um direito de propriedade industrial e quem tenha requerido uma AIM que afronte esse direito de propriedade industrial.

71. Essa opção por determinar prazos de ação com efeitos cominatórios pode dizer-se que é aliás uma realidade muito vulgar, desde que há sistemas jurídicos minimamente organizados; e existe no direito positivo português sem que, crê-se, alguma vez se tenha entendido que atribuir efeitos cominatórios a um direito de ação ou de defesa seja, de per si, uma situação que mereça a censura inerente a um juízo de inconstitucionalidade.

72. Daí não decorre, na opinião do Tribunal e como é evidente, que o legislador tenha com isso pretendido determinar que nunca possam ser dirimidos litígios entre os requerentes de AIM e quem só mais tarde venha a adquirir (definitivamente) a titularidade de um direito de propriedade industrial. E também não decorre o contrário, precisamente porque o sistema da Lei n.º 62/2011 não foi organizado manifestamente para esse efeito.

73. Ou seja, não é pelo facto de um sistema de resolução de litígios se ter estruturado de uma certa forma que se torna, dir-se-ia que então ipso facto, o quadro legal (ou o direito objetivo) existente desadequado e muito menos se torna admissível que pelo seu critério o julgador dele se decida afastar ou manifeste a pretensão de o corrigir.



74. A preocupação da Demandante quanto ao risco de um lapso ou outro comportamento que não seja culposo ter como consequência “expropriar” o detentor de uma patente, que poderia ser ponderado no quadro de uma situação desse tipo, não pode manifestamente ser usada para situações de pura inexistência do direito (no momento em que são publicitados os pedidos de AIM na página do INFARMED) ou ainda menos de um direito que já estava (embora não definitivamente) protegido.

75. Se à data em que foram publicitados os pedidos de AIM da Demandada na página do INFARMED e no decurso do prazo de caducidade legalmente previsto de 30 dias no artigo 3.º, n.º 1, a Demandante não fosse (de forma definitiva) titular da patente que invoca, e por isso (e ao contrário do que entende o Tribunal) não tivesse à sua disposição contra a Demandada (como agora também, mas por diferente razão, não dispõe no entender do Tribunal) a possibilidade de recorrer ao meio processual que o legislador português estabeleceu através da Lei n.º 62/2011, tal não significaria nem significará que o seu direito de propriedade industrial se tenha extinguido ou que não possa fazê-lo valer contra quem ofenda esse direito. Pura e simplesmente, não é a este Tribunal que compete decidir se está ou não está extinto o seu direito para outros efeitos.

76. Não desconhece o Tribunal que o regime legal da propriedade industrial e em especial de patentes tende a construir tais direitos como sendo direitos fundamentais e até direitos absolutos. Essa característica é, seguindo a classificação tradicional dos direitos subjetivos, aliás típica de outros direitos que também gozam de eficácia (são oponíveis) erga omnes, como os direitos de personalidade e o direito de propriedade.

77. Porém, a Constituição da República Portuguesa não assegura ou garante que os direitos (ainda que predominantemente absolutos do ponto de vista da sua estrutura ou até porventura entendidos como direitos exclusivos) não possam, designadamente na componente da respetiva actio contra um sujeito, ser limitados em nome de interesses e direitos da coletividade que tenham também (eles próprios) dignidade constitucional (sejam ou não direitos fundamentais) ou até pela figura do conflito de direitos ou colisão de direitos (v. artigo 18.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa e artigo 335.º do Código Civil).

78. A limitação prevista no artigo 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011 exprime-se num ónus (aliás comum nos diversos ordenamentos jurídicos quando entendem dever prever processos de estabilização da vida jurídica ou mecanismos estabilizadores ligados ao decurso do tempo) que impende, por vontade do legislador (como aliás a Demandante reconhece ao referir no artigo 78.º da sua resposta às exceções que antes da entrada em vigor da Lei n.º 62/2011 não existia qualquer prazo para o exercício de direitos de patente), sobre os titulares de patentes de exercício do seu direito de ação num prazo curto.

79. Entende este Tribunal que esse ónus, na realidade, demonstra-se ser perfeitamente gerível pelos titulares de patentes e das equipas técnicas e jurídicas que os apoiam e, por isso, também corresponde a uma limitação estabelecida legalmente que é adequada e proporcional.

80. Por isso, sem necessidade de mais considerações, o Tribunal considera procedente e provada a exceção de caducidade do direito de ação da Demandante, tal como configurado apenas nos termos e para os efeitos da Lei n.º 62/2011 e do seu artigo 3.º, n.º 1, pelo que vai a Demandada absolvida dos pedidos contra si formulados na presente ação arbitral

81. Sendo assim, não se toma necessário a este Tribunal analisar e decidir a exceção de invalidade da EP' 174, nem tão-pouco pronunciar-se sobre a questão da incompetência para apreciar a validade da mesma patente suscitada pela Demandante no seu articulado de resposta às exceções.



82. No que se refere a custos da arbitragem, é entendimento deste Tribunal que o artigo 48.º, n.º 3, do Regulamento do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, aplicável ex vi do artigo 18.º do Regulamento de Arbitragem, permite e obriga a ponderar, não apenas o princípio tradicional do direito arbitral de que “the costs follow the event (ou seja, que não é apenas o decaimento final que é relevante), mas também o comportamento processual das partes, definido neste caso por outros pedidos que foram sendo feitos e algumas inações (como seja quanto ao momento da produção de depoimentos escritos).

83. Assim cada uma das partes suportará os honorários dos seus mandatários e outras despesas em que incorreram.

84. Quanto aos honorários dos Árbitros, ficam ambas as partes dispensadas de proceder ao pagamento do valor remanescente dos honorários devidos e, em relação aos valores pagos, devem os mesmos ser suportados na proporção de 70% e 30%, respetivamente, pela Demandante e Demandada.

III. Apreciando.

III.1. Recurso de NOVARTIS.

III.1.1 Com o recurso a recorrente ao abrigo do art.º 651/1 do Código de Processo Civil[1], juntou aos autos os documentos que se encontram a fls. 31 v.º a 34, sendo o primeiro uma cópia de certidão do INPI a qual foi pedida por requerimento de 30/3/2017 e emitida a 3/4/2017 e referente aos registos efectuados no processo de patente de invenção europeia n.º 23221174 referente a utilização combinada de Valsartan e bloqueadores de canal de cálcio com objectivos terapêuticos o segundo uma cópia em língua inglesa de a notificação do número de publicação europeu e informação na aplicação do art.º 67/3 do código de Patentes Europeu com data de 20/4/2011, dizendo o recorrente que o pedido de patente divisionária n.º 10177093 que deu origem à concessão da patente dos autos foi publicado pelo Instituto Europeu de Patentes (IEP) no Boletim da Patente Europeia 18/5/2011 sob o n.º 2322174 número também da patente concedida nos autos como doc 5 da contestação junção que é admissível por se ter tornado necessária em face da decisão supresa, sendo que em 10/4/2011 o IEP endereçou aos mandatários das ora recorrentes uma comunicação junta como doc 1 ao abrigo da norma processual mencionada notificando-a de que o pedido de patente em questão iria ser publicado em 18/5/2011 constando a advertência de que a protecção provisória prevista no art.º 67/1 e 2 do CPE em cada estado contratante só se torna efectiva quando estiverem preenchidas as condições do art.º 67/3, pelo que o Tribunal arbitral não podia ter concluído pela vigência em Portugal de uma protecção provisória derivada do pedido que originou a EP`174 sem que tivesse considerado e dado como provado a verificação as circunstâncias de facto donde depende a sua constituição tal como consagradas nas normas legais atrás referidas.

III.1.2. Todos os elementos probatórios devem ser oferecidos pelas partes com os respectivos articulados, incluindo designadamente os documentos probatórios dos factos alegados (art.º 10/6 do Regulamento de Arbitragem do caso) sendo que em relação aos documentos de que as partes não tenham tido conhecimento até ao final da fase da instrução podem requerer ao Tribunal a junção dos documentos até 60 dias antes do início da audiência (art.º 14/1). Em relação ao Código do Processo Civil o que temos é que a regra é a de que os documentos destinados a fazer a prova dos fundamentos da acção ou da defesa devem ser apresentados com os articulados em que se alegue os factos correspondentes, sem qualquer penalização para o apresentante (art.º 423/1); se não forem juntos com esse articulado os documentos podem, ainda, incondicionalmente, ser apresentados até 20 dias antes da data em que se realize a audiência final, sujeitando-se o



apresentante ao pagamento da multa excepto se provar que os não pôde apresentar com o articulado (art.º 423/2); após esse limite temporal e até ao encerramento da discussão, e sem prejuízos da realização das diligências de produção de prova (salvo se não podendo a parte contrária examiná-los no próprio acto da apresentação, mesmo com suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário e o Tribunal considere o documento relevante e declarar que existe grave inconveniente no prosseguimento da audiência), só são admitidos os documentos cuja apresentação não tenha sido possível até aquele momento, bem como aqueles cuja apresentação se tenha tornando necessária em virtude de ocorrência posterior (art.º 423/3 e 424). O regime previsto neste n.º 3 do art.º 423 é novo na medida em que no pretérito regime a apresentação até ao encerramento da discussão e julgamento era admissível desde que não tivesse sido possível a apresentação com os articulados, sujeitando-se a parte apresentante tal como no actual n.º 2 ao pagamento da multa, devendo a parte apresenta-los logo que cesse a impossibilidade sem aguardar pelo encerramento da discussão e a segunda ressalva do n.º 3 tem a ver com a ocorrência posterior ao 20.º dia anterior ao da audiência final do n.º 2, designadamente no caso que antigamente a lei expressamente previa de prova ou contraprova de factos ocorridos após o termo do n.º 2 do art.º 423. A apresentação não se torna assim necessária em virtude de ocorrência posterior quando uma testemunha alude a um facto, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo apresentante se se tratar de um facto essencial já alegado ou de um facto puramente probatório, nesse caso a ocorrência que torna necessária a apresentação deste meio de prova é pretérita à alegação desta matéria e cabe no n.º 1 do art.º 423[2]. O art.º 651/1 (que corresponde ao art.º 693-B da redacção do DL 303/07 com a supressão dos casos previstos nas alíneas a) a g) e i) do n.º 2 do art.º 691 e com o aditamento do n.º 2 sobre a junção dos pareceres, sendo aplicável a alteração) estatui que “As partes podem juntar documentos às alegações nas situações excepcionais a que se refere o art.º 425 ou no caso de a junção se ter tornado necessária em virtude do julgamento proferido na 1.ª instância”; o n.º 2: “As partes podem juntar pareceres de juristas até ao início do prazo para a elaboração do projecto de acórdão.”. A junção deve ocorrer preferencialmente na 1.ª instância- ou por igualdade de razões no Tribunal Arbitral-, pois os documentos visam demonstrar a realidade dos factos antes de o Tribunal proceder à sua integração jurídica, podendo o recorrente, em sede de recurso, juntar documentos cuja apresentação não tenha sido possível até ao momento das alegações, quando o resultado do julgamento se revele surpreendente relativamente ao expectável dos elementos constantes do processo, não podendo ser juntos documentos para prova de factos que já antes da sentença a parte sabia estarem sujeitos a prova, não podendo servir de pretexto a surpresa da sentença.[3] Verdadeiramente não ocorre nenhuma surpresa na decisão porque as partes tiveram a possibilidade de debater os antecedentes da Patente Europeia EP 174 em que as partes estão de acordo em que a EP aqui em causa tem a mesma data de submissão de 9/7/1999 e a mesma data da prioridade da EP 1096932 de 10/7/1998. Tal significa que pela data dos documentos os mesmos já poderiam ter sido juntos aquando do julgamento, não sendo admitidos.

III.2. Saber se ocorre na decisão arbitral violação ou desconsideração das normas dos art.ºs 5/1 e 3, 78, 101/1 do CPI, 67/3 do CPE 10/3/b 20/1 e 5, 204 da Constituição e bem assim como a norma do art.º 3/1 da Lei 62/2011

III.2.1. Na sua contestação ZENTIVA excepcionara a caducidade do direito de acção nos seguintes termos:

- O prazo de 30 dias que se encontra estabelecido no art.º 3/1 da Lei 62/2011 é um prazo de



caducidade de origem legal por força do n.º 2 do art.º 298 do CCiv, ao intentar a acção arbitral o interessado está a exercer um direito potestativo e a caducidade visa precisamente o exercício dos direitos potestativos como refere Mota Pinto na sua Teoria Geral...3.ª edição, pág. 374 e por isso ao não intentar a acção arbitral dentro do prazo de 30 dias referido NOVARTIS perdeu o direito de intentar a acção, nesse sentido indo Sofia Ribeiro Mendes “O Novo Regime...” em Estudos em Homenagem ao Professor Lebre de Freitas, vol. II, págs. 1029 a 1037, prazo esse contado da publicação da página electrónica do INFARMED de um pedido de autorização de AIM de medicamentos genéricos que figurem nessas listagens, nesse mesmo sentido um parecer de Armindo e Sofia Ribeiro Mendes que junta e os Acs RLXA de 7/11/2013 processo 854/13.0yrlsb-6, de 19/3/2013 processo 227/13.5yrlsb-7, de 12/12/2013 processo 240/13.2yhlsb.11-8, de 13/2/2014, processo 1053/13.7yrlsb-2, de 23/9/2014 processo 223/14.5yrlsb, de 30/9/2015, processo 512/14.9yrlsb-A, de 22/10/2015, processo 923/15.2yrlsb-8 (onde se sustenta não haver violação da Directiva 2004/48/CE nem do TRIPS nem da Constituição)

· Tendo a presente acção sido intentada pela NOVARTIS por carta datada e enviada à Demandada contestante em 22/10/2015 tendo por objecto os pedidos de AIMS de medicamentos genéricos contendo as substâncias activas Amlodipina besilato+iValsartan nas dosagens referidas e publicadas na página electrónica do INFARMEDS dia 1/2/2015 nos termos e para os efeitos do art.º 15_A do DL 176/06 de 30/8 a acção foi intentada depois do prazo de 30 dias referido tendo a NOVARTIS perdido o direito de acção.

· Ainda que se entendesse na esteira do Ac do Tribunal Constitucional 123/2015 de 777 que é inconstitucional a dimensão normativa do art.º 3/1 da Lei 62/2011 conjugado com o art.º 2 da mesma Lei segundo o qual o titular do direito de propriedade industrial não pode demandar o titular do AIM ou o requerente do pedido de AIM para além do período de 30 dias a contra da publicação pelo INFARMED referida no art.º 9/34 da Lei 62/2011 a inexistência de qualquer prazo para o desencadeamento do procedimento de constituição do tribunal arbitral não é sequer constitucionalmente admissível, nesse sentido em paralelo para a acção de investigação de paternidade ou maternidade o Ac do TC 23/06 a propósito do prazo de 2 anos do art.º 1817/1 do Cciv e a legitimidade constitucional de uma norma que fixasse um outro prazo para o efeito, o que foi secundado por outros arestos do Supremo e culminou na introdução pelo legislador pela Lei 24/09 de 1/5 dum prazo de 10 anos após a maioridade ou emancipação o que já não violava a Constituição conforme arestos do TC 401/2011 e 247/2012, tendo o Supremo passado a aplicar o novo prazo de 10 anos após a maioridade ou emancipação como resultou no processo de 5/5/2015 processo 932/13, não havendo, assim nenhum fundamento para considerar imprescritível o direito de impugnar a AIM de medicamento genérico; mesmo que se acompanhasse o entendimento do TC no acórdão 123/2015, caso se pretendesse fixar um novo prazo o mesmo seria de 90 dias, já que o intervalo de prazos no nosso ordenamento jurídico é de 30 dias a 1 ano, existe uma conexão inegável com o contencioso administrativo já que a concessão ou registo de uma AIM é um acto administrativo pelo que aplicando analogicamente o prazo previsto para intentar a impugnação contenciosa do acto administrativo resultara que o prazo de que os titulares de patentes dispõem para intentar arbitragens necessárias ao abrigo da Lei 62/2011 é de 90 dias que era o prazo que antes da publicação da Lei 62/2011 e a partir de 2006/2007 os titulares das patentes estavam obrigados a cumprir ao propor perante os tribunais administrativos acções de impugnação dos actos de concessão de AIM e de aprovação de Preços de Venda ao Público relativos a medicamentos que entendiam ser violadores das suas patentes, prazo de 90 dias esse de que os titulares nunca se queixaram de exiguidade ou especial onerosidade.



· Caso se entendesse que o termo a quo do prazo de 30 dias se iniciaria com a concessão/publicação da patente, criar-se-ia um período subsequente para o início da arbitragem que ficaria dependente de uma data incerta, uma vez que o mesmo apenas se iniciaria quando fosse concedida a patente, assim desprotegendo o requerente da AIM e pondo em causa lateralmente a autoridade legal da decisão administrativa da concessão da AIM que já possa existir todos os intervenientes do mercado do genérico que confiaram nessa decisão requerente incluído expondo-se a um evento incerto quanto à verificação e incerto quanto ao momento, o que porra em causa os princípios básicos da segurança jurídica nos termos do sistema de meios de reacção criados pela lei, o que implicaria um efeito retractor de uso dos meios jurisdicionais numa extensão não admissível quando se criou a lei, o que seria inconstitucional por não colocar as partes em plano de igualdade como implica uma indefesa das entidades requerentes da AIM face aos titulares das patentes, pois que os art.º 2 e 3 da Lei 62/2011 visam conceder meios de reacção exclusivamente às entidades titulares das patentes, em violação do disposto nos art.ºs 2, 20, 202, 266/2 da Constituição, sendo essa interpretação seguida pelo Ac Rlxa de 9/7/2015 inconstitucional.

· A EP 174 foi pedida no dia 9/7/1999 sob o pedido 10177093.1 reivindica a prioridade do pedido de patente americana US 113893 de 10/7/1998 foi publicada em 18/5/2011 como EP 023221174 A2 pelo IEP no Boletim de Patente Europeia 2011/20 (doc 5 junto) a data da publicação e a menção da concessão da EP 02322174 B1 pelo IEP ocorreu dia 23/9/2015 doc 6 e foi validada em Portugal por despacho de 7/10/2015 e é válida e até 9/7/2019, sendo uma divisionária do anterior pedido de Patente Europeia n.º 07105179.1 (publicado como EP 1870098 A2 junto como doc 7 o qual por sua vez é um pedido divisionários do precedente pedido de Patente Europeia 99934647.1 por isso tem a mesma data de submissão e a mesma data de prioridade da EP 1096932 seja 9/7/1999 e 10/7/1998 (art.ºs 149 a 158 não contestados pela NOVARTIS na resposta).

III.2.2. Respondendo a esta excepção diz NOVARTIS em suma:

· A patente europeia n.º 2322174 apenas foi concedida em 23/9/2015 e de acordo com o art.º 64 da Convenção de Munique sobre a Patente Europeia (CPE) a patente europeia confere ao seu titular a contra da data da publicação da menção da sua concessão no Boletim Europeu das Patentes e em cada um dos Estados-Membros Contratantes em relação aos quais foi concedida os mesmos direitos que lhe conferiria uma patente nacional concedida por esse Estado, ou seja, os direitos do art.º 101 do CPI designadamente o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico a oferta, o armazenamento, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objecto de patente ou a importação ou posse do mesmo para algum dos fins mencionados e que sejam exercidos nas condições acima indicadas só surgiram na data da menção da concessão da patente e como decorre da certidão junta com a p.i. a menção da concessão da EP 174 foi publicada pelo Boletim Europeu de Patentes n.º 2015/39 a 23/9/2015, a tradução foi apresentada em 7/10/2015 o que significa que os direitos exercidos na arbitragem nem sequer existiam até ao dia 23/9/2015, sendo que o prazo de 30 dias do art.º 3 mencionado só se aplica a invocação arbitral de direitos de propriedade industrial existentes pelo que, por força do art.º 329, do Cciv, o mencionado prazo não começara por não existir ainda o direito.

· Como o Tribunal Constitucional reconhece em jurisprudência firme (Ac 166/2010 disponível em <http://www.tribunalconstitucional.pt/acordãos/20101066.html> e ainda 374/03, 273/04, 620/04) o direito de propriedade a que se refere o art.º 62 da CRP abrange o direito de propriedade industrial e é um direito fundamental análogo aos direitos, liberdades e garantias do art.º 17, de acordo com a posição de ZENTIVA o titular do direito de propriedade industrial ficaria impedido definitivamente de



invocar o seu exclusivo aquando da concessão da patente uma vez que os art.ºs 2 e 3/1 da lei 62/2011 impediriam a propositura da acção arbitral contra esses pedidos de AIM publicados 31 (ou mais) dias antes, e essa interpretação dos art.ºs 2 e 3/1 da Lei 62/2011 representaria uma violação clara e directa do art.º 20/1 da CRP na medida em que o titular do referido direito nunca poderia aceder aos tribunais nestes caso aos arbitrais para defender e exercer os seus direitos em violação ainda dos art.ºs 30, 41/2, 42 do Acordo sobre os Aspectos de Direitos e Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio vulgarmente conhecido como Acordo TRIPS ratificado por Portugal via Decreto n.º 82-B/94 do Presidente da Republica Portuguesa de 27/12/1994 esvaziando de conteúdo ainda o disposto nos n.ºs 1 e 2 do art.º 101 do CPI, enquanto o direito não existir ele não pode ser exercido nem ninguém está em estado de sujeição em relação ao mesmo a que importe por termo, o próprio ACTC 123/2015 assume que o prazo de 30 dias do art.º 3/1 da Lei 62/2011 só poderá ser equacionado se a patente já existir na altura em que o AIM foi publicado a esse resultado chegou o AcRLxa de 9/7/2015 no processo 336/15.6yrslb.11-1 e se não existir o prazo conta-se a partir da concessão/publicação momento a partir do qual o direito pode ser exercido.

- Antes da entrada em vigor das Lei 62/2011 não exista qualquer prazo para os titulares de patentes exercerem os seus direitos decorrentes do art.º 101/2 do CPI contra infratores actuais ou prospetivos como continua não existir qualquer prazo para o exercício dos direitos emergentes de patentes não farmacêuticas e mesmo destas quando tais direitos sejam exercidos contra a comercialização de medicamentos não genéricos e nunca ninguém alguma vez arguiu nem tribunal algum alguma vez declarou que a inexistência do prazo do art.º 3/1 da Lei 62/2011 seria inconstitucional e mesmo que se entendesse a necessidade da existência de um prazo esse prazo nunca seria o de 90 dias como propugnado pela ZENTIVA porque não existe nada de comum entre esta acção arbitral e a acção de investigação de maternidade ou paternidade aludida e porque o novo prazo que o Supremo passou a aceitar foi o que resultou da alteração legislativa introduzida ao art.º 1817/1 do Cciv, o Ac 123/2015 não tem força obrigatória geral os seus efeitos operam apenas no contexto do processo em que foi proferidos conforme art.º 80/1 da Lei do Tribunal Constitucional, além do que o prazo de 90 dias sugerido pela ZENTIVA seria totalmente ilegal e arbitrário e a melhor maneira de testar essa solução é quando se vê que em 2/5/2015 (decurso do prazo de 90 dias) a EP 174 ainda não tinha sido concedida.

- Os arestos proferidos nos processos 854/13.0yrslb, 227/13.5yrsls, 240/13.2hyrlb.11-8 e 1053/13.7yrslb limitam-se a transcrever o que consta do n.º 1 do art.º 3 da Lei 62/2011 nada servem para discussão dos autos, colidem frontalmente com as decisões do Tribunal Constitucional que já declararam que os art.ºs 2 e 3/1 da lei 62/2011 são inconstitucionais quando interpretadas no sentido de a parte interessada estar impedida de invocar os seus direitos de propriedade, uma dessas decisões tendo sido proferida precisamente após um recurso interposto contra o acórdão emanado no processo 512/14.9yrslb-a-7 esta decisão foi objecto de recurso para o Tribunal Constitucional uma vez que estava em contradição absoluta com o Ac 123/2015 foi sujeita a uma decisão sumária do Juiz Relator no Ac 1031/2015 dando provimento ao recurso com base na inconstitucionalidade do art.º 2.º e do parágrafo 1.º do art.º 3 da Lei 62/2011 depois confirmada em conferência no Ac 200/2016, sendo por isso irrelevantes a jurisprudência e parecer juntos por ZENTIVA.

III.2.3. O Tribunal Arbitral conhecendo prioritariamente da questão da caducidade do direito da acção, julgou-a procedente pelas seguintes ordens de razões:

- O sentido da norma do art.º 3/1 das Lei 62/2011 é claro, o legislador entendeu que, por



razões de política legislativa que não cabe ao Tribunal syndicar, deveria estabelecer um prazo curto para que os alegados direitos de propriedade e intelectual pudessem ser invocados no âmbito do sistema jurisdicional de arbitragem necessária que criou especificamente para o efeito e pelas mesmas razões o n.º 2 comina com a proibição de início de exploração industrial ou comercial por parte do requerente da autorização, a falta de contestação por este no prazo de 30 dias após notificação para o efeito pelo tribunal arbitral.

· A Demandante alegou que não cumpriu com o disposto no art.º 3/1 porque à data em que foi feita a publicitação na página electrónica do INFARMED dos pedidos de AIM apresentados pela demandado em 1/2/2015 não detinha o direito de propriedade industrial invocável nos termos do art.º 15_A do DL 176/06 de 30/8 pelo que exerceu o seu direito no prazo de 30 dias após a concessão mais precisamente tendo obtido as condições para o seu exercício em 23/9/2015 exerceu-se tempestivamente em 22/10/2015, a interpretação adequada do preceito implica que o prazo só comece a correr 30 dias após com a concessão da patente sendo arbitrária a concessão de um novo prazo de 90 dias como sugerido pela ZENTIVA.

· A temática da caducidade não é desconhecida dos tribunais arbitrais de recurso incluindo o STJ, existe em Portugal, desde 09.07.1999, um pedido de registo de patente europeia a favor da Demandante (a Patente de Invenção Europeia n.º 2322174 o qual foi conferida proteção provisória em 18.05.2011, o que significa que, desde essa data até à concessão da patente, o pedido de registo de patente apresentado pela Demandante gozou de proteção provisória ao nível europeu (proteção que, à luz da Convenção de Munique sobre a Patente Europeia, confere os mesmos direitos de um titular de patente europeia, essa proteção provisória teria permitido a instauração (nem que fosse cautelarmente) da presente ação arbitral no prazo de 30 dias previsto no artigo 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011, tanto mais que o artigo 2.º deste diploma sujeita a arbitragem necessária os litígios emergentes da invocação de quaisquer direitos de propriedade industrial, sem distinguir o tipo ou a modalidade de proteção concedida; o legislador não limitou o direito/dever de acção a situações de patente registada em Portugal de forma definitiva e onde o sistema jurídicos permite uma solução tomando-a possível é expectável que os interessado actual em conformidade e que se não limitem a desvalorizar o comando normativo que fixa um prazo para depois se refugiarem em considerações de inconstitucionalidade.

· Ainda que assim não fosse e independentemente de estar ou não ferida de inconstitucionalidade a norma em apreço a interpretação sustentada pela Demandante não pode se acolhida, tal interpretação vai contra a letra e o sentido útil da norma convocada não respeita nem a intenção do legislador nem a tecnologia normativa do diploma legal em que a norma se insere e afetaria os valores de segurança e certeza jurídicas que estão claramente subjacentes aos processos de estabilização da vida jurídica e por maioria de razão porque no caso concreto o sistema normativo concreto abria a possibilidade de a Demandante agir no prazo; a não se admitir efeitos resultantes da protecção provisória então ter-se-ia de considerar que no final dos 30 dias previsto no art.º 3/1, da Lei 62/2011, não havia afinal qualquer patente definitivamente protegida que pudesse obstaculizar à entrada no mercado do medicamento objecto dos pedidos de AIM, se a Demandada assim o entendesse e ainda que se entendesse que à data em que foram publicados na página do INFARMED os pedidos de AIM não existia a possibilidade de a Demandante exercer os seus direitos de patente, tal não impedira que a caducidade operasse por a caducidade ser inelutável e só se evitar a com a prática do acto e admissível fixar prazos de contagem distintos do momento em que o direito possa ser legalmente exercidos e a não coincidência poderá ser justificável à luz da normalização que exigem prazos cegos.



· Não faz sentido algum que volvidos meses ou mesmo anos da AIM se viesse a decidir que a AIM não teria podido entrar no mercado porque tal violaria o valor constitucional da tutela da confiança mas foi isso que a Demandante optou por fazer não cuidando de fazer valer a protecção provisória de que beneficiava no prazo da Lei 62/2011 optando por o fazer dentro dos 30 dias subsequentes à data em que a sua patente passou a estar definitivamente protegida; se à data em que foram publicados os pedidos de AIM da Demandada na página do INFARMED e no decurso do prazo de caducidade legalmente previsto de 30 dias no art.º 3/1 a Demandante não fosse de forma definitiva titular da patente que invoca e, por isso, ao contrário do que entende o Tribunal não tivesse à sua disposição contra a Demandada como agora também mas por diferente razão não dispõe no entender do Tribunal a possibilidade de recorrer ao meio processual que o legislador estabeleceu através da Lei 62/2011 tal não significaria nem significará que o seu direito de propriedade industrial se tenha extinguido ou que não possa fazê-lo valer contra quem ofenda esse direito, não é a este Tribunal que compete decidir se está ou não extinto o seu direito para outros efeitos, a limitação do art.º 3/1 exprime-se num ónus comum a diversos ordenamentos jurídicos quando entendem dever prever processos de estabilização da vida jurídica ou mecanismos estabilizadores ligados ao decurso do tempo que impende por vontade do legislador sobre os titulares das patentes de exercícios do seu direito num curto prazo.

III.2.4. O Ministério Público, oportunamente, e ao abrigo do art.º 280/5, da Constituição, alegando que o Tribunal Arbitral julgara procedente a excepção da caducidade do direito de acção da NOVARTIS por não ter cumprido o prazo de 30 dias do art.º 3/1, da Lei 62/2011, de 12/12, porque o Tribunal Constitucional pelo AC 123/2015 declarara inconstitucional tal norma, recorreu para o Tribunal Constitucional o qual, por decisão sumária da 21/5/2019, e ao abrigo do art.º 78-A/1, da LTC, decidiu não conhecer do recurso, em suma dizendo que o entendimento seguido pelo Acórdão Arbitral não colide com o julgamento efectuado no aresto invocado como fundamento do recurso, seja o aresto do TC 123/2015 que julgou inconstitucional ao art.º 3/1, citado numa dimensão normativa que não tem correspondência com a decisão arbitral que se limitou "...à conclusão de que o direito de acção precludido em virtude da inobservância do prazo é apenas o direito de acção previsto e regulado na própria Lei 62/2011 e não todos e quaisquer direitos relacionados com a patente concretamente considerada."

III.2.5. Discordando, em suma, diz a apelante NOVARTIS:

· A acção foi julgada improcedente com base numa excepção não invocada pela recorrida a não propositura de uma acção fundada na suposta protecção provisória emergente do pedido de patente ou seja com base numa nova excepção trazida ao processo pelo próprio tribunal mas a caducidade não é de conhecimento officioso por força do art.º 333/1, do Cciv, a suposta caducidade do direito de acção derivada do pedido de patente e não do pedido de registo de patente como pretendem os ilustres árbitros que deu origem à EP 174 jamais poderia ser apreciada pelo Tribunal e muito menos declarada, sem que tivesse sido invocada pelas recorridas o que não aconteceu, além do que foi suscitada sem que as partes tivessem tido a oportunidade de previamente se terem pronunciado sobre a excepção e sobre os seus efeitos o que constitui decisão-supresa, na dimensão dos art.ºs 3/3, e 30/1/c, da LAV, ocorrendo excesso de pronúncia e preterição do contraditório o que é susceptível de conduzir à anulação do acórdão por via do art.º 476/3/i da LAV via que prosseguirá autonomamente.

· Em 18/5/2011 não ocorriam em relação ao pedido de patente que deu origem à EP`174 os pressupostos estabelecidos na lei para a protecção provisória a que o Tribunal Arbitral se refere, dado que essa protecção provisória está regulada no art.º 67, da Convenção de Munique o qual



estatuí que a partir da publicação do pedido de patente europeia o requerente goza provisoriamente nos Estados Contratantes em relação ao pedido tal como publicado da protecção que lhe é conferido pela própria patente, Portugal usou das prerrogativas limitadoras da protecção provisória derivada do pedido de patente adoptando a protecção mínima do art.º 5/1 e 3 do CPI consagrando que tal protecção apenas abrange o direito à indemnização o qual apenas pode no entanto ser reconhecido por sentença a proferir após a concessão da patente pedida e o art.º 78, do CPI, estabelece que ela tem lugar não com a publicação do pedido de patente europeia mas a partir da data em que o INPI for acessível ao público uma tradução das reivindicações em português acompanhada de uma cópia dos desenhos e o n.º 3 estabelece que o INPI procede à publicação no Boletim de Propriedade Industrial de um aviso com as indicações necessárias à identificação do pedido de patente europeia, além do que, porque a protecção provisória assenta num pedido de patente e a protecção provisória resultante do pedido se define em função daquele que for publicado o que pode não coincidir com o escopo da protecção que a final vier a decorrer da patente do doc 6, junto com a contestação, analisando as reivindicações constantes do pedido de patente n.º 2322174^a não têm o mesmo teor do das reivindicações de patente, tal como veio a ser concedido, os efeitos jurídicos da protecção provisória são, por força do art.º 64, da CPE, fixados pelos direitos nacionais dos Estados Contratantes da Convenção de Munique, a protecção provisória decorrente de um pedido de patente tem natureza claramente reactiva apenas concede ao requerente da patente o direito à indemnização por actos de exploração económica do invento protegido nas reivindicações constantes do pedido, não dando ao requerente em Portugal o poder de impedir terceiros de praticar actos que invadam o escopo protectivo definido dessas reivindicações, as acções judiciais ou arbitrais de que o beneficiário de protecção exclusiva pode dispor são exclusivamente as acções repressivas a que o alude o art.º 10/3/b in fine do CPC seja aquelas que pressupõe a violação do direito mas já não as preventivas mencionadas na mesma norma, sendo que as acções do art.º 3/1 da Lei 62/2011 são claramente preventivas e baseadas numa ameaça de violação dos direitos de propriedade industrial; no caso dos autos a Demandante não poderia ter intentado qualquer acção contra a requerida no aludido prazo, ou posteriormente, até esta data baseada numa protecção provisória que eventualmente pudesse ter existido, à data em que terminou o prazo de 30 dias estipulado pelo artigo 3/1, da Lei 62/2011, ainda não dispunha o ora recorrente de qualquer direito de propriedade industrial derivado da EP`174 ou do respectivo que pudesse opor à Zentiva em relação aos genéricos dos autos, jamais a propositura de uma acção baseada na protecção provisória eventualmente derivada do pedido de patente que deu origem à EP`174 poderia corresponder à propositura da acção dos autos (basta ler os termos da acção) e não se vê como é que uma acção reactiva cujo pedido seria necessariamente tão só de uma indemnização por incumprimento actual pudesse funcionar como cautelar de uma acção preventiva destinada a evitar um incumprimento não verificado.

Toda a argumentação do Tribunal arbitral quanto ao efeito cego do prazo baseia-se no pressuposto que assume, ainda que de modo confuso e até contraditório de que a intenção do legislador, ao fixar o prazo, seria atender aos interesses dos industriais e comerciantes de genéricos, estabilizando, antecipadamente, os seus direitos quanto à comercialização dos seus produtos, impedindo que a comercialização desses produtos pudesse ser obstaculizada pela posterior invocação de quaisquer direitos de propriedade industrial actuais ou futuros, para os árbitros a não propositura de acção nesse período temporal constituiria uma carta de alforria definitiva para o requerente do AIM de um genérico requerente esse que poderia a partir do termo desse prazo violar quaisquer direitos de propriedade industrial que não tivessem sido invocados



contra ele, mesmo que esses direitos só se viesse a constituir após o seu termo, mas tal interpretação original esbarra com a letra da lei do art.º 3/1, que se dirige, iniludivelmente àqueles que, no decurso do prazo de trinta dias, usufruam de direitos e propriedade industrial, impondo-lhes que exerçam jurisdicionalmente o seu direito nesse prazo; todavia, de acordo com o acórdão do TC 123/2015 citado, o que se pretende invocar é que o titular do direito reserve a invocação desse seu direito para momento tardio, prejudicando assim a justa aspiração da sua contraparte a ver definida a possibilidade ou impossibilidade de lançar no mercado os seus produtos, não estando envolvidos nesta preocupação do legislador os comportamentos daqueles que nenhum direito de propriedade industrial usufruem os quais não estão evidentemente convocados pela norma em questão, logo a intenção do legislador não foi a de criar um prazo cego, como por exemplo a do art.º 125/1/b do Cciv, as razões desse prazo encontram-se na exposição de motivos da Proposta de Lei 13/XII disponível em www.parlamento.pt e que se prendem com a necessidade de estabelecer um mecanismo de composição alternativa dos litígios que num curto prazo profira uma decisão de mérito quanto à existência ou não de violação dos direitos de propriedade industrial com recurso à arbitragem necessária e com objectivo de celeridade, ou seja o objectivo não é o de proteger os interesses de uma das partes em presença em detrimento da outra, mas o de imprimir celeridade aos litígios que se formariam na sequência dos pedidos de AIM, não sendo o objectivo o de impedir litígios futuros sobre direitos de propriedade industrial também futuros; o prazo em causa é um prazo destinado ao exercício de direitos de propriedade industrial em vigor e não um prazo precludente da invocação desses direitos que no futuro venham a ser constituídos, a questão que se coloca não é a de saber se o direito do recorrente poderia ser exercido nesse prazo, mas a de saber se esse direito já existia à data em que tal terminou, o que afasta a questão de saber se o prazo de caducidade corre enquanto o direito não puder ser exercido para centralizar a de saber se um direito pode caducar antes de se ter constituído, o acto impeditivo da caducidade há-de ser um acto de exercício ou de afirmação de um direito existente e foi a esta conclusão que chegou a Relação de Lisboa na decisão de 9/7/2015 no processo 336/15.6yrlsb.l1-1.

· Interpretada a norma como o Tribunal Arbitral a interpretou como fixando um prazo de caducidade cego i.e. para valer como temporalmente limitativo da propositura de acções, com o objectivo de opor aos requerentes de AIMS direitos de propriedade industrial existentes ou a constituir no futuro, a jurisprudência dos nossos Tribunais, Acs da Rlxa de 30/9/2014, 22/10/2015 e 5/5/2016 vai no sentido de que o prazo estabelecido no art.º 3/1 é um prazo de caducidade do direito de acção no sentido de que o decurso do mesmo sem que a arbitragem seja iniciada, preclui a possibilidade do titular do DPI vir a accionar no futuro, seja nos tribunais arbitrais seja no estaduais aqueles que comercializarem o medicamento genérico objecto do pedido de AIM publicitado pelo AIM, o que deriva da premissa de que o interessado apenas dispõe de 30 dias para recorrer ao tribunal arbitral para invocação do seu direito e a de que tal invocação apenas pode ser feita no tribunal arbitral por força do art.º 2 da Lei 62/2011; assim, a interpretação do Tribunal recorrido dessa norma do art.º 3/1 conduziria à impossibilidade de o titular de um direito de propriedade industrial nascido depois do decurso do prazo consignado propor acções arbitrais ou judiciais relativamente a medicamentos cujo pedido de AIM tivesse despoletado esse prazo, estando assim o titular desse direito originária absoluta e definitivamente impedido de aceder à justiça para o exercício do mesmo contra quem explorasse a patente em violação do art.º 101/1 e 2 do CPI e dos art.ºs 20/1 e 5 da Constituição.

III.2.6. Muito embora remetendo o seu conhecimento para uma eventual acção de anulação a intentar ao abrigo do disposto no art.º 46/3/ii da LAV a recorrente, neste processo, de modo ínvio imputa à decisão as nulidades de excesso de pronúncia e decisão surpresa por preterição do



contraditório quanto ao argumento colhido no acórdão arbitral de que a caducidade do direito de acção operou por via da protecção provisória de que a NOVARTIS gozaria no período a que se refere o art.º 3 da Lei 62/2011; a decisão arbitral conheceu da caducidade do direito de acção invocado pela requerida ZENTIVA e um dos argumentos usado foi o de que com base nos documentos já juntos aos autos e pela consulta do sítio informático a NOVARTIS gozava de protecção provisória da patente na altura em que decorria o prazo do art.º 3, desde a publicitação da AIM da ZENTIVA e, por isso, não estava inibido de usar do mecanismo cautelar. Verdade que a requerida não argumentou nesse sentido, ou seja nenhuma referência faz à questão de saber se gozava ou não de protecção provisória, mas essa conclusão a que o Tribunal recorrido chegou é uma conclusão que retirou dos documentos juntos aos autos e da consulta do constante do mencionado link, se a conclusão é correcta ou errada como entende a recorrente que é, defendendo que nesse período não gozava da protecção provisória, por falta de tradução das reivindicações da patente, pressuposto exigido pelo art.º 78 do CPI ou, gozando de protecção provisória não gozava do direito de acção preventiva a que se refere o art.º 3/1 da Lei 62/2011, apenas atenta a protecção mínima do direito à indemnização por violação do exclusivo, é questão diversa.

III.2.7. Tem essa nulidade, do art.º 615/1/d, a ver com a violação do dever que ao juiz é imposto de resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas, cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras, não podendo ocupar-se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir o seu conhecimento officioso (cfr. art.º 608, n.º 2 do CPC). Resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação não significa considerar todos os argumentos, que, segundo as várias vias, à partida plausíveis, de resolução do pleito as partes tenha deduzido ou o próprio juiz tenha inicialmente admitido (cfr. Alberto dos Reis, Código do Processo Civil Anotado, vol V, pág. 143, Lebre de Freitas, Código do Processo Civil Anotado, vol. II, Coimbra editora, 2001, pág. 646); em sentido contrário se pronunciou Anselmo de castro, Direito Processual Civil Declaratório, Vol. II, pág. 142, para quem o conceito “questões” deve ser tomado em sentido amplo abrangendo tudo o que diga respeito à concludência ou inconcludência das excepções e da causa de pedir, fundabilidade ou infundabilidade de umas e outras, às controvérsias que as partes sobre elas suscitem, a menos que o exame de uma só parte imponha necessariamente a decisão da causa.

III.2.8 A jurisprudência o Supremo Tribunal de Justiça tem vindo a entender uniformemente, na esteira de Alberto dos Reis, que o conceito questões não abrange as considerações, argumentos, motivos, razões ou juízos de valor produzidos pelas partes; a determinação da norma aplicável e a sua correcta interpretação não integra o conceito de questão a resolver mencionado art.º 660 do CPC (cfr. Ac do STJ de 18/12/2002, Revista n.º 3921/02-2.ª Sumários). Uma fundamentação pobre ou medíocre da sentença não constitui vício susceptível de conduzir à sua nulidade.

III.2.9. O Tribunal Arbitral conheceu da questão da caducidade, seguiu inicialmente o argumento da protecção provisória que na óptica do Tribunal era suficiente para se concluir que a NOVARTIS podia exercer o seu direito mas depois seguiu um outro argumento no sentido de que a caducidade operaria sempre mesmo que se concluísse inexistir, naquele período, protecção provisória, da patente da NOVARTIS. Numa outra perspectiva defende que a suposta caducidade do direito de acção derivada do pedido de patente e não no registo de patente como pretendem os senhores árbitros e que deu origem à EP 174 jamais poderia ser apreciada pelo Tribunal e muito menos declarada sem que tivesse sido invocada pela recorrida o que constitui uma decisão surpresa por preterição do contraditório do art.º 3/3.



III.2.10. Em causa o disposto no n.º 3, do art.º 3, segundo o qual o juiz deve observar e fazer cumprir ao longo de todo o processo o princípio do contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem; no plano das questões de direito é expressamente proibida a decisão-surpresa isto é a decisão baseada em fundamento que não tenha sido previamente considerado pelas partes, tendo aplicação às questões de conhecimento oficioso que as partes não tenham suscitado e por isso antes de decidir com base em questão de direito material ou de direito processual de conhecimento oficioso que as partes não tenham considerado o juiz deve convidá-las a sobre elas se pronunciarem, seja qual for a fase do processo, o que naturalmente implica que as partes dêem cumprimento ao disposto no art.º 552/1/d e 572/b, mediante a exposição dos fundamentos de direito da acção na p.i e na contestação.[4]

III.2.11. Esse específico fundamento da protecção provisória não foi considerado pelas partes é patente, basta ler. Contudo, a decisão da excepção a caducidade não se baseou exclusivamente nesse fundamento. O Tribunal Arbitral refere, efectivamente, sob 54 que “Realmente existe em Portugal, desde 09.07.1999, um pedido de registo de patente europeia a favor da Demandante (a Patente de Invenção Europeia n.º 2322174) o qual foi conferida protecção provisória em 18.05.2011, o que significa que, desde essa data até à concessão da patente, o pedido de registo de patente apresentado pela Demandante gozou de protecção provisória ao nível europeu (protecção que, à luz da Convenção de Munique sobre a Patente Europeia, confere os mesmos direitos de um titular de patente europeia.” Para além do site, onde foi buscar a informação, o Tribunal recorrido baseia-se no alegado pelas partes desde logo a NOVARTIS que nos art.ºs 11 a 33 refere que a patente é uma patente divisionária da EP 1870 098 que por sua vez é um pedido divisionário da EP 1096932 tendo, por isso a patente a mesma data de submissão seja de 9/7/1999 e a mesma data da prioridade da EP 1096932 seja 10/7/1998; a requerida ZENTIVA nos art.ºs 149 e ss refere que a EP 174 foi publicada em 18/5/2011 como EP 023221174 A2 pelo IEP no Boletim da Patente Europeia 2011/20 e junta como doc 5, o que a NOVARTIS não contraria. Se daqui se segue que desde 18/5/2011 a NOVARTIS já gozava de protecção provisória ou não, é questão que poderá ser erro de julgamento que efectivamente não foi submetido a contraditório prévio. Contudo, o Tribunal Arbitral, a partir do ponto 75 argumenta que a caducidade sempre operaria independentemente da consideração dessa protecção provisória existir ou não pelo que não ocorre, na decisão recorrida, verdadeira surpresa na decisão da excepção da caducidade com os fundamentos arregimentados.

III.2.12. Entende a NOVARTIS que não gozava, naquele intervalo do tempo a contar da publicação a que se refere o art.º 15-A do DL 176/06 de 30/8 de qualquer protecção provisória da sua patente que só lhe veio ser concedida a 23/9/2015, desde logo porque a protecção provisória prevista nos art.ºs 67/1 e 2 da CPE em cada estado contratante só se torna efectiva quando estiverem preenchidas as condições referidas no art.º 67/3 do CPE seja a acessibilidade ao público no INPI de uma tradução das reivindicações constantes do pedido e a publicação no Boletim da Propriedade Industrial de um aviso identificativo do pedido e dos autos não consta rasto disso; por outro lado, sustenta a NOVARTIS ainda que gozasse de protecção provisória nesse intervalo de tempo, não poderia Com base nos elementos dos autos ZENTIVA defende o oposto.

III.2.12. Dispõem os art.º 5, 78 e 80 do Código da Propriedade Industrial na versão vigente em 2015, ano da concessão da patente e do exercício do art.º 3 da Lei 62/2011:

Artigo 5.º



Protecção provisória - [revogado - Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro]

1 - O pedido de patente, de modelo de utilidade ou de registo confere provisoriamente ao requerente, a partir da respectiva publicação no Boletim da Propriedade Industrial, protecção idêntica à que seria atribuída pela concessão do direito, para ser considerada no cálculo de eventual indemnização.

2 - A protecção provisória a que se refere o número anterior é oponível, ainda antes da publicação, a quem tenha sido notificado da apresentação do pedido e recebido os elementos necessários constantes do processo.

3 - As sentenças relativas a acções propostas com base na protecção provisória não podem ser proferidas antes da concessão ou da recusa definitiva da patente, do modelo de utilidade ou do registo, suspendendo-se a instância finda a fase dos articulados

Artigo 78.º

Direitos conferidos pelos pedidos de patente europeia publicados - [revogado - Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro]

1 - Os pedidos de patente europeia, depois de publicados nos termos da Convenção sobre a Patente Europeia, gozam em Portugal de uma protecção provisória equivalente à conferida aos pedidos de patentes nacionais publicados, a partir da data em que, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, for acessível ao público uma tradução das reivindicações, em português, acompanhada de uma cópia dos desenhos.

2 - O Instituto Nacional da Propriedade Industrial procede à publicação, no Boletim da Propriedade Industrial, de um aviso com as indicações necessárias à identificação do pedido de patente europeia.

3 - A partir da data da publicação do aviso a que se refere o número anterior, qualquer pessoa pode tomar conhecimento do texto da tradução e obter reproduções da mesma.

Artigo 80.º

Prazo para apresentação da tradução da patente europeia - [revogado - Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro]

1 - A tradução em português da descrição, das reivindicações e do resumo, bem como de uma cópia dos desenhos da patente europeia, deve ser apresentada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial no prazo de três meses a contar da data da publicação no Boletim Europeu de Patentes do aviso de concessão da patente ou, se for esse o caso, a contar da data do aviso da decisão relativa à oposição ou à limitação da patente europeia.

2 - Os documentos mencionados no número anterior devem ser apresentados conjuntamente e acompanhados das taxas devidas.

3 - Se o requerente não tiver dado satisfação a todas as exigências previstas no n.º 1, no prazo aí indicado, pode fazê-lo no prazo de um mês a contar do seu termo, mediante o pagamento de uma sobretaxa calculada com referência à taxa do pedido de patente nacional.

III.2.13. Sendo o acto de concessão de patente ou do registo de marca o acto constitutivo do direito, até à decisão definitiva do procedimento não existe ainda um verdadeiro exclusivo que o titular possa fazer valer contra terceiros que, porventura, decidam explorar o mesmo invento ou adoptar a mesma marca, contudo o art.º 5 do Código da Propriedade Industrial contém um mecanismo de protecção provisória dos direitos de propriedade industrial que confere ao titular um



direito limitado e condicional que lhe permite processar judicialmente os usurpadores do seu direito em formação e assim, uma vez publicado no Boletim da Propriedade Industrial, ou até mesmo antes da publicação, quando o titular do pedido notifique o infractor de que o mesmo já foi apresentado, comunicando-lhe os elementos essenciais desse pedido conforme o art.º 5/2, o titular do pedido, dizia-se, pode demandar judicialmente terceiros com vista a exigir destes uma indemnização, mas o desfecho destes processos ficará dependente do êxito ou inêxito do pedido, já que por força do n.º 4, do art.º 5, as sentenças relativas a acções propostas com base na protecção provisória não podem ser proferidas antes da concessão ou da recusa definitiva da patente, do modelo de utilidade ou de registo, suspendendo-se a instância finda a fase dos articulados pelo que se o registo for recusado ainda que os demais requisitos para a procedência da acção ocorram, a sentença, terá de ser desfavorável. Por força do n.º 1, do art.º 5, muito embora o pedido confira ao requerente protecção idêntica à que seria atribuída pela concessão do direito ela só é considerada no cálculo da eventual indemnização, donde parecer evidente que a protecção provisória limitada e condicional a existir não constitui base suficiente para requerer providências cautelares embora não repugne aceitar que na acção declarativa em que se peça a condenação do terceiro a pagar uma eventual indemnização se possa pedir também a condenação do réu a abster-se de violar o direito do requerente, que só se tornará efectivo em caso de concessão desse direito e a partir da data da concessão, o que se configura como um pedido de condenação in futurum que sempre seria admissível mesmo na ausência do regime de protecção provisória por força do art.º 610 do Código de Processo Civil, devendo a indemnização a pagar pelo réu numa acção deste tipo abranger todo o período anterior à concessão do direito e cobrir pelo menos os prejuízos causados ao autor a partir do momento em que a protecção provisória teve início (o da publicação do BPI ou da notificação prevista no n.º 2 do art.º 5). Isto significa que o terceiro que esteja acusado de violar um direito exclusivo em formação, durante a fase da protecção provisória enfrenta o dilema de ou suspender de imediato essa prática, aguardando pelo desfecho do procedimento ou registo ou decide tentar a sua sorte continuando a fazer o que vinha fazendo arriscando-se, nesse caso, a ter de pagar uma indemnização.[5] A patente europeia regulada pela Convenção de Munique (CPE) e atribuída pelo Instituto Europeu de Patentes não visa conceder um exclusivo unitário válido à escala europeia mas sim de conceder um conjunto de patentes nacionais na sequência dum único pedido e de um processo de exame centralizado no IEP, a patente europeia será válida apenas nos estados-membros da Convenção de Munique que forma designados pela requerente a CPE apenas unificou a fase prévia ao despacho de concessão ou recusa de patente, daí para a frente os efeitos são regulados pela lei de cada um dos Estados designados pelo requerente da patente ou seja a patente obtida pela via europeia tem os mesmos efeitos e é submetida ao mesmo regime que uma patente obtida pela via nacional. A publicação do pedido de Patente no Boletim Europeu de Patentes (BEP) decorrido o prazo de 18 meses sobre o pedido faz surgir uma protecção provisória idêntica à que é reconhecida aos pedidos de patentes nacionais como resulta da conjugação dos art.ºs 67 do CPE e 80 do CPI[6] o que aporta a protecção do mencionado art.º 5, do CPI, nos moldes mencionados sendo que o passo seguinte que é o exame de fundo dos requisitos da patenteabilidade do invento apenas tem lugar a pedido do requerente em função do juízo que tiver feito em face do relatório de pesquisa e se não pedir esse exame no prazo de 6 meses a contar da publicação menção ao relatório de pesquisa no BEP o pedido de patente fica sem efeito conforme art.ºs 94 do CPE e Regra 7º do Regulamento de Execução. Em caso de concessão a decisão é publicada no BEP e inicia-se a fase da validação da patentes nos diversos Estados designados pelo requerente em Portugal sendo



necessário apresentar no INPI uma tradução do fascículo de patente europeia no prazo de 3 meses exigência essa que foi aligeirada na sequencia da Adesão de Portugal ao Acordo de Londres aprovado para adesão pelo Conselho de Ministros em 28/10/2010, mantendo a exigência da tradução para as reivindicações que têm de ser traduzidas, passando os restantes elementos a ser apresentados em inglês, mantendo-se a obrigatoriedade da apresentação de documentos em português para o conteúdo das patentes que venham a ser concedidas pelo IEP em alemão ou francês bem como para todas as patentes europeias validadas em Portugal que sejam objecto de litígio em território nacional, todos estes casos encontrando-se sujeitos à obrigatoriedade da apresentação do documento em português junto do INPI não beneficiando por isso desse regime de dispensa de tradução.[7] A tradução dos documentos tem em vista a validação da concessão da patente, e como resulta do art.º 78 a protecção provisória vige em Portugal não desde a publicação do pedido de 18/5/2011 mas só a partir das tradução das reivindicações da patente pelo que não se demonstrando essa tradução das reivindicações não goza o titular dessa protecção provisória, mas mesmo que se concluísse pela existência dessa protecção provisória pela demonstração da tradução das reivindicações, no que a NOVARTIS parece ter razão é quanto à impossibilidade de com base naquela protecção provisória de 2011 poder fazer uso do mecanismo do art.º 3/1 da Lei 62/2011, de natureza nitidamente cautelar, por isso antes de lhe ter sido concedida definitivamente a patente o que ocorreu em Setembro de 2015 como resulta dos autos.[8]

III.2.14. Não podendo naquele intervalo de tempo a NOVARTIS lançar mão do mecanismo cautelar do art.º 3 aqui em causa, porque a recorrente não tem nenhum tipo de dúvidas de que a intenção do legislador foi a de estabelecer um prazo durante o qual aquele que seja titular de direito de propriedade industrial possa exercer o seu direito de acção (cfr pág. 223 do corpo das alegações de recurso) a questão que desde logo se coloca é a de saber se ao invés do sustentado na decisão arbitral não foi intenção do legislador a de estabelecer um prazo cego para a verificação jurisdicional da conformidade dos medicamentos genéricos com os direitos de propriedade industrial porque a letra da lei o não diz, sendo que se fosse essa a intenção a redacção teria de ser outra, como se surpreende no art.º 125/1/b do CCiv, e se a intenção do legislador foi a de como resulta da Exposição de Motivos da Proposta de Lei 13/XII e centrando-se na promoção da celeridade de definição dos direitos, eliminar o patent-linkage que os tribunais administrativos antes da lei entendiam existir e que impedia a entrada de medicamentos genéricos no mercado, fazendo como que através da arbitragem necessária ocorra em tempo curto uma definição, impedindo-se litígios futuros sobre direitos de propriedade industrial, ou seja o decurso desse prazo não preclui a invocação desses direitos que no futuro venham a ser constituídos; conclui assim o recorrente que não existindo o direito naquele intervalo e tempo não pode ser exercido e por isso não pode caducar e foi a esse resultado que se chegou no Ac Rlxa de 9/7/2015, processo 336/15.6yrlsb.l1.1. Na parte que releva é do seguinte teor o entendimento sufragado nesse acórdão:

“... Tratando-se de um prazo para o exercício de um direito, e na falta de referência expressa na lei em contrário, trata-se de um prazo de caducidade – art. 298º, n.º 2, do CC.

Ora, a lei estabelece que o prazo de 30 dias começa a contar a partir da publicação pelo INFARMED, I.P dos pedidos de autorização, ou registo, de introdução no mercado de medicamentos genéricos, independentemente do procedimento a que os mesmos obedeçam. Essa publicação, no caso, ocorreu dia 6-7-2012.

Acontece, porém que à data ainda não tinha sido concedida pelo Instituto Europeu de Patentes a EP 219, o que só ocorreu dia 12-06-2013, data a partir da qual a mesma produz os seus efeitos em relação a terceiros.



Por essa razão, sustenta a demandada/apelante que o Tribunal arbitral andou mal ao considerar-se competente para conhecer de um litígio cuja causa de pedir não assenta num pedido de AIM, mas sim, na existência superveniente de uma patente.

Deste modo, de acordo com o entendimento propugnado pela apelante/demandada, nas situações em que o direito de propriedade industrial é concedido posteriormente ao pedido de AIM, o seu titular (no caso, da patente) já não poderia exercer o mesmo contra aquela junto do tribunal arbitral. Mas, acrescentamos nós, também não poderia exercitar o mesmo junto do Tribunal da Propriedade Intelectual por este carecer de competência para o efeito.

Com efeito, a lei (art. 2º) subtrai a este tribunal a competência para apreciação dos “litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência, na acepção da alínea ii) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, e medicamentos genéricos, independentemente de estarem em causa patentes de processo, de produto ou de utilização, ou de certificados complementares de protecção”, sujeitando-os à “arbitragem necessária, institucionalizada ou não institucionalizada”.

Assim sendo, a interpretação propugnada pela demandada conduziria à violação do direito constitucional de acesso aos tribunais para defesa dos seus direitos, consagrado no art. 20º, n.ºs 1 e 5, da Lei Fundamental, como assinalou, e a nosso ver bem, o tribunal arbitral.

Com efeito, o art. 3º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011 pressupõe que na data da publicação pelo INFARMED dos pedidos de AIM a contraparte interessada já seja, ou invoque sê-lo, titular de um direito de patente, podendo já exercer o seu direito.

Haverá assim, numa interpretação conforme a Constituição (vide ainda o art. 18º, n.º 2), que interpretar-se restritivamente aquela norma, de modo a que o começo do prazo nela previsto apenas se comece a contar a partir da publicitação a que se refere o artigo 15.º-A do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, caso nessa data já tenha sido concedida a patente, contando-se nos casos em que tal não ocorra a partir da data da sua concessão/publicação, momento a partir do qual o direito pode ser exercido (art. 329º, do C. Civil).

Interpretando assim o estatuído no art. 3º da Lei n.º 61/2011, é manifesto que não operou a caducidade do direito das demandantes.

Improcede, por isso, a questão da caducidade do direito exercido pelas demandantes...”

III.2.15. O fundamento da caducidade reside, como na prescrição, na inércia do titular do direito. Porém, na prescrição o prazo conta-se, em princípio, a partir do momento em que o direito pode ser exercido (n.º 1 do art. 306.º do CC) enquanto na caducidade é pressuposto que o prazo esteja previamente fixado, por via legal ou convencional, sendo o decurso deste, sem que o direito tenha sido exercido, a causa determinante da sua extinção, pois, de acordo com o art. 329.º, “o prazo de caducidade, se a lei não fixar outra data, começa a correr no momento em que o direito puder legalmente ser exercido”. Se bem atentarmos na redacção do n.º 1, do art. 306.º vemos que o mesmo contém a expressão “quando o direito puder ser exercido”, o que poderia levar a alguma confusão com o art. 329.º quando diz: “... no momento em que o direito puder legalmente ser exercido”. Ora, a expressão quando o direito puder ser exercido tem de ser interpretada no sentido de a prescrição se iniciar quando o direito estiver em condições (objectivas) de o titular poder exercitá-lo, portanto, desde que seja possível exigir do devedor o cumprimento da obrigação. Deve, pois entender-se que o critério consagrado é o da exigibilidade da obrigação. Por outro lado, quando se fala de exigibilidade, tem-se em mente um direito insatisfeito; quando se fala em exercício, apenas se concebe a concretização ou definição de um direito, designadamente a



criação, modificação ou extinção de relações jurídicas, v.g. a separação de pessoas e bens, o divórcio, a dissolução de uma sociedade, o despedimento, etc (Aníbal de Castro, a Caducidade na Lei, na Doutrina e na Jurisprudência, 3.^a edição, Petrony, 1984, págs. 39 e ss). Assim, a distinção entre a caducidade e a prescrição tem por fundamento a diversidade dos conceitos de exercício do direito e de exigibilidade. A caducidade extingue o exercício – a prescrição paralisa o direito exigível por insatisfeito. O exercício perspectiva a realização do direito a modificar, extinguir ou constituir uma relação jurídica; a exigibilidade envolve o cumprimento de uma obrigação insatisfeita. Por isso, o demandado, no exercício, suporta uma sujeição; enquanto que o demandado, na exigibilidade, é o sujeito passivo duma obrigação pré-existente. Contrariamente ao referido quanto à prescrição, na caducidade o prazo não se suspende nem se interrompe senão nos casos em que a lei o determine (art. 328.^o). Como excepção ao assim determinado cfr n.^o 3 do art. 328.^o “em matéria de nulidade ou anulabilidade dos testamentos” e n.^o 2 do art. 330.^o “quanto aos casos convencionais de caducidade, aliás com carácter supletivo e relativo apenas à suspensão. É corrente a fixação da data em que o prazo de caducidade começa a correr como acontece nos art.ºs 125/1/a b e c, 138/2, 287/1, 1643/ a, b, c, 1644, 1645, 1646, 1817/1, 1841/2, 1842, 1843/1 1860/3, 1861/2 23098 do Cciv, nos restantes casos de caducidade em que a lei se limita a fixar o prazo dessa caducidade sem indicar a data a partir da qual o prazo conta, é que interessa distinguir entre a constituição ou a existência do direito e a possibilidade legal do seu exercício.[9] O legislador fixou ou não o prazo a partir do qual começa a correr? Estabelece o art.^o 3 em causa:

1 - No prazo de 30 dias a contar da publicitação a que se refere o artigo 15.^o-A do Decreto-Lei n.^o 176/2006, de 30 de Agosto, na redacção conferida pela presente lei, o interessado que pretenda invocar o seu direito de propriedade industrial nos termos do artigo anterior deve fazê-lo junto do tribunal arbitral institucionalizado ou efectuar pedido de submissão do litígio a arbitragem não institucionalizada.

III.2.16. Uma mera interpretação literal permite concluir que essa data foi fixada e que é a da publicitação a que se refere o artigo 15.^o-A do Decreto-Lei n.^o 176/2006, de 30 de Agosto, na redacção conferida pela presente lei”. E o que diz o art.^o 15-A em causa?

Artigo 15.^o-A

Publicitação do requerimento

1 - O INFARMED, I.P., publicita, na sua página eletrónica, todos os pedidos de autorização, ou registo, de introdução no mercado de medicamentos genéricos, independentemente do procedimento a que os mesmos obedecem.

2 - A publicitação prevista no número anterior deve ter lugar no prazo de cinco dias após o decurso do prazo previsto no n.^o 1 do artigo 16.^o e conter os seguintes elementos:

- Nome do requerente da autorização de introdução no mercado;
- Data do pedido;
- Substância, dosagem e forma farmacêutica do medicamento;
- Medicamento de referência.

III.2.17. A data a partir da qual aquele direito de acção arbitral pode ser exercido é a data da publicitação na página electrónica do pedido de AIM naqueles termos. Se àquela data o direito



definitivo de patente EP` 174 não se mostrava constituído e se durante todo aquele período de 30 dias com início na publicitação ele não se chegou a constituir, é apodítico que a NOVARTIS não podia exercer aquela acção arbitral, pela simples razão que a lei só permite o exercício dessa acção arbitral a direitos pré-constituídos nesse intervalo de tempo. E isto é assim sobretudo no que toca ao exercício de direitos potestativo como o dos autos pelo estado de sujeição que o seu exercício cria para outras pessoas na sua esfera jurídica independentemente da vontade destas ou mesmo contra a sua natureza. Entende a NOVARTIS que se deve desconsiderar essa data e só começar a contar o prazo a partir do momento em que o direito nasceu, porque de outro modo a interpretação contrária viola o seu direito de acesso aos tribunais, no caso o direito de acesso a esta específica acção arbitral. Será razoável impor ao requerente de uma AIM que aguarde serenamente que nasça o direito do titular e que venha a ser notificado pelo tribunal arbitral nos termos do n.º 2 do art.º 3 da mencionada Lei sem ter como contar o início desse prazo, posto que não tem como saber quando e em que circunstâncias irá surgir ao direito definitivo da patente que irá obstar à comercialização dos medicamentos genéricos cuja autorização requereu? Salvo melhor opinião essa interpretação além de contra legem atenta contra a salvaguarda do interesse público e contra o interesse da brevidade das relações jurídicas que justificam o mecanismo do art.º 3 da Lei 62/2011, sendo que a extinção ou melhor dito a impossibilidade legal do exercício dessa acção arbitral no momento em que a NOVARTIS se apressa a fazê-lo tem plena justificação.

III.2.18. No Acórdão do Tribunal Constitucional 123/2015 referido foi julgado entre o mais “...inconstitucional a dimensão normativa resultante do artigo 3.º, n.º 1, conjugado com o artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, segundo a qual o titular de direito de propriedade industrial não pode demandar o titular de Autorização de Introdução no Mercado ou o requerente de pedido de AIM para além do prazo de trinta dias, a contar da publicação pelo INFARMED referida no artigo 9.º, n.º 3, da mesma Lei, por violação do artigo 20.º, n.os 1 e 5, da Constituição da República Portuguesa...”; não se trata de uma declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral. Em suma diz-se aí:

- A questão que cumpre responder nos presentes autos é a de saber se a solução normativa decorrente da leitura feita do artigo 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, ao estabelecer um prazo de trinta dias (contado desde a publicitação do pedido de autorização, ou registo, de introdução no mercado de um medicamento genérico) para a iniciativa de recurso à arbitragem necessária por parte do titular de um direito de propriedade industrial sobre medicamento de referência fundado em patente face a pedido de AIM relativa a medicamento genérico, é de molde a consubstanciar uma restrição (desconforme com o artigo 18.º da Constituição) ao direito de acesso aos tribunais e a uma tutela jurisdicional efetiva para defesa dos direitos patentários em causa.

Na situação que nos ocupa, verifica -se que do artigo 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro (compaginado com o disposto no artigo 2.º, para o qual remete) decorre o ónus, imposto pelo legislador, de exercício do direito à tutela jurisdicional através do recurso a arbitragem necessária para invocação de direitos de propriedade intelectual, cabendo ao interessado que invocar o seu direito de propriedade industrial fazê-lo junto do tribunal arbitral institucionalizado ou efetuar submissão do litígio a arbitragem não institucionalizada no prazo de 30 dias a contar da publicitação do pedido de AIM.

O prazo de trinta dias para dar início ao processo arbitral para tutela dos direitos de propriedade industrial é sempre iniciado com a publicitação pelo INFARMED do pedido de concessão de AIM, conforme dispõe o artigo 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, com referência aos



elementos citados no n.º 2 do artigo 15.º -A do RJMUH, seja aquela publicitação feita nos termos da primeira parte do n.º 2 do mesmo artigo (cinco dias após a verificação, pelo INFARMED, da regularidade do requerimento ou do prazo por este concedido ao requerente para a junção de elementos instrutórios necessários), seja a mesma publicitação feita de acordo com o disposto na norma transitória contida no artigo 9.º, n.º 2 da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro (isto é, nos trinta dias posteriores à data da sua entrada em vigor quanto a procedimentos de AIM já iniciados e ainda não decididos), aplicando-se neste caso aquele mesmo regime por força do disposto no artigo 9.º, n.º 3, da citada Lei.

- Como já sintetizado no Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 2/2013, «[...] a tutela imposta pelo legislador é uma tutela pré -decisória (isto é, prévia à decisão sobre a AIM), ou seja, que opera durante o procedimento administrativo de concessão de AIM, e necessariamente concomitante com o prazo legal para a concessão da AIM porque o prazo de 30 dias para o recurso à arbitragem (necessária): i) é um prazo cuja contagem se inicia a partir da publicitação do pedido de autorização, ou registo, de introdução no mercado (cf. artigo 3.º, 9.º, n.º 2, da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro e artigo 15.º -A do RJMUH); ii) é um prazo que termina ainda na fase procedimental do pedido de AIM, ou seja, ainda dentro do prazo de 210 dias para a concessão de AIM (cf. artigo 23.º, n.º 1, do RJMUH)» — ressalvado o caso de poder assim não acontecer nas situações em que a publicitação do pedido de AIM ser efetuada nos termos das disposições transitórias do artigo 9.º, números 2 e 3. Em tese geral pode dizer-se que «[...] o mesmo legislador estabeleceu um vínculo indissociável entre o início do procedimento autorizativo com vista à obtenção de uma AIM e o procedimento arbitral necessário, dado que o prazo para o interessado que pretenda invocar o seu direito de propriedade industrial se conta a partir da publicitação, pelo INFARMED, dos pedidos de autorização, ou registo, de introdução no mercado de medicamentos genéricos» (cf. idem Contudo, não obstante assim configurado o tempo do exercício do direito de tutela dos direitos de propriedade industrial fundados em patentes sobre medicamentos de referência, não se encontra no regime em apreciação (para além do já aludido dever de notificação, ao INFARMED, das decisões arbitrais ou da falta de dedução de contestação) qualquer forma de articulação entre o processo arbitral e o procedimento administrativo em causa. Pelo contrário — e já o vimos — a invocação de direitos de propriedade industrial e, bem assim, o processo e a sentença arbitrais aos mesmos relativos em nada influem ou se refletem no procedimento administrativo de concessão da AIM, como, aliás, foi expresso propósito do legislado In casu, o recurso ao Tribunal Judicial para decretamento das providências cautelares, já decorrido o prazo de trinta dias estabelecido no artigo 3.º, n.º 1 da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro (e, bem assim, no artigo 9.º, n.º 3), tem subjacente uma interpretação, por parte das recorrentes, das disposições em causa que permitiria o recurso à justiça estadual para além do termo daquele prazo — inclusive para a tutela cautelar — com vista à proteção do exclusivo inerente ao direito de patente invocado. Todavia, da análise efetuada pelo Tribunal recorrido das normas constantes dos artigos 3.º, n.º 1 e 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, resulta interpretação normativa diversa, cuja constitucionalidade as recorrentes impugnam no presente recurso.

- Com efeito, não sendo prevista qualquer forma de notificação ou informação aos interessados (titulares de direitos de propriedade industrial relativos a medicamentos de referência), para além da publicitação virtual dos pedidos de AIM de medicamentos genéricos onde consta a indicação do medicamento de referência, que garanta o conhecimento efetivo do termo inicial do prazo para recurso à arbitragem, o modo de conhecimento do termo inicial daquele prazo — coincidente com a referida publicitação eletrónica — configura um ónus excessivo para o detentor do direito de patente



no que respeita ao acesso à tutela jurisdicional.

- Além disso, afigura -se determinante a própria insuficiência do prazo — trinta dias — face, por um lado, à escassez de informação na disponibilidade do titular do direito de patente no momento em que, por imposição legal, deve recorrer à arbitragem necessária, e, por outro, à complexidade da matéria em causa
- Assim, considera -se o prazo de caducidade de trinta dias objetivamente insuficiente para efeito da avaliação e ponderação de todos os fatores que podem condicionar a decisão de recurso à justiça arbitral que, recorde -se, é necessária, mas não obrigatória.
- Verifica -se ainda que da interpretação subjacente à decisão recorrida decorre que o decurso do prazo — cujo conhecimento do termo inicial implica uma especial onerosidade para o titular do direito e se afigura insuficiente face à informação limitada e à complexidade da matéria — acarreta a impossibilidade (definitiva) do exercício do direito (fundamental) de acesso à justiça para proteção do direito de patente relativo a medicamentos de referência face ao fabrico e comercialização de medicamento genérico por terceiro (não autorizado)
- Ora, a antecipação do único meio de composição de litígios disponibilizado ao titular de uma patente sobre medicamento de referência, por via do recurso necessário à justiça arbitral nos trinta dias subseqüentes ao da publicitação do requerimento de concessão de uma AIM para um medicamento genérico, com a cominação de, não sendo iniciado processo arbitral no prazo estabelecido, se mostrar vedado o exercício do direito de tutela jurisdicional para defesa dos direitos de propriedade industrial derivados daquela patente, não deixa de se refletir na tutela dos direitos de propriedade industrial em causa.
- Com efeito, da conjugação dos artigos 3.º, n.º 1, e 2.º resulta, tal como decorre da decisão recorrida, que a arbitragem necessária imposta pelo artigo 2.º não só é a única forma permitida pelo legislador de composição dos litígios visados pelo regime legal (os litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial relacionados com medicamentos de referência em face da introdução no mercado de medicamentos genéricos), como esta forma única de tutela é confinada a um momento temporal preciso — o momento pré -decisório da AIM. Em consequência fica precluída qualquer tutela jurisdicional, relacionada com os referidos litígios abrangidos (invocação de direitos de propriedade industrial relacionados com medicamentos de referência e genéricos), que se pretenda exercer em momento temporal posterior — preclusão que não deixa de se projetar sobre o conteúdo essencial do direito de patente (exclusivo). Com efeito, ainda que a patente (e o direito de exclusivo que titula) subsista, os seus efeitos, do ponto de vista da sua tutela face a medicamentos genéricos, ficariam ‘paralisados’ por força da impossibilidade do exercício do direito à tutela jurisdicional em momento posterior ao fixado pela Lei n.º 62/2011. E esta impossibilidade — total e definitiva — de tutela jurisdicional dos direitos de propriedade industrial relacionados com medicamentos de referência face a medicamentos genéricos não deixa igualmente de afrontar o direito de acesso aos tribunais e a uma tutela jurisdicional efetiva para defesa dos direitos patentários e, assim, do direito de exclusivo titulado pela patente.

III.2.19. Como repetidamente se diz no acórdão em causa a inconstitucionalidade daquela “dimensão normativa” pressupõe que naquele intervalo de tempo de trinta dias com início com a dita publicação exista já um direito definitivo de patente com o seu titular, o que não ocorre no caso em apreço, já que esse direito definitivo só veio a ser concedido em momento posterior à NOVARTIS. Por isso mesmo é que o Tribunal Constitucional no processo 547/17 e em decisão sumária já transitada se entendeu não conhecer do recurso, por um lado porque no acórdão arbitral se julgou provada a exceção da caducidade do direito de acção tal como configurado apenas e



para os efeitos da Lei 62/2011 e do art.º 3/12, ou seja a decisão alcançada no Tribunal Arbitral “é limitada à conclusão de que o direito de acção precludido em virtude da inobservância do prazo é apenas o direito de acção previsto e regulado na própria lei 62/2011 e não todos e quaisquer direitos relacionados com a patente concretamente considerada”, por outro porque “a interpretação normativa extraída do artigo 3.º, n.º 1 da Lei 62/2011 de 12/12 quanto ao efeito preclusivo associado ao decurso do prazo ali previsto, comporta dados normativos distintos dos que foram objecto do julgamento da inconstitucionalidade proferido no Acórdão n.º 12/2015 não colidindo com o julgamento efectuado no aresto invocado como fundamento do recurso interposto.” O juízo de inconstitucionalidade invocado pela NOVARTIS gravita em torno do referido Acórdão do Tribunal Constitucional cuja dimensão normativa do art.º 3/1 o próprio Tribunal Constitucional entende já não estar em causa no Acórdão Arbitral. E é a própria NOVARTIS que sustenta que os seus direitos relacionados com a concessão definitiva da patente em momento posterior não ficaram precludidos (e nunca poderiam ficar precisamente porque naquele intervalo de tempo o direito definitivo da requerente NOVARTIS ainda não existia). Soçobra assim o recurso de NOVARTIS.

III.3. No Recurso de Zentiva

Saber se ocorre na decisão arbitral que condenou a recorrente a suportar 30% dos valores já pagos dos honorários dos árbitros erro de interpretação e de aplicação do disposto nos art.ºs 48/3 do Regulamento do Centro de Arbitragem da Câmara do Comércio e 17/7 da Acta da Instalação do Tribunal Arbitral, 527/1 e 2 do Código de Processo Civil e 8/2 da Acta da Instalação do Tribunal Arbitral.

III.3.1. O art.º 17/7 da Acta das Instalação do Tribunal Arbitral dispõe que a distribuição dos custos totais da arbitragem é feita em função dos eventuais decaimentos fazendo-se o acerto entre elas (partes) consoante o decidido. No acórdão final considerou-se procedente e provada a excepção de caducidade do direito de acção da recorrida e, conseqüentemente, absolveu-se a recorrente dos pedidos contra si formulados na presente acção arbitral pelo que, em consonância com o n.º 7, do art.º 17, deveria ter condenado a recorrida a suportar a totalidade dos honorários dos árbitros ao abrigo do disposto no n.º 7, do art.º 17, o art.º 48/3 citado pela decisão arbitral apenas é aplicável ex vi do art.º 19 da Acta da Instalação no omissis em matéria de honorários, encargos administrativos e despesas e no caso não ocorre omissis em matéria de honorários dos árbitros por estar expressamente prevista no art.º 17/7 citado, ainda assim sendo aplicável o disposto no art.º 527 do Código de Processo Civil por força do art.º 8/2 da Acta da Instalação segue-se a responsabilidade pela causa ou não havendo vencimento quem do processo tirou proveito e, por força do art.º 527/2, tendo a NOVARTIS sido vencida entende-se que quem deu causa às custas do processo é a NOVARTIS pelo que deve ser a mesma a suportar a totalidade dos honorários revogando-se o ponto 84. Em defesa do decidido, em suma, diz a NOVARTIS que a ZENTIVA não põe em causa a bondade do fundamento convocado pelo Tribunal Arbitral para condenar a suportar 30% dos honorários dos Árbitros apenas dissente quanto à norma a aplicar; o Regulamento afasta no art.º 18 que contém uma norma subsidiária para casos omissos em matéria de honorários encargos administrativos e despesas e a omissis reporta-se precisamente à consideração da conduta processual e na fixação da distribuição dos encargos arbitrais situação não regulada pelo art.º 17/7, no caso aplica-se para os casos omissos não o art.º 527 interpretando o disposto no art.º 8/2 da Convenção antes a norma do art.º 18 que regula concretamente esta matéria.

III.3.2. Entendeu-se a este respeito na decisão arbitral:

82. No que se refere a custos da arbitragem, é entendimento deste Tribunal que o artigo 48.º, n.º 3, do Regulamento do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa,



aplicável ex vi do artigo 18.º do Regulamento de Arbitragem, permite e obriga a ponderar, não apenas o princípio tradicional do direito arbitral de que “the costs follow the event (ou seja, que não é apenas o decaimento final que é relevante), mas também o comportamento processual das partes, definido neste caso por outros pedidos que foram sendo feitos e algumas inações (como seja quanto ao momento da produção de depoimentos escritos).

83. Assim cada uma das partes suportará os honorários dos seus mandatários e outras despesas em que incorreram.

84. Quanto aos honorários dos Árbitros, ficam ambas as partes dispensadas de proceder ao pagamento do valor remanescente dos honorários devidos e, em relação aos valores pagos, devem os mesmos ser suportados na proporção de 70% e 30%, respetivamente, pela Demandante e Demandada.

III.3.3. A LAV no seu art.º 42/5 estatui que a menos que as partes hajam convencionado de outro modo da sentença deve constar a repartição pelas partes dos encargos directamente resultantes do processo arbitral. Os árbitros podem ainda decidir na sentença se o entenderem justo e adequado que uma ou algum das partes compense a outra ou outras pela totalidade ou parte dos custos e despesas razoáveis que demonstrem ter suportado por causa da sua intervenção na arbitragem. O árbitro deve fixar os honorários tendo em atenção o decaimento de cada parte segundo uma regra de proporcionalidade que não seja necessariamente a lei das custas judiciais, não sendo o Regulamento das Custas Processuais (ou código das custas judiciais como anteriormente era designado) aplicável à arbitragem, como se decidiu no Acórdão do STJ de 23/3/1995, devendo o árbitro ter em conta, na repartição de honorários e custos de arbitragem um factor de imputação equitativa, se entender que, por exemplo, apesar da parte vencedora ter triunfado em todo ou em parte mas devido à maior complexidade do processo criada desnecessariamente pela parte vencedora esta deva suportar uma parte dos honorários e/ou custos do processo, o mesmo se aplicando à parte vencida que pode ser condenada a pagar, além dos custos gerais do processo, à outra parte, uma compensação pela totalidade ou parte dos custos e despesas razoáveis por ela incorridos, isto desde logo porque não existe no processo arbitral um regime de multas por actos desnecessários ou inúteis o que justifica que o árbitro pondere essa conduta processual da parte na condenação dos honorários e custos do processo[10]. Contudo, o art.º 42 do LAV, refere-se à arbitragem voluntária e não à arbitragem necessária que, por força do n.º 7, do art.º 3, da Lei 72/2011, se deve reger em tudo quanto não for contrariado pelos restantes números do art.º 3 pelo Regulamento de Arbitragem institucionalizado ou não institucionalizado e subsidiariamente pela Lei da Arbitragem Voluntária (L 63/2011). A recorrente entende que existe erro na determinação da norma aplicável que entende ser o art.º 17/7 e o Código de Processo Civil por força do art.º 8/2 do Regulamento desta Arbitragem. O art.º 8/2 estatui que “os casos omissos no presente Regulamento e na Lei de Arbitragem Voluntária são solucionados pelo Tribunal de acordo com os princípios gerais do direito processual”. Será que ocorre um omissis no Regulamento de Arbitragem no que toca à distribuição dos custos dos honorários dos árbitros aqui em causa?

III.3.4. Estatui-se no art.º 17/7 que “ao acórdão final consigna a distribuição dos custos totais de arbitragem e as despesas razoáveis que se demonstrem ter sido realizadas por causa do processo, incluindo honorários com mandatários das Partes, peritos, despesas com assessorias técnicas e jurídicas e deslocações de testemunhas, partes e peritos por cada uma das Partes, em função de eventuais decaimentos, fazendo-se o acerto entre elas, consoante o decidido.” Por conseguinte o Regulamento prevê especificamente no n.º 7, do art.º 17, que a distribuição “dos custos totais de



arbitragem” se faça “em função de eventuais decaimentos, fazendo-se o acerto entre elas, consoante o decidido”. Por conseguinte, a regra dos custos totais da Arbitragem é a do decaimento que, por sinal, também é a regra do Código de Processo Civil, sendo que no que às despesas incorridas pelo Tribunal ocasionadas por meios de prova pagamentos e peritos ou deslocações extraordinárias do Tribunal devidamente documentadas elas são suportadas por igual, por ambas as partes, aplicando-se a final o disposto no número anterior (n.º 8 do art.º 17); o art.º 18 refere-se a “omisso em matéria de honorários”, certamente quanto aos valores a ter em conta, contudo, salvo melhor entendimento e interpretação do Regulamento, a questão da distribuição do custo dos honorários dos árbitros (que integra indubitavelmente os custos totais de arbitragem) não é questão omissa, pelo contrário, o Regulamento, muito embora não referindo, expressamente, os honorários dos senhores árbitros, contem uma regra sobre a distribuição dos custos de arbitragem que inclui indubitavelmente os honorários dos senhores árbitros, pelo que nenhuma dúvida pode haver sobre a intenção do Regulamento que não contem assim norma paralela à do n.º 5, do art.º 42, da LAV. Procede assim o recurso de ZENTIVA, devendo os honorários dos senhores árbitros ser suportados pela parte que decaiu no caso NOVARTIS que decaiu integralmente na decisão arbitral.

IV- Decidindo: Pelo acima exposto acordam os juízes em:

- a) Julgar improcedente o recurso interposto pela NOVARTIS...e procedente o recurso interposto por ZENTIVA...;
- b) Consequentemente, revogam a decisão arbitral, no segmento do ponto 84 quanto à distribuição dos custos dos honorários com os senhores árbitros que deverão ser suportados, integralmente pela NOVARTIS que integralmente decaiu;
- c) Condenar a demandantes NOVARTIS nas custas de ambos os recursos por neles decair (art.º 527/1 e 2).

Lxa., 10/09/2020

João Miguel Mourão Vaz Gomes

Jorge Manuel Leitão Leal

Nelson Borges Carneiro

[1] Na redacção da Lei 41/2013 aplicável ao caso atenta a circunstância de o NCP ter entrado em vigor em 1/9/2013 por força do art.º 8 da Lei 41/2013 com aplicação imediata por força do art.º 5 e a decisão arbitral ser de 2017 e o recurso ter sido distribuído a esta Relação em Fevereiro de 2020.

[2] Paulo Ramos de Faria e Ana Luísa Loureiro, “Primeiras Notas...”Almedina, 2014, pág 370 em anotação ao art.º 423

[3] António Abrantes Geraldés, “Recursos no Novo Código...”, Almedina, 2014, págs 191 e 192 e a referência à jurisprudência aí citada

[4] Lebre de Fretas e Isabel Alexandre “Código de Processo Civil Anotado, Coimbra Editora, 3.ª edição, 2014, pág. 10.

[5] PEDRO SOUSA e SILVA, Direito Industrial, Noções Fundamentais, Almedina, Coimbra, 2.ª edição, 2019, pp 37/39

[6] PEDRO SOUSA e SILVA, obra citada pág. 69.

[7] Autor e obra citados, pág.70

[8] A jurisprudência encontrada centra-se em acções declarativas co pedido indemnizatório cumulado com pedido de proibição de comercialização ,etc, como é o caso do ACRLxa de 17/12/08 no processo 404/2007-6 relatado por Manuela Gomes, disponível no sítio www.dgsi.pt.



[9] Anotação ao art.º 329 do Código Civil feita por Pires de Lima e Antunes Carela, Cimbra Editora, ,4.ª edição revista e atualizada, reimpressão, 2011, vol I, pág. 294

[10] PEREIRA BARROCAS, Manuel, in “Manual de Arbitragem”, 2.ª edição LAV 2011, Almedina, 2013, pp 506/507; nesse sentido, também, MENEZES CORDEIRO, António, in Tratado de Arbitragem Almedina 2016, que sustenta, a este propósito, que os custos próprios de cada parte são suportados por esta seja os honorários dos seus advogados e dos seus peritos, deslocções de administradores e de testemunhos despesas de gestão quebras de negócios na pendência do processo, danos de imagem e baixas no crédito; mais entende este insigne professor de direito que atribuir a uma das partes os custos próprios da outra tem um sentido indemnizatório, o que só sucederá perante litigâncias grosseiramente temerárias ou de má-fé, sendo importante que tal possibilidade exista e constitui uma defesa contra fúrias litigantes injustificadas.

