

**Il Tribunale costituzionale portoghese sul diritto alla tutela giurisdizionale nell'arbitrato
necessario, con riguardo alla materia dei brevetti
(Tribunal Constitucional, 3ª Secção, acórdão 22 gennaio 2021, n. 51)**

Non è giudicata incostituzionale la norma, ricavabile dall'art. 2 della L. n. 62/2011, e dagli artt. 35, comma 1 e 101, comma 2 del Codice della proprietà industriale, secondo la quale, in caso di arbitrato necessario previsto dalla L. n. 62/2011, la parte non può difendersi, in via d'eccezione, invocando l'invalidità del brevetto, con meri effetti *inter partes*. La restrizione al diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva e a un processo equo è ritenuta conforme al principio di proporzionalità, considerato l'ampio margine di valutazione di cui gode il legislatore.

Testo sentenza in lingua originale:

(palatino linotype, 11, intestazione comprensiva dei nomi del collegio centrata e il resto della sentenza giustificato, interlinea dell'intero file multipla – 1,15, rientri e spaziature "0")

Processo n.º 349/2019

3ª Secção

Relator: Conselheira Joana Fernandes Costa

Acordam na 3.ª Secção do Tribunal Constitucional

I – RELATÓRIO

1. No âmbito dos presentes autos, vindos do Supremo Tribunal de Justiça, em que é recorrente a A., LDA., e recorridas B., AG, e C., S.A., foi interposto recurso, ao abrigo das alíneas b) e g) do n.º 1 do artigo 70.º da Lei do Tribunal Constitucional («LTC»), do acórdão proferido por aquele Tribunal em 12 de fevereiro de 2019, que decretou a incompetência material do tribunal arbitral, constituído nos termos previstos no artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, para conhecer da questão da invalidade da patente, suscitada na ação arbitral pela ora recorrente, por via de defesa por exceção.

2. Na parte que releva para a apreciação do presente recurso, o acórdão recorrido tem o seguinte teor:

«II. FUNDAMENTAÇÃO

(...)

O acórdão recorrido, confirmando a decisão do tribunal arbitral necessário, entendeu que assiste competência a esse tribunal para conhecer da questão da invalidade da patente deduzida pela demandada por via de defesa por exceção perentória.

A fundamentação jurídica assenta em duas razões primaciais:

- A possibilidade, prevista no artigo 91º do CPC de a demandada se defender por via de exceção, possibilidade essa reforçada pelo disposto no artigo 24º, n.º 4, do Regulamento EU n.º 1215/2012, de 12 de dezembro;
- A inconstitucionalidade, por violação do princípio da proibição da indefesa, da norma interpretativamente extraível do artigo 2º da Lei 62/2011 e dos artigos 35º, n.º 1, e 101º, n.º 2, do CPI, de que em sede de arbitragem necessária a parte não se pode defender por exceção, mediante a invocação da invalidade da patente, com meros efeitos *inter partes*.

(...)

A segunda razão mobilizada pelo acórdão recorrido encontra apoio no acórdão de 24.05.2017 do Tribunal Constitucional [[Acórdão 251/2017, em www.tribunalconstitucional.pt](#)], em que se decidiu:

“Julgar inconstitucional a norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro e artigos 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, a parte não se pode defender, por exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes”.

(...)

O défice de defesa resultante da improvável suspensão da instância arbitral e o ónus excessivo de instaurar uma ação de nulidade da patente no TPI são os argumentos que levaram o TC a concluir que a restrição ao direito fundamental de defesa *“redunda numa impossibilidade de exercício do direito à tutela jurisdicional efetiva”*.

Com todo o respeito, não cremos que as normas em causa se traduzam numa intolerável ou desproporcionada compressão do direito de defesa, em violação do artigo 20º da Constituição.

Neste particular, revemo-nos integralmente nas considerações formuladas por Alexandre Libório Dias Pereira na anotação a esse acórdão do TC, na Revista de Legislação e Jurisprudência n.º 4008, páginas 182 e seguintes (...):

“Como o acórdão deixa claro, esse défice refere-se a decisão arbitral transitada em julgado. Todavia, a Lei n.º 62/2011 garante recurso da decisão arbitral para o Tribunal da Relação competente, ainda que com

efeito meramente devolutivo (artigo 3º, n.º 7). Não descortinamos o alegado défice de defesa pois a lei garante o direito de recurso para o Tribunal da Relação. No caso de o tribunal arbitral não ter decretado a suspensão da instância, apesar de ter sido instaurada ação prejudicial sobre a validade da patente que não seja manifestamente dilatória, é algo excessivo falar em ‘ablação total do seu direito de defesa’ ou ‘impossibilidade de exercício do direito à tutela jurisdicional efetiva’, uma vez que a lei garante o recurso. Não será, por isso, certamente, que a restrição ao direito de defesa não cumpre a ‘justa medida’ ou ‘proibição do excesso’.

(...)

Também o argumento do ‘ónus excessivo’ por forçar o requerente a ‘uma defesa por antecipação’, ou a defender – mesmo contra o seu – o interesse económico de concorrentes e o interesse público não se afigura, salvo o devido respeito, concludente.

O interesse próprio do requerente de AIM em poder explorar uma invenção cuja patente é inválida significa, na prática, como já o disse várias vezes o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) pretender beneficiar de uma patente que se tem por inválida. Não se afigura interesse legítimo e digno de tutela querer beneficiar de uma patente inválida como se esta fosse válida. São razões de ordem pública económica que justificam a existência ou não de direitos exclusivos como os conferidos pelas patentes e outros direitos de propriedade industrial.

(...)

No domínio das patentes os interesses privados são protegidos por razões de interesse público e na medida deste. É o interesse público que justifica a outorga da patente e, de igual modo, é o interesse público que justifica a sua revogação”.

Não se reconhece, portanto, que a restrição de defesa nos moldes acima tratados, ditada em função da ampla margem de liberdade do legislador na modelação do processo a tramitar nos tribunais judiciais e arbitrais, prejudique de modo desproporcionado o direito de defesa da demandada.

Para mais, é bom notar, como acima se disse, que o que está em causa neste tipo de litígios é o accertamento dos direitos do titular da patente, destinando-se as ações arbitrais, por via de regra, a apurar se há patente ou certificado complementar de proteção^(...) (CCP) em vigor e até quando, se e em que medida a utilização da AIM ofende a patente ou o CCP, e decretar antecipadamente as medidas adequadas à defesa destes contra uma eventual e hipotética utilização ilícita da AIM.

(...)

Na verdade, os direitos conferidos pela patente ao titular compreendem, por um lado, o direito exclusivo de explorar a invenção patenteada em qualquer parte do território português, e, por outro o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objeto de patente, ou a importação ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados – artigo 101º, n.ºs 1 e 2, do CPI.

A natureza constitutiva do registo da patente proporciona ao seu titular o direito de patente, que corresponde a um direito subjetivo de exploração económica da invenção, em regime de monopólio e oponível *erga omnes*^(...), com a conseqüente limitação que daí resulta para a atuação de terceiros.

Alexandre de Soveral Martins ^(...) explica que a proteção conferida pelas patentes permite às fabricantes de produtos farmacêuticos a realização de investimentos mais elevados por contarem com o monopólio de que poderão beneficiar durante certo tempo. Isso funciona como um estímulo à investigação para obter novos produtos, novos processos ou novas aplicações e conduz à conceção de complexas estratégias de gestão da carteira de patentes.

(...)

Não se mostra, por isso, aceitável que os tribunais arbitrais possam decretar a invalidade da patente, mesmo que com mera eficácia *inter partes* (invalidade relativa).

(...)

Não faz qualquer sentido que, mediante a decretação da ineficácia da patente *inter partes*, ficasse reconhecido ao demandado o direito a comercializar o produto patenteado, apesar de nada ter contribuído para a invenção, retirando-se a quem nesta investiu esse mesmo direito exclusivo.

Importa não esquecer que o interesse do titular da patente baseia-se no interesse público de promoção do desenvolvimento técnico através de um sistema de patentes confiáveis. E esta confiabilidade assume muito maior relevo numa área tão sensível como a do mercado de medicamentos.

Acresce que é igualmente do interesse público e dos consumidores em geral que, a existir invalidade de uma determinada patente (concedida pelos serviços do Estado após um rigoroso processo de verificação dos requisitos legais), os seus efeitos sejam destruídos com eficácia geral e não apenas relativamente a alguns agentes ou atos mercadológicos.

Este é o conjunto de motivos que nos leva a considerar, no âmbito da legislação aplicável à presente contenda^(...) que o tribunal arbitral necessário carece de competência para apreciar a questão da invalidade da patente de que a recorrente é titular^(...), o que implicará a revogação da decisão sob recurso.

*

III. DECISÃO

Nestes termos, procede a revista e revoga-se o acórdão recorrido, decretando-se a incompetência material do tribunal arbitral para conhecer da questão da invalidade da patente suscitada pela recorrida na ação arbitral, por via de defesa por exceção.»

3. Inconformada com esta decisão, a recorrente interpôs recurso para o Tribunal Constitucional ao abrigo das alíneas *b)* e *g)* do n.º 1 do artigo 70.º da LTC, com vista à apreciação da «*questão de saber*

se a norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011 de 12 de Dezembro e artigos 35.º, n.º 1 e 101.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, a parte não se pode defender, por exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes, viola o princípio [da] proibição da indefesa previsto nas disposições conjugadas dos artigos 20.º e 18.º, n.º 2, da Constituição.»

4. Tendo cessado funções como Conselheira do Tribunal Constitucional a primitiva titular do processo, foram os autos redistribuídos e as partes notificadas para produzir alegações.

5. A recorrente concluiu as suas alegações nos seguintes termos:

«III – CONCLUSÕES

a. O presente recurso tem por objeto a decisão do STJ na qual se entendeu que, no âmbito da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro “o tribunal arbitral necessário carece de competência para apreciar a questão da invalidade da patente de que a recorrente é titular”.

b. Tal entendimento para além de ser contrário à letra e ao espírito das disposições legais aplicáveis, viola, no entender da Recorrente, o direito de acesso ao direito e a um processo justo e equitativo, na sua vertente da proibição da indefesa, tal como consagrado no artigo 20.º da CRP.

c. O único entendimento defensável é o de que o artigo 111.º, n.º 1, al. c) da Lei n.º 62/2013 apenas pretende ser uma norma especialização dos tribunais estaduais integrados na orgânica dos tribunais judiciais, não afastando a competência dos tribunais arbitrais, por natureza e historicamente, regulados em diplomas especiais, seja pela Lei da Arbitragem Voluntária, seja em diplomas especiais como a Lei n.º 62/2011, que veio impor um mecanismo, esse sim **único e exclusivo**, de “*composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos*” (cfr. respetivo artigo 1.º).

d. Ou seja, a norma em causa não é uma norma de reserva de competência a favor dos tribunais estaduais, nada dizendo quanto a tal distribuição de competências. Aliás, ao referir-se ao conhecimento de “*ações de nulidade ou anulação*” (sublinhado nosso) a norma em análise não exclui a possibilidade de tais questões serem conhecidas a título incidental pelos demais tribunais estaduais nos termos genericamente previstos no artigo 91.º do CPC.

e. O princípio geral aplicável é o de que o réu deve deduzir toda a sua defesa numa ou em ambas as modalidades que a mesma pode assumir: por impugnação e por exceção, podendo esta última ter natureza dilatória ou perentória – artigos 571.º e 573.º, n.º 1 do CPC. Ao estabelecer, no seu artigo 3.º, n.º 2, que o demandado pode contestar nos termos e sob a cominação aí prevista, a Lei n.º 62/2011 não restringe a regra básica acabada de enunciar, o que aponta no sentido de aquele poder opor ao demandante, na sua contestação, matéria de exceção, designadamente invocar a invalidade da patente cuja violação lhe venha imputada.

f. Por outro lado, nos termos do artigo 91.º do CPC o tribunal competente para a ação é igualmente competente para conhecer, além do mais, das questões que o réu suscite como meio de defesa, princípio que seria também ele postergado se se entendesse que o tribunal arbitral

imposto pela Lei n.º 62/2011 não pode conhecer da invalidade da patente, enquanto exceção perentória invocada pelo demandado nestes processos, a determinar, verificando-se, a improcedência do pedido.

g. Do artigo 35.º, n.º 1 do CPI, invocado pelo tribunal recorrido, apenas decorre a imposição de que a competência para apreciação da ação onde se vise, a título principal, e com eficácia *erga omnes*, a declaração de nulidade ou a anulação de direitos de patente cabe em exclusivo ao tribunal judicial, concretamente, e nos termos do artigo 111.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 62/2013 (Lei da Organização do Sistema Judiciário), ao Tribunal da Propriedade Intelectual.

h. Com o objetivo de criar um mecanismo através do qual se obtivesse, num curto espaço de tempo, *“uma decisão de mérito quanto à existência, ou não, de violação dos direitos de propriedade industrial”*, a Lei n.º 62/2011 criou um regime específico para a composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial decorrendo da letra do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011 que o âmbito da arbitragem é a discussão de *“litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência”*. Sendo que, a arguição da nulidade de uma patente é indiscutivelmente um litígio emergente da invocação de direitos de propriedade industrial.

i. Por outro lado, o diploma em causa e o mecanismo processual nele instituído visaram, inequivocamente, estabelecer um mecanismo alternativo de composição de litígios que em curto espaço de tempo profira uma decisão de mérito que ponha termo ao litígio, pretendendo o legislador acabar com aglomeração de processos pendentes nos tribunais administrativos que redundavam inexoravelmente em prorrogações de facto dos direitos da patente.

j. Aliás, *“de outro modo, os tribunais arbitrais criados assumiriam uma função redutora de colocar “chancelas” nas patentes invocadas, mesmo nas que fossem inválidas ou cuja caducidade ocorrera ou então a limitarem-se a remeter a discussão substantiva para os TPI’s”* (cfr. p. 25 do Acórdão Saneador recorrido).

k. Ou seja, o entendimento sustentado no Acórdão do STJ ora recorrido, significa pugnar por um processo judicial meramente formal, tendente a uma decisão meramente formal *“declaratória”* da vigência de patentes, ao invés de um processo tendente a uma justiça verdadeiramente material e justa.

l. Não pode ainda perder-se de vista que os tribunais arbitrais, como os tribunais estaduais, exercem, de pleno direito, uma função jurisdicional disciplinadora de litígios, a cujas decisões a lei reconhece valor decisório vinculativo, e, por outro lado, que os poderes em que se encontram investidos os membros de um tribunal arbitral especificamente constituído ao abrigo da Lei n.º 62/2011 advêm, diretamente, da própria lei, assim se reforçando o facto de se tratar de um tribunal que, pelo menos num plano formal, se encontra provido de todas as competências que a lei atribui, genericamente, a um tribunal.

m. Pretendendo o legislador instituir um sistema célere de decisão, em matéria com impacto no bem essencial da saúde, este não se compadece, com delongas resultantes de uma solução alternativa de suspensão da instância arbitral para decisão das questões de invalidade da

patente pelo TPI em ação a intentar pela parte demandada. Tal solução seria absolutamente incoerente com o sistema instituído pela Lei n.º 62/2011 e com a vontade do legislador.

n. A interpretação conjunta literal, atual e sistemática das disposições dos artigos 35.º do CPI, 111.º, n.º 1, al. c) da Lei n.º 62/2013 e 2.º da Lei n.º 62/2011 depõem, inequivocamente, no sentido da admissibilidade de invocação, a título de exceção, da invalidade das patentes de medicamentos nas ações arbitrais previstas na Lei n.º 62/2011 e da competência do tribunal arbitral para o seu conhecimento com efeitos *inter partes*.

o. No entanto, o acórdão recorrido conclui que as referidas disposições devem ser interpretadas no sentido de que o demandado nas ações arbitrais instituídas pela Lei n.º 62/2011 não pode defender-se por exceção invocando a invalidade da patente na qual o demandante funda o seu direito porquanto o tribunal arbitral não tem competência para conhecer de tal questão.

p. Ora, tal entendimento é, no entender da ora Recorrente, claramente inconstitucional por violação do princípio constitucional da proibição da indefesa e absolutamente contrário ao já decidido sobre a mesma questão por este Venerando Tribunal Constitucional no Acórdão n.º 251/2017, de 24 de maio de 2017.

q. Está em causa o direito de acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva consagrado no artigo 20.º da CRP enquanto «norma-princípio estruturante do Estado de Direito Democrático (artigo 2.º)» a qual constitui, porventura, a maior das garantias de defesa dos demais direitos fundamentais dos cidadãos, compreendendo o direito de ação ou de acesso aos tribunais, o direito ao processo perante os tribunais, o direito à decisão da causa pelos tribunais e o direito à execução das decisões dos tribunais – cfr. J.J. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume I, 4.ª edição revista, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, anotação ao artigo 20.º, p.p. 409 e 414).

r. Por seu turno, deve este direito de acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva, sobretudo na vertente do direito de ação, ser efetivado mediante um processo equitativo, também efetivado através do princípio da "proibição de indefesa". Este princípio, decorrente do reconhecimento do direito geral ao contraditório inerente ao direito a um processo justo implicado no direito fundamental de acesso à justiça afirma uma proibição da limitação intolerável do direito de defesa perante o tribunal.

s. No que concerne à dimensão do princípio da proibição da indefesa no âmbito das ações arbitrais instituídas pela Lei n.º 62/2011 e, concretamente, sobre a questão da competência do tribunal arbitral para conhecer da invalidade da patente, pronunciou-se também já expressamente este Tribunal Constitucional no **Acórdão n.º 251/2017**, de 24 de maio de 2017.

t. Naquele acórdão este Tribunal Constitucional considerou que a interpretação do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro e artigos 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do CPI no sentido propugnado no acórdão do STJ ora recorrido teria "*como consequência uma lesão efetiva e significativa do direito de defesa*" dos demandados em processo arbitral, prejudicando de modo desproporcionado esse direito de defesa.

u. Atendendo à dimensão normativa dos direitos envolvidos, não vemos razão para uma alteração deste entendimento, pois a solução encontrada na lógica do sistema de direitos fundamentais vigente é a que melhor concilia os direitos constitucionalmente protegidos de ambas as partes.

v. Na verdade, ainda que se admita que o direito decorrente da patente é um direito enquadrável na categoria dos direitos liberdades e garantias, por força do artigo 42.º da CRP ou, pelo menos, um direito com natureza a eles análoga, por força do artigo 62.º da Constituição, o certo é que o conteúdo essencial de tal direito do titular da patente não é desproporcionalmente restringido pelo facto de se admitir a declaração de nulidade de uma patente por um tribunal arbitral com efeitos *“inter partes”*.

w. Mesmo considerando que o direito económico de patente algumas dimensões análogas aos direitos, liberdades e garantias, para o efeito de lhe ser aplicável o regime de garantia constitucional destes últimos (mormente o de não ser dela privado arbitrariamente), já não se considera aceitável considerar que da mesma garantia decorra que esta não é passível de ser configurada e restringida, legitimamente, por lei.

x. Como afirma o Tribunal Constitucional no mesmo Acórdão n.º 251/2017 *“o diferendo que opõe o titular do da patente de medicamento de referencia ao requerente da AIM de medicamento genérico põe, assim, em confronto duas pretensões com fundamentos alicerçados na Constituição, dando origem a um conflito de direitos fundamentais. Verdadeiramente nenhum dos direitos em presença apesar de constitucionalmente amparado, tem qualquer prevalência face a outros direitos fundamentais.*

(...)

O mecanismo encontrado pelo legislador para dar resposta a este potencial conflito é o processo arbitral por infração de patente.”

y. Acrescenta-se, ainda, no acórdão do Tribunal Constitucional em análise que, embora o legislador disponha de ampla margem na concreta modelação do processo a tramitar nos tribunais judiciais ou arbitrais, cabendo-lhe ponderar os diversos direitos e interesse constitucionalmente relevantes, está vedado pelo princípio da proporcionalidade em sentido estrito a adoção de medidas que se apresentam excessivas (desproporcionadas) para atingir os fins visados.

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

(...)

Esta perspectiva ignora, porém, que pode não ser do interesse do requerente ou titular da AIM ver declarada a nulidade da patente, mas tão só defender-se da condenação que é pedida contra si na ação de arbitragem necessária. (...)” – cfr.- Acórdão n.º 251/2017.

“A anulação, com efeito erga omnes, da patente, pode mesmo apresentar-se como contrária aos seus interesses, na parte em que beneficia terceiros igualmente concorrentes do titular da patente” (...)” – cfr.- Acórdão n.º 251/2017.

“Não é razoável impor-se ao requerente da AIM que promova a prossiga interesses de terceiros bem como o interesse público no que diz respeito à validade da patente, ao fixar como única via a ação de declaração de nulidade ou anulação da patente. Desta forma a solução normativa em apreciação obriga o requerente da AIM a tornar-se autor da ação de invalidação no TPI, mesmo contra a sua vontade, o que representa um condicionamento ao seu direito de acesso aos tribunais e da sua liberdade de delinear a estratégia processual que seja mais consentânea com o seu interesse económico. O que está relacionado com a sua liberdade de iniciativa económica constitucionalmente tutelada” (...)” – cfr.- Acórdão n.º 251/2017.

“Não cabendo ao requerente da AIM a defesa do interesse de terceiros, agentes económicos que com ele concorrem no mercado, ou do interesse público, impor-lhe o ónus de instaurar a ação de declaração de nulidade da patente, constitui necessária e inevitavelmente um encargo excessivo, em especial quando o Ministério Público tem legitimidade para instaurar ação de nulidade no TPI. É excessivo forçar o requerente da AIM a ter que recorrer ao TPI – com todos os custos associados a essa ação – para ali requerer a declaração de invalidade de uma patente, com eficácia erga omnes, quando pode apenas invocar a sua invalidade inter partes, para efeitos exclusivos de se defender do pedido de condenação que lhe foi especificamente dirigido” (...)” – cfr.- Acórdão n.º 251/2017.

aa. Em suma, a Lei n.º 62/2011 assegura aos titulares das patentes, um nível de proteção suficiente e constitucionalmente adequado, não ofendendo o conteúdo da garantia da propriedade privada constante do artigo 62.º da Constituição. E obrigar o requerente ou titular da AIM a intentar a ação invalidante da patente configura-se manifestamente uma restrição desproporcionada do seu direito de defesa quando em confronto com o referido direito também constitucionalmente protegido do titular da patente, a quem já foi conferido um processo especial para, com celeridade tutelar o seu direito.

bb. Pelo que, a norma objeto do presente julgamento com a interpretação que lhe foi dada pelo acórdão recorrido *“revela-se excessiva porquanto prejudica de modo desproporcionado o direito à defesa do requerente de AIM” (...)” – cfr.- Acórdão n.º 251/2017.*

cc. Em suma, a Lei n.º 62/2011 assegura aos titulares das patentes, um nível de proteção suficiente e constitucionalmente adequado, não ofendendo o conteúdo da garantia da propriedade privada constante do artigo 62.º da Constituição. E obrigar o requerente ou titular da AIM a intentar a ação invalidante da patente configura-se manifestamente uma restrição desproporcionada do seu direito de defesa quando em confronto com o referido direito também constitucionalmente protegido do titular da patente, a quem já foi conferido um processo especial para, com celeridade tutelar o seu direito.

dd. Por essa razão, aliás, e para que dúvidas não subsistissem sobre a sua vontade e a lógica do sistema acabou o legislador por consagrar, em sede de revisão do CPI, a regra segundo a qual *“no processo arbitral pode ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos inter partes”* – cfr. n.º 3 do artigo 3.º na versão introduzida pela Decreto-Lei n.º 110/2018 de 10 de dezembro.

ee. Em suma, não pode deixar de concluir-se que a decisão de competência proferida no Acórdão Arbitral fez correta interpretação e aplicação dos artigos 2.º da Lei n.º 62/2011 e artigos 4.º e 35.º do CPI, sendo a única interpretação conforme à Constituição, nomeadamente, conforme com o seu artigo 20.º que consagra o direito à tutela jurisdicional efetiva.

ff. Assim, deve este Tribunal Constitucional pronunciar-se, na linha do seu entendimento anterior, no sentido de que o artigo 2.º da Lei n.º 62/2011 de 12 de Dezembro e os artigos 35.º, n.º 1 e 101.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial, com a interpretação de que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, a parte não se pode defender, por exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos *inter partes*, viola o princípio proibição da indefesa previsto nas disposições conjugadas dos artigos 20.º e 18.º, n.º 2 da Constituição.

gg. Ou seja, conforme decidido do no acórdão n.º 251/2017 deste Tribunal Constitucional, deve declarar-se inconstitucional, a *“norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro e artigos 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, a parte não se pode defender, por exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes”*.

NESTES TERMOS,

Deve o presente recurso ser julgado provado e procedente, julgando-se inconstitucional, por violação do princípio proibição da indefesa previsto nas disposições conjugadas dos artigos 20.º e 18.º, n.º 2 da Constituição, a norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro e artigos 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, a parte não se pode defender, por exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos *inter partes*.»

6. Nas contra-alegações produzidas, as recorridas não formularam conclusões, tendo defendido, no essencial, o seguinte:

«1. A pretensão formulada a título principal pela Recorrente é a de que este Tribunal julgue inconstitucional *“a norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro e artigos 35.º, n.º 1 e 101.º n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, a parte não se pode*

defender, por exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes” (cf. conclusão gg. das suas Alegações).

E fazem-no replicando *ipsis verbis* o teor decisório do Acórdão n.º 251/2017.

Como procuraremos demonstrar, a posição vertida no Acórdão n.º 251/2017 não pode prevalecer na ordem jurídica, sendo urgente a reposição da justiça constitucional face aos direitos em presença.

(...)

3. Tanto as patentes como os certificados complementares de proteção são títulos de onde emergem direitos de propriedade industrial que integram no património dos seus titulares o direito exclusivo à exploração económica das invenções por eles protegidas (artigo 101.º do Código da Propriedade Industrial e artigos 4.º e 5.º do Regulamento n.º 469/2009 (“CCP”).

Os direitos emergentes de uma patente são direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, não só por configurarem direitos de criação cultural protegidos pelo artigo 42.º da Constituição (a qual, ao concretizar o âmbito normativo de proteção da liberdade de criação cultural, compreende *o direito à invenção, produção e divulgação da obra científica, literária ou artística, incluindo a proteção legal dos direitos de autor*), como também por se enquadrarem na proteção do direito de propriedade em geral constante do artigo 62.º, n.º 1 da Lei Fundamental.

(...)

É, por isso, redutora a asserção feita no Acórdão TC n.º 215/2017 de que o direito de patente apenas se encontra abrangido pela proteção constitucional do direito de propriedade privada (artigo 62.º da Constituição), e que, portanto, será um mero direito fundamental de natureza económica, análogo aos direitos liberdades e garantias. Na medida em que o direito de patente é uma manifestação do “direito à invenção” a que se reporta o artigo 42.º da Constituição, ele é, diretamente, um verdadeiro direito, liberdade e garantia pessoal, integrado no feixe de direitos elencado no Capítulo I, do Título II da Parte I da Constituição.

(...)

16. Para o dito Acórdão, a análise de cada uma das dimensões do princípio da proporcionalidade “*depende da identificação do interesse público prosseguido pela norma sindicada*” (ponto 20 do Acórdão). E a seguir: “*como já foi referido, neste caso, trata-se do interesse em proteger a natureza do direito de patente, enquanto oponível erga omnes, e do interesse de assegurar a competência exclusiva de determinado tribunal para apreciar a matéria*” (ponto 20 do Acórdão).

O Acórdão apenas encontra uma finalidade constitucionalmente relevante para a norma restritiva, qual seja a salvaguarda do interesse público na manutenção da plenitude das consequências da criação do direito de patente por um ato público registral com eficácia *erga omnes*.

(...)

Porém, nesta abordagem, foi desconsiderado um aspeto de primordial importância.

É que, como a seguir se verá, o “**fim visado**” pela limitação em causa não é, como defendeu o Tribunal, apenas um mero interesse público em “*proteger a natureza do direito de patente enquanto oponível erga omnes e a competência exclusiva de determinado tribunal para apreciar a matéria*”.

17. Salvo o devido respeito, escapou ao Aresto em questão a circunstância de que o regime estabelecido no artigo 35.º do CPI (atual 34º) e a limitação – ou modelação – dele decorrente para o direito à tutela jurisdicional efetiva protege não só o regime jurídico (abstrato) do direito de patente, mas sobretudo, e por via dela, o próprio direito (subjeto) de patente, na sua dupla natureza de direito fundamental pessoal (direito, liberdade e garantia), nos termos do artigo 42.º da Constituição, e direito fundamental económico (análogo a direito liberdade e garantia), nos termos do artigo 62.º do diploma fundamental.

Com efeito, o conteúdo essencial do direito de patente – direito de propriedade de um bem imaterial, a invenção – é o exclusivo que dele decorre, o qual confere ao seu titular, nos termos dos atuais artigos 102.º e 103.º do CPI, o monopólio da exploração económica da invenção protegida e o poder de impedir que terceiros, por si não autorizados, procedam a quaisquer atos correspondentes à dita exploração.

É manifesto que uma norma que limite o escrutínio da validade de uma patente à ação judicial declarativa com efeitos *erga omnes* e impeça, conseqüentemente, a declaração dessa invalidade como mera decisão incidental e com mero efeitos *inter partes*, salvaguarda o conteúdo essencial do direito de patente, enquanto direito subjeto concreto e absoluto, na mesma exata forma como salvaguarda o interesse público em manter intacta e eficaz a natureza pública registral da concessão, com efeitos *erga omnes*, do direito de patente abstratamente considerado.

É que a permissão dada a um terceiro para explorar a invenção patenteada, decorrente da declaração incidental de invalidade, **confere a esse terceiro, sem qualquer fundamento para tal, a participação num direito de exclusivo, que assim passa a ser semi-exclusivo**, situação que não só afeta o interesse público na existência e manutenção de um regime de limitação geral da liberdade de iniciativa económica pela criação de um monopólio temporário, como colide com **o núcleo central do direito de patente que é exatamente a consagração desse exclusivo**.

Em resumo, este Alto Tribunal, ao enunciar os direitos e interesses protegidos pela norma restritiva, desconsiderou em absoluto os direitos dos demandantes titulares de direitos de propriedade industrial, não identificando sequer a salvaguarda de tais direitos e os interesses deles derivados como constituindo uma das finalidades da norma cuja constitucionalidade avaliou.

Escrutínio da observância do princípio da proporcionalidade

18. (...)A Recorrida está totalmente de acordo com estas asserções e com os fundamentos invocados na decisão em causa para concluir que aqueles dois subprincípios [da idoneidade e da necessidade] foram acomodados pela norma verificada.

Considera, porém, que a douta decisão em causa não aplicou, de modo adequado, o terceiro subprincípio a que se propôs recorrer, nem quanto aos parâmetros de definição do conceito, nem

quanto às circunstâncias que considerou na aplicação do método eleito, nem, finalmente, quanto às conclusões que retirou da análise que fez.

19. Desde logo, como decorre da leitura do aresto em questão, **este Tribunal Constitucional só apreciou a problemática do princípio da proporcionalidade *stricto sensu* do ponto de vista do direito de defesa dos demandados nas ações arbitrais, centrada numa análise dos efeitos que da solução jurisprudencial se projetavam no exercício do direito de defesa e desligada de qualquer balanço comparativo com os direitos e interesses cuja salvaguarda se visava com essa mesma norma.**

(...)

Quanto aos efeitos – constitucionais – emergentes da solução encontrada por este Tribunal Constitucional para os demandantes titulares de direitos de propriedade industrial, em resposta a essa problemática que colocou, eles foram totalmente desconsiderados.

(...)

A Recorrida está convicta de que uma avaliação da constitucionalidade da norma à luz do subprincípio da proporcionalidade conduziria inelutavelmente à conclusão de que a mesma não é inconstitucional e que inconstitucional seria aceitar-se a declaração de nulidade com meros efeitos *inter partes* de direitos de propriedade industrial, oponíveis *erga omnes* pela sua própria natureza.

Vejamos.

Da inexistência de efeito ablativo ou excessivamente restritivo do direito de defesa; da fragilidade dos argumentos convocados em suporte do juízo firmado

Como vimos, o Acórdão n.º 251/2017, para fundamentar a conclusão de que a norma que impede a invocação da invalidade da patente em sede de exceção (ou seja, com meros efeitos *inter partes*) é desproporcionada, baseia-se nas seguintes premissas:

(i) a instauração de uma ação de invalidação de uma patente dificilmente terá qualquer influência na resolução do litígio pendente na ação arbitral e conseqüentemente na possibilidade de oposição da invalidade da patente ao seu titular, considerando:

o o artigo 36.º (atual 35.º) do CPI; e

o as normas processuais comuns relativas à suspensão da instância, previstas no artigo 272.º e seguintes do Código de Processo Civil (“CPC”);

(ii) o requerente/titular de AIM pode não ter um interesse na declaração de invalidade da patente através de uma ação de anulação com efeitos *erga omnes*, visto que tal beneficiaria todos os terceiros concorrentes do titular da patente e não apenas o seu interesse económico.

Ora, as premissas que fundamentaram o entendimento do Tribunal não são totalmente corretas ou são irrelevantes para a finalidade proposta, o que compromete o juízo de inconstitucionalidade que Tribunal proferiu (tendo a ponderação exigida pelo artigo 18.º, n.º 2 da CRP, como vimos, sido feita apenas a metade).

(i) Primeira premissa – instauração da ação de nulidade não terá influência

Sobre este ponto, entendeu o Acórdão que a instauração da referida ação de nulidade da patente dificilmente terá influência sobre a resolução do litígio pendente na arbitragem, visto que:

o tendo em conta a duração habitual dos pleitos, é improvável que a decisão da jurisdição comum sobre a validade da patente transite em julgado em momento anterior ao do trânsito em julgado da decisão arbitral.

o a declaração de nulidade pelo TPI, com eficácia erga omnes, tem efeitos *ex tunc* (eficácia retroativa), mas com ressalva dos efeitos jurídicos já produzidos em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado (artigo 36.º CPI, na sua anterior versão);

o a suspensão da ação arbitral devido à pendência de uma ação de anulação deve ser considerada incerta, visto que depende da verificação de requisitos positivos e negativos estabelecidos no artigo 272.º do CPC e também porque o objetivo de celeridade da arbitragem constitui um elemento que pode desencorajar a suspensão da instância.

Analisemo-los em separado.

A primeira premissa de onde partiu o Acórdão afigura-se desligada da problemática que, em abstrato, rodeia a questão em análise.

Com efeito, parece que se partiu da suposição de que as duas alternativas processuais terão, necessariamente, início ao mesmo tempo.

Nada aponta nesse sentido.

22. A ação de nulidade é, por excelência e como já se disse, o **meio preventivo** de garantir o exercício legítimo da atividade de comercialização de um medicamento genérico em face de uma patente relacionada com o medicamento de referência que se suponha inválida, mas cuja validade se presume nos termos do artigo 4.º, n.º 2 do CPI.

Como acima se disse, o comerciante de genéricos tem um período de oito anos após a primeira AIM concedida ao medicamento de referência para avaliar o interesse no lançamento do seu genérico do ponto de vista económico e de preparar-se para esse efetivo lançamento.

Entre as ações de preparação do lançamento de um genérico, encontra-se a de avaliação da existência de entraves de ordem legal ao seu lançamento, nomeadamente as resultantes da existência de patentes. Com efeito não é concebível que uma empresa de genéricos se empenhe na preparação do lançamento de um medicamento deste tipo, sem que antes verifique se existem ou não existem direitos de propriedade industrial de terceiros que obstem a esse lançamento, ao menos temporariamente.

A remoção dos entraves de natureza patentária ao lançamento de um genérico que se afigurem de duvidosa eficiência jurídica – quer porque, na verdade, o exclusivo derivado da patente não abrange o genérico que se projeta lançar no mercado quer porque se entende que a patente é inválida e se quer ilidir a presunção de validade – é atividade que pode ser e, muitas vezes, é objeto de ação judicial iniciada nesse período de oito anos (ou dez) anos de “defeso”.

Com essa finalidade, as empresas de genéricos podem iniciar e, muitas delas, efetivamente iniciam, nesse período, ações declarativas de simples apreciação, seja para obter uma declaração judicial de que os seus produtos não violam as patentes em vigor na data projetada para o seu lançamento, seja para que o tribunal declare inválida a patente que se perfila como obstáculo à comercialização desses produtos.

Com tal iniciativa, as empresas de genéricos procuram garantir que a atividade industrial ou comercial que pretendem iniciar será legítima e não poderá ser travada, potenciando desse modo a segurança dos investimentos, mesmo que escassos, que fizeram.

23. Noutros ordenamentos jurídicos, como o britânico, essa atividade processual, aí designada como de “*clearing the path*”, tem sido tradicionalmente considerada como um autêntico ónus para qualquer empresa que se proponha lançar no mercado produtos potencialmente abrangidos por uma patente em vigor, de tal modo que a ausência de tal iniciativa é justificação para o decretamento de providência cautelar impeditiva dessa comercialização, quando existam razões para que a empresa que é responsável pelo lançamento do genérico considerar como provável que o titular da patente proceda judicialmente para impedir a comercialização do mesmo^(...).

Ou seja, a premissa de que parte o Acórdão, de que “*tendo em conta a duração habitual dos pleitos, é improvável que a decisão da jurisdição comum sobre a validade da patente transite em julgado em momento anterior ao do trânsito em julgado da decisão arbitral*”, **não só não está justificada nessa decisão como também não toma em consideração as circunstâncias de facto e de direito que rodeiam este mercado e a preparação de um pedido de AIM para um medicamento genérico.**

Aliás, tal premissa **toma como regra o comportamento de uma empresa de genéricos imprudente e displicente**, o que não se afigura, sob o ponto de vista metodológico, ser o paradigma a adotar.

Mas, mesmo que aquela primeira premissa fosse correta, o que entendemos não ser, a segunda não o seria com certeza.

De acordo com o Tribunal, a aplicação do **artigo 36.º (atual 35.º) do CPI** significaria que “*mesmo que a empresa de medicamentos genéricos obtenha a declaração de nulidade da patente relativa ao medicamento de referência, sempre continuará vinculada relativamente à indemnização ou a sanções pecuniárias compulsórias fixadas e transitadas em julgado o que, na realidade, **deixa em aberto a possibilidade de condenação do agente do medicamento genérico pela prática de uma infração de um direito de propriedade industrial cujo título, afinal, é inválido**” (destaques e sublinhado nossos).*

Neste ponto reside, fundamentalmente, o argumento que levou o Tribunal a concluir que a aplicação da norma em questão pode conduzir à ablação do direito de defesa.

É que, no Acórdão, se considerou que a procedência de uma ação declarativa de nulidade de uma patente não poderia salvar a empresa de genéricos dos efeitos de um anterior trânsito em julgado de uma sentença arbitral que tivesse condenado essa empresa a não comercializar os medicamentos protegidos pela patente que veio a ser posteriormente declarada nula.

Mas não parece que assim deva ser.

Começemos por atentar no princípio geral estabelecido no artigo 287.º, n.º 1 do Código Civil a propósito dos efeitos da declaração de nulidade:

“Tanto a declaração de nulidade como a anulação do negócio têm efeito retroativo, devendo ser restituído tudo o que tiver sido prestado ou, se a restituição em espécie não for possível, o valor correspondente”

O artigo 36.º, n.º 1 (atual 35.º n.º 1) do CPI confirma, na sua primeira parte, a aplicação do princípio da retroatividade, constante da primeira parte do artigo 287.º, n.º 1 do Código Civil, à declaração de invalidade da patente (*“A eficácia retroativa da declaração de nulidade ou de anulação ...”*).

Na segunda parte do preceito, excluem-se dessa retroatividade *“os efeitos jurídicos já produzidos em cumprimento de obrigação, de sentença transitada em julgado, de transação, ainda que não homologada, ou em consequência de atos de natureza análoga”* (...), ou seja, derroga-se a segunda parte do artigo 287.º, n.º 1 do Código Civil no que toca aos efeitos já produzidos, eliminando nomeadamente a *“repetição do indevido”*.

De tudo isto decorre que os efeitos retroativos da decisão invalidante apenas não afetam **aquilo que já aconteceu** em consequência, neste caso, da sentença arbitral condenatória transitada. **Mas, como é evidente, e a contrario, ela destrói todos efeitos da sentença arbitral condenatória na parte em que o demandado na respetiva ação arbitral a não tenha cumprido.**

E, em consequência, ao contrário do que se pretende no Acórdão, resulta inequivocamente daquele preceito que, **após o trânsito em julgado da declaração de nulidade da patente, a entidade demandada não continua vinculada ao conteúdo condenatório da decisão arbitral.**

De facto, se um direito de patente for declarado nulo depois da decisão arbitral, tal circunstância permite **inutilizar a força de caso julgado conferida à decisão arbitral condenatória do demandado, uma vez que a declaração de nulidade tem, como se viu, eficácia ex tunc.**

E, se o demandante, após o trânsito da sentença que declare a nulidade da sua patente, tentasse executar uma sentença condenatória baseada nessa patente, seria confrontado com o sucesso dos embargos que o executado lhe opusesse nos termos do artigo 729.º, alínea g) do CPC.

Ou seja, é erróneo qualquer argumento tendente a demonstrar os efeitos limitativos da norma, quando tenha como premissa uma suposta inoperância da declaração judicial de nulidade de uma patente em ação nos termos do artigo 35.º (atual 34.º) do CPI, face a uma sentença condenatória anterior proferida com base no exclusivo derivado dessa patente.

E a inviabilidade de alegar a invalidade da patente, em resultado das regras de competência material do TPI, não implica qualquer perda do direito de defesa da Demandada.

Apenas altera os termos em que a satisfação de tal direito pode ocorrer.

(...)

25. A premissa em que se fundamenta o Tribunal – de que a instauração da ação de nulidade dificilmente terá influência sobre a resolução do conflito pendente na arbitragem – é também suportada pelo argumento segundo o qual “a obtenção da **SUSPENSÃO DA INSTÂNCIA ARBITRAL** deve ser considerada incerta”, porquanto:

— depende da verificação dos requisitos positivos e negativos do artigo 272.º do CPC; — a suspensão da instância não encontra na ação arbitral o campo de aplicação ideal.

Salvo o devido respeito, não se pode aceitar a argumentação expendida.

O facto de o decretamento da suspensão não ser automático, ou seja, o de estar sujeito à verificação de certos requisitos não deveria ter contribuído para o juízo de inconstitucionalidade que veio a ser proferido.

Nem um tal juízo se poderia basear na incerteza probabilística (e casuística) da verificação de requisitos processuais para avaliar a idoneidade do meio em causa (suspensão da instância) como atenuante da restrição em apreço.

Vejamos quais são esses requisitos.

O requisito positivo é a pendência de uma causa prejudicial; os negativos, por seu turno, são a causa prejudicial ter sido intentada unicamente para se obter a suspensão ou a causa dependente estar tão adiantada que os prejuízos da suspensão superariam as vantagens.

Ninguém discute a verificação nestes casos do requisito positivo, ou seja, da existência de uma causa prejudicial. Com efeito, é ponto assente que a pendência de uma ação de nulidade da patente que é invocada nos autos arbitrais de infração consubstancia uma causa prejudicial destes.

Mas também se poderá verificar qualquer dos requisitos negativos – ou mesmo ambos – e, portanto, justificar-se a rejeição da suspensão da instância arbitral.

Ou seja: os tribunais arbitrais podem considerar que a propositura de uma concreta ação de nulidade serviu apenas o propósito de obter a suspensão dos autos arbitrais e/ou ter sido proposta numa fase em que a arbitragem está já tão avançada que os prejuízos do decretamento da suspensão suplantariam as vantagens.

Mas a possibilidade (casuística) de rejeição de um pedido de suspensão pelo tribunal da ação de infração baseado na pendência da ação de nulidade não pode servir de fundamento a um juízo de desproporcionalidade relativamente à proibição de conhecimento incidental dessa nulidade na mesma ação de infração.

É que o regime do artigo 272.º, n.º 2 do CPC é, ele próprio, uma manifestação adjetiva do princípio da proporcionalidade – pelo que ele nunca poderia, sem mais e em termos absolutos, fundamentar um juízo de inconstitucionalidade.

Estão em confronto nesse artigo 272.º, n.º 2 do CPC o direito do demandante a uma decisão célere e o direito do demandado a um procedimento prioritário, devendo um ser limitado em detrimento do outro quando essa for a solução menos gravosa ante a colisão em presença.

Reconduzindo este regime à situação de que nos ocupamos, se o juiz-árbitro entender que, no caso, se verificam alguns dos requisitos negativos do artigo 272.º, n.º 2 do CPC, ele deve indeferir o pedido de suspensão peticionado, sob pena de violação da regra de proporcionalidade subjacente a essa norma.

Um artigo 272.º, n.º 2 do CPC que impusesse a suspensão da instância numa ação de infração de patente perante a existência de uma ação visando a declaração de nulidade dessa patente (como a norma que segundo este Tribunal afastaria o juízo de inconstitucionalidade da norma sob sindicância) é que seria, esse sim, inconstitucional.

É que uma tal interpretação não ofereceria a ponderação exigida perante a existência de uma colisão de direitos, por força do princípio da proporcionalidade.

Admitir-se que o pedido de suspensão da instância baseado em causa prejudicial deve ser sempre deferido é fazer-se uma interpretação inconstitucional do artigo 272.º, n.º 1 do CPC, por violação do direito à decisão da causa em prazo razoável.

Que, num caso como o vertente, o demandado numa ação de infração de patente possa ver o seu pedido de suspensão da instância recusado ao abrigo do artigo 272.º, n.º 2 do CPC não pode fundamentar sem mais o juízo de inconstitucionalidade oferecido.

(ii) Segunda premissa – o interesse do requerente da AIM

26. Defende o TC a este propósito que *“mesmo nos casos em que o requerente da AIM interponha a ação de declaração de nulidade ou anulação da patente em momento prévio ao da demanda em processo arbitral e obtenha a suspensão da ação arbitral, o ónus assim imposto”* seria excessivo (ponto 23 do Acórdão).

De acordo com o TC, esta solução constitui uma restrição significativa do direito à tutela jurisdicional efetiva, porque impõe ao requerente o ónus de litigar numa ação independentemente do seu interesse em fazê-lo, forçando-o a prosseguir interesses de terceiros, seus concorrentes, e também o interesse público. Para este Tribunal, o interesse do requerente ou do titular da AIM é *“garantir o início ou a continuação da sua atuação no mercado concernente àquele genérico”*, o que significa que aquele pode não ter qualquer interesse em abrir o mercado aos seus concorrentes através da invalidação da patente nos termos do artigo 35.º (atual 34.º) do CPI.

Porque, de acordo com as suas palavras, *“a anulação da patente prossegue o interesse público na defesa da liberdade do mercado, promoção da sã concorrência e seus reflexos no público em geral, enquanto consumidor. No entanto, neste caso, a sua prossecução está a ser imposta ao agente económico que apenas pretende comercializar um medicamento genérico”*.

Salvo o devido respeito, parece-nos haver no Acórdão em apreço uma certa coincidência entre aquilo que são argumentos de política jurídico-económica (ou seja, na perspetiva da análise económica da política legal de uma determinada solução jurídica) e que poderiam eventualmente

justificar um determinado regime substantivo ou adjetivo e aquilo que efetivamente o Tribunal se propôs fazer, isto é, que apreciasse se da norma sob sindicância “resulta o aniquilamento, por completo, do direito de defesa das empresas comercializadoras de genéricos”.

O direito de defesa das sociedades demandadas nas ações arbitrais de que nos ocupamos não fica em nada limitado, nem tampouco aniquilado, pelo facto de a ação de nulidade que têm de propor (caso queiram ver anulado o direito de patente contra si invocado) ter efeitos *erga omnes*.

Esse seu potencial interesse de natureza meramente comercial – que não passa disso mesmo, ou seja, de um interesse e que NÃO É CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO – nada tem que ver com o direito de defesa cuja eventual restrição estava sob escrutínio.

27. Aliás, o dito interesse do comerciante de genéricos demandado será mesmo colidente com o princípio constitucional de liberdade de iniciativa empresarial privada constante do artigo 80.º, alínea e) da Constituição, na medida em que a prossecução daquele interesse potencia, como veremos a seguir, a atribuição a esse comerciante de um monopólio de facto sobre a exploração económica da invenção patenteada participando com o do titular da patente, em detrimento de todos os demais agentes económicos do sector. Sem que a titularidade desse semi-monopólio encontre justificação em qualquer avanço técnico, social ou económico proporcionado pelo seu novel titular.

(...)

E tal situação de monopólio surgiria sempre que um genérico obtivesse chancela jurisdicional para comercializar livremente o seu genérico, através da declaração de invalidade do direito de patente com efeitos *inter partes*.

Nesse caso, a empresa de genéricos tornar-se-ia ela própria a titular de um exclusivo, usurpando o monopólio conferido ao titular da patente e aproveitando-se da ausência de outros genéricos para “conquistar” o mercado.

E ainda que esse interesse, meramente comercial, pudesse pesar na ponderação de interesses que cabia ao Tribunal fazer nos termos do artigo 18.º, n.º 2 da CRP, ele **JAMAIS PODERIA PREVALECER SOBRE O DIREITO DE PATENTE** das sociedades demandantes, esse sim, um direito fundamental constitucionalmente protegido.

(...)

D. DA IRREMEDIÁVEL ABLAÇÃO DO DIREITO DE PATENTE PELO JUÍZO EXPRESSO NO ACÓRDÃO N.º 251/2017

A correta colocação do problema

28. Como demonstraremos, as implicações que o juízo que veio a ser firmado pelo Acórdão n.º 251/2017 tem no conteúdo essencial do direito de propriedade industrial **são abissais, porque irreversivelmente ablativas.**

(...)

Isto é: o Tribunal Constitucional, salvo o devido respeito, não cuidou de ver o que acontece ao direito de propriedade industrial das demandantes caso se admita, como acabou por fazer no juízo de inconstitucionalidade que verteu, a defesa por exceção baseada na nulidade desses direitos.

> O conteúdo essencial do direito constitucional de patente

30. Vem-se dizendo que o direito de propriedade industrial pode ser reconduzido ao artigo 42.º ou ao 62.º da Constituição.

Mas não se esquece que a doutrina e a jurisprudência maioritárias (onde se insere a deste mesmo Tribunal) se têm ficado especialmente na proteção do direito de patente enquanto direito de propriedade privada previsto e protegido pelo artigo 62.º da CRP.

(...)

O artigo 145.º da Carta Constitucional de 1826, que garantia “a segurança individual e a propriedade”, já previa no §24.º que “Os Inventores terão a propriedade de suas descobertas, ou das suas produções. A Lei assegurará um Privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização”.²⁰ Com as limitações decorrentes da lei, claro está.

Reunindo os dois princípios, o direito de propriedade industrial é um direito fundamental temporário cujo conteúdo essencial radica na atribuição de um exclusivo, exclusivo esse que se traduz num poder de natureza negativa exercível erga omnes.

Pelo que, e como veremos agora, admitir-se a defesa por exceção em ações arbitrais comportará consequências negativas inadmissíveis para este direito fundamental dos titulares de patentes – inadmissíveis porque verdadeiramente irreversíveis.

34. A interpretação que este Tribunal fez da norma que resulta dos artigos 35.º, n.º 1 (atual 34.º) do CPC e 2.º da Lei n.º 62/2011 permite que um tribunal (arbitral) declare a invalidade de uma patente com meros efeitos *inter partes*, o que se traduz em que a patente possa ser oponível em relação a todos os interessados, à exclusão do(s) infrator(es), contra quem a patente foi oposta.

O que significa também que o direito de patente se desvirtuou de tal forma que deixou de ser um direito exclusivo para passar a ser um direito semi-exclusivo.

Deixando de ser exclusivo, esse direito foi desvirtuado na sua essência, tendo o seu conteúdo essencial sido totalmente **eliminado**.

O artigo 18.º, n.º 2 da CRP permite que os direitos, liberdades e garantias sejam restringidos, desde que não diminuam a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais.

Mas foi-se muito além da diminuição da extensão e do alcance do conteúdo essencial do direito de propriedade industrial emergente de uma patente e de um certificado complementar de proteção – muito mesmo – no juízo de inconstitucionalidade proferido no Acórdão n.º 251/2017.

Admitiu-se a extinção, irreversível, da exclusividade intrínseca a esse direito.

Esta consequência traduz-se no próprio aniquilamento do direito de patente na dimensão que lhe é mais característica, ou seja, na oponibilidade *erga omnes* do exclusivo que atribui ao seu titular – o seu *ius prohibendi*.

E essa ablação tem efeitos irreversíveis.

Na verdade, se a invalidade da patente declarada incidentalmente na ação de infração vier depois a ser afastada por decisão final transitada em julgado proferida em ação nos termos do atual artigo 34.º do CPI, o titular da patente nunca poderá ser, por via alguma, compensado por ter sido privado do seu direito fundamental de propriedade industrial, vendo-se assim extorquido, no que toca ao infrator que obteve vencimento da exceção de invalidade, do direito de exclusivo emergente dessa patente e que é o CONTEÚDO ESSENCIAL do seu direito.

Ou seja, mesmo que, em virtude da improcedência, posterior, de uma ação de invalidade proposta nos termos do artigo 34.º do CPC, a invalidade da patente não seja decretada ou reconhecida, pelo meio processual próprio, os efeitos do reconhecimento pela via da exceção da invalidade permanecerão em vigor, impedindo, irremediavelmente, o exercício do exclusivo por parte do seu titular.

É que os efeitos *inter partes* da decisão que julgou procedente a exceção de invalidade não serão afetados por uma posterior sentença que julgue improcedente a ação de invalidade, a qual não pode converter em condenatória uma sentença que absolveu o infrator da patente com base na declaração prematura e *inter partes* da invalidade da mesma patente que veio a revelar-se insubsistente.

Significa isto que a interpretação do Acórdão n.º 251/2017 veio admitir uma solução que legitima a violação do conteúdo essencial de um direito enquadrável na categoria dos direitos, liberdades e garantias, por força do artigo 42.º da CRP ou, pelo menos, de um direito com natureza a eles análoga, por força do artigo 62.º da Constituição, sendo pois materialmente inconstitucional por colidir com o artigo 18.º, n.ºs 2 e 3 da CRP.

(...)

Mas numa outra vertente, ainda e por fim, se pode aferir da inconstitucionalidade de uma interpretação dos artigos 35.º, n.º 1 do CPC, tal como sugerida pelo TC naquele aresto.

(...)

A interpretação oferecida pelo Acórdão n.º 251/2017 vem colocar os titulares de direitos de propriedade industrial sobre invenções farmacêuticas numa situação diferente daquela em que se situam os titulares de direitos de propriedade industrial relativos a produtos de outros domínios da técnica e da atividade económica.

(...)

Em suma, uma interpretação dos artigos 35.º, n.º 1 (atual 34.º) do CPI e 2.º da Lei n.º 62/2011 segundo a qual é admissível a declaração de nulidade de uma patente por um tribunal arbitral com efeitos *inter partes* importa a diminuição da extensão e do alcance do conteúdo essencial do

direito fundamental de propriedade industrial das titulares de patentes de forma desproporcional, sendo materialmente inconstitucional por violação dos artigos 42.º, 62.º e 18.º, n.ºs 2 e 3 da CRP, e representando uma solução, em violação do artigo 13.º da Lei Fundamental.

(...)

III. DA CONCRETA ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE STRICTO SENSU A SER LEVADA PELO TRIBUNAL

(...)

47. Feita a análise do impacto que a declaração de invalidade com efeitos *inter partes* terá no conteúdo essencial do direito de patente, caberá a este Alto Tribunal aferir, no caso concreto, se o sacrifício imposto ao direito de defesa é evidentemente desproporcionado face ao fim visado, *i.e.*, a proteção do direito de patente enquanto direito fundamental protegido nos termos dos arts. 42.º e 62.º da CRP.

Por outras palavras, cabe ao presente Tribunal operacionalizar se a medida em que se limitou o direito de defesa do demandado teve uma compensação equivalente no que se ganhou em face ao conteúdo do direito de patente.

Descendo ao caso concreto, facilmente se conclui que o sacrifício imposto ao titular do direito de patente – que vê o conteúdo essencial do seu direito totalmente aniquilado, – é evidentemente desproporcionado face ao fim visado com a salvaguarda irrestrita do direito de defesa.

Invertendo esta ponderação – e porque é isto que está concretamente em causa nestes autos – o sacrifício imposto ao titular do direito de defesa não é desproporcionado face ao fim visado com a salvaguarda do conteúdo essencial do direito de patente.

E não o é desde já porque, como vimos, a admissão do conhecimento incidental e com efeitos *erga omnes* da validade direitos de propriedade industrial implicaria uma total ablação do direito que se visa salvaguardar com a interpretação normativa em apreço.

Bem vistas as coisas, esta ponderação não é uma ponderação que requeira uma especial sofisticação metódica ou que envolva especiais riscos de subjetivismo.

Assumindo que nenhum dos direitos fundamentais em presença tem qualquer garantia de prevalência face ao outro, deve olhar-se para a forma como o conteúdo de um e de outro seriam afetados em cada um dos cenários normativos contrapostos.

E a conclusão a que aí se chegaria nesse exercício é que a mera restrição do direito de defesa visa, outrossim, a salvaguarda de um bem jurídico (o direito de patente) cujo conteúdo essencial – mais do que restringido – seria totalmente “esmagado” caso se admitisse a tese da Recorrente.

Em face de tudo o que se expôs, impõe-se que este Alto Tribunal conclua pela conformidade constitucional “da norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro e artigos 35.º, n.º 1 e 101.º n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de

arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, a parte não se pode defender, por exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes”. (...)»

Cumprir apreciar e decidir

II – FUNDAMENTAÇÃO

7. O presente recurso vem interposto ao abrigo das alíneas *b)* e *g)* do n.º 1 do artigo 70.º da LTC, tendo por objeto a norma extraída da interpretação conjugada do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro (na redação original, vigente à data) e dos artigos 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial então vigente (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de março, na redação resultante da republicação pela Lei n.º 16/2008, de 1 de abril, e das alterações introduzidas ao artigo 35.º pelo Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho), no sentido de não admitir, no âmbito do processo arbitral instaurado ao abrigo da Lei n.º 62/2011, que a parte se defenda por exceção, invocando a invalidade da patente com meros efeitos *inter partes*, por violação do princípio da proibição de indefesa (artigos 20.º e 18.º, n.º 2, da Constituição).

Para justificar a admissibilidade do recurso interposto ao abrigo da alínea *g)* do n.º 1 do artigo 70.º da LTC, a recorrente invoca o julgamento levado a cabo no Acórdão n.º 251/2017, aresto que, tendo-se pronunciado sobre questão atinente ao processo de arbitragem necessária para a composição de litígios emergentes da emissão de Autorizações de Introdução no Mercado (adiante designadas «AIM») de medicamentos genéricos protegidos por patentes ou por certificados complementares de proteção, julgou inconstitucional «a norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro e artigos 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, a parte não se pode defender, por exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos *inter partes*», por violação do princípio da proibição de indefesa (artigo 20.º da Constituição, conjugado com o artigo 18.º, n.º 2).

É este juízo positivo de inconstitucionalidade, do qual expressamente se afastou o Supremo Tribunal de Justiça no acórdão recorrido, que a recorrente pretende ver reafirmado no âmbito do presente recurso.

Vejamos então.

8. A autorização de introdução de medicamentos no mercado encontra-se sujeita ao regime jurídico dos medicamentos para uso humano, constante do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto. De acordo com tal regime, a comercialização de medicamentos no território nacional depende de autorização do Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (doravante «Infarmed»), mediante requerimento do interessado (artigos 14.º, n.º 1, e 15.º, n.º 1, respetivamente).

Quando se trate de um pedido de autorização de introdução no mercado de *medicamentos genéricos*, o Infarmed, depois de se certificar da respetiva regularidade, dá-lhe publicidade obrigatória na sua página eletrónica (artigo 15.º-A), de modo a que o interessado que pretenda invocar o seu direito de propriedade industrial, com base nos efeitos da patente de que seja titular, o possa fazer, dentro do prazo para o efeito fixado, junto do tribunal competente.

Assim se caracteriza, em traços largos, o essencial dos «*litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos*», para a composição dos quais a Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, veio criar um *regime especial*.

Na versão originária da referida Lei, tal regime passava pela sujeição a *arbitragem necessária*, institucionalizada ou não institucionalizada, dos «*litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência, na aceção 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 proteção*» (artigo 2.º, n.º 2). Assim, dentro dos trinta dias subsequentes à publicação

pelo Infarmed do pedido de autorização de introdução no mercado de um medicamento genérico, o interessado em fazer valer o seu direito de propriedade industrial teria de o invocar «*junto do tribunal arbitral institucionalizado ou efetuar o pedido de submissão do litígio a arbitragem não institucionalizada*» (artigo 3.º, n.º 1) de modo a poder prevalecer-se da posição que lhe era conferida pelo artigo 101.º do Código da Propriedade Industrial (adiante designado «CPI»), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de março, então em vigor. Estabelecia-se aí o seguinte:

Artigo 101.º

Direitos conferidos pela patente

1 - A patente confere o direito exclusivo de explorar a invenção em qualquer parte do território português.

2 - A patente confere ainda ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objeto de patente, ou a importação ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados.(...)

Para responder à questão de saber se, uma vez acionado o procedimento arbitral pelo interessado em fazer valer o seu direito de propriedade industrial, o requerente de AIM poderia defender-se por *exceção*, invocando *aí a invalidade da patente* em que assentava tal direito, havia que levar ainda em consideração o regime constante do artigo 35.º do Código da Propriedade Industrial, na versão ora considerada. Dispondo sobre a *extinção dos direitos de propriedade industrial* em consequência da *nulidade ou anulabilidade* das patentes, modelos de utilidade e registos, o referido artigo prescrevia o seguinte:

«Artigo 35.º

Processos de declaração de nulidade e de anulação

1 - A declaração de nulidade ou a anulação só podem resultar de decisão judicial.

2 - Têm legitimidade para intentar a ação referida no número anterior o Ministério Público ou qualquer interessado, devendo ser citados, para além do titular do direito registado contra quem a ação é proposta, todos os que, à data da publicação do averbamento previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 30.º, tenham requerido o averbamento de direitos derivados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

3 - Quando a decisão definitiva transitar em julgado, a secretaria do tribunal remete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sempre que possível por transmissão eletrónica de dados, cópia dactilografada, ou em suporte considerado adequado, para efeito de publicação do respetivo texto e correspondente aviso no Boletim da Propriedade Industrial, bem como do respetivo averbamento.

4 - Sempre que sejam intentadas as ações referidas no presente artigo, o tribunal deve comunicar esse facto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, se possível por transmissão eletrónica de dados, para efeito do respetivo averbamento.

(...».

O Código aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003 foi, entretanto, revogado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro, que aprovou o novo Código de Propriedade Industrial, transpondo para a ordem jurídica interna as Diretivas (UE) 2015/2436 e (UE) 2016/943 e introduzindo relevantes alterações na Lei n.º 62/2011.

Por força de tais alterações, a Lei n.º 62/2011 abandonou o regime de arbitragem *necessária* inicialmente instituído (cf. o artigo 2.º), deixando agora «às partes a opção entre o recurso a arbitragem voluntária ou ao tribunal judicial competente» (v. o Preâmbulo do diploma). Desde então, «[n]o prazo de 30 dias a contar da publicitação na página eletrónica do INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED, I. P.), de todos os pedidos de autorização, ou registo, de introdução no mercado de medicamentos genéricos, o interessado que pretenda invocar o seu direito de propriedade industrial nos termos do artigo anterior deve fazê-lo junto do Tribunal da Propriedade Intelectual ou, em caso de acordo entre as partes junto do tribunal arbitral institucionalizado ou efetuar pedido de submissão do litígio a arbitragem não institucionalizada.» (cf. o artigo 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 110/2018).

Além de ter tornado *facultativa* a composição dos litígios através de arbitragem, o legislador de 2018 adotou uma posição inequívoca quanto à questão da invocabilidade da invalidade da patente pelo requerente de AIM. Fê-lo através da alteração do n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 62/2011, que passou a prever, que forma expressa, que «[n]o processo arbitral pode ser invocada e reconhecida a

invalidade da patente com meros efeitos inter partes» (v. o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 110/2018) ³/₄ norma à qual, note-se ainda, entendeu já o Supremo Tribunal de Justiça, quando chamado a pronunciar-se novamente sobre a questão, dever ser reconhecida natureza interpretativa (v. os Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de março de 2019, processo n.º 582/18.0YRLSB.S1; de 17 de outubro de 2019, Proc. n.º 2552/18.0YRLSB.S2; e de 17 de dezembro de 2019, Proc. n.º 1956/18.2YRLSB.S1).

9. Ao abrigo do regime anteriormente em vigor, a questão de saber se os tribunais arbitrais necessários eram competentes para conhecer da invalidade de patentes com meros efeitos *inter partes*, ou, pelo contrário, a competência *exclusiva* para se pronunciar sobre essa matéria, mediante o processo previsto e regulado no artigo 35.º do CPI e com efeitos *erga omnes*, deveria permanecer reservada ao Tribunal da Propriedade Intelectual (adiante designado «TPI»), suscitou, na doutrina e jurisprudência nacionais, uma acesa controvérsia (para referências desenvolvidas e atualizadas sobre esta, v. o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de dezembro de 2016, Processo n.º 1248/14.6YRLSB.S1, disponível em <http://www.dgsi.pt>; o Acórdão deste Tribunal n.º 251/2017, disponível em <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/>; e, entre outros, Dias Pereira, Alexandre Libório, “T.C. – Acórdão n.º 251/2017, de 24 de Maio (Da invalidade da patente na arbitragem necessária relativa a medicamentos genéricos)”, *Revista de Legislação e Jurisprudência*, n.º 4008, Ano 147.º, Janeiro-Fevereiro de 2018, [pp.182-210]; ou Mendes, Evaristo, “O fim da arbitragem necessária em matéria de patentes farmacêuticas”, *Homenagem ao Professor Doutor Germano Marques da Silva*, Vol. I, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2020 [pp. 709-762], pp. 732-734).

No estrito plano da interpretação do direito infraconstitucional, vários foram os argumentos comumente mobilizados em defesa da tese — já designada *restritiva* — segundo a qual a competência para se pronunciar sobre esta matéria deveria manter-se reservada ao TPI.

Desde logo, alegou-se que o teor literal do artigo 35.º, n.º 1, do CPI, suportaria uma interpretação restritiva do preceito, no sentido de a declaração de nulidade ou a anulação só poderem resultar de uma decisão judicial *a proferir pelo TPI*, respaldada pelas disposições dos diplomas sobre a organização do sistema judiciário, que conferem competência a *esse* tribunal para proferir *decisões judiciais* sobre *essa* matéria (cf. o artigo 111.º, n.º 1, alínea c), da Lei da Organização do Sistema Judiciário, aprovada com a Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, bem como o artigo 89.º-A, n.º 1, alínea c), da Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais anteriormente vigente, aprovada pela Lei n.º 3/99, de 13 de janeiro, com as alterações da Lei n.º 46/2011, de 24 de junho). No plano lógico-sistemático, sustentou-se que tal interpretação seria a mais coerente com a ideia de oponibilidade absoluta dos direitos de propriedade industrial, reforçada pela presunção de validade de que beneficiam (artigo 4.º, n.º 2, do CPI), a qual se mostraria dificilmente conciliável com a possibilidade de um tribunal arbitral decidir pontualmente, e com efeitos *inter partes*, sobre a validade de direitos *absolutos e exclusivos* (cf., também, o artigo 101.º do CPI).

A favor da *concentração* num *único* órgão jurisdicional da competência para conhecer qualquer questão atinente à validade de patentes, foi ainda assinalado o paralelismo com a posição adotada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no Processo n.º C-4/03, *GAT*, em 13 de julho de 2006 (disponível em <https://eur-lex.europa.eu/>), a respeito da regra de competência judiciária internacional

dos tribunais de concessão ou de registo da patente [cf. o artigo 16.º, n.º 4, da Convenção de Bruxelas, o artigo 22.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 44/2001 e, agora, o artigo 24.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 1215/2012] — decisão da qual sairia reforçada a ideia de que a atribuição de competência a um órgão jurisdicional pode ser «*de tal modo exclusiva, face aos interesses em causa, que inibe em absoluto a possibilidade de qualquer outro tribunal se poder vir a pronunciar sobre a matéria reservada ao primeiro, ainda que a título puramente incidental e com efeitos circunscritos ao processo (...)*» (v. o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de dezembro de 2016, *cit.*, bem como Dias Pereira, Alexandre Libório, *op. e loc. cit.*, pp. 207-208).

A estas ilações acresceria ainda, segundo alguma doutrina, um argumento *histórico*, retirado dos trabalhos preparatórios da Lei n.º 62/2011: alertado para a oportunidade de esclarecer se os tribunais arbitrais dispõem, ou não, da competência necessária para conhecer da invalidade de patentes com meros efeitos *inter partes*, o legislador, ao abster-se de o fazer, teria deixado clara a opção pela *não* admissão da possibilidade de os tribunais arbitrais conhecerem desta matéria por via de exceção (sobre este *v.*, *v.g.*, Sameiro, Margarida, “Lei n.º 62/2011: algumas questões controversas na perspetiva do titular do direito”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1, 2015, [pp. 309-342], pp. 329-330).

Sem pôr em causa que a competência para *declarar*, com efeitos *erga omnes*, a invalidade das patentes se mantém absolutamente reservada ao TPI, os defensores da tese contrária — designada *ampliativa* — sustentaram, por sua vez, que o sentido mais natural a atribuir ao artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, quando articulado com o disposto no artigo 91.º do Código de Processo Civil, seria o de que aos tribunais arbitrais (que o artigo 209.º, n.º 2, da Constituição não distingue dos demais *tribunais*) deve ser reconhecida a necessária competência para conhecer *também* de todas as questões suscitadas pelos demandados como meio de defesa, incluindo a *exceção perentória* da invalidade das patentes.

Atentos os objetivos visados com a aprovação da Lei e com a submissão destes litígios a arbitragem *necessária* — designadamente, a diminuição do volume processual a cargo dos tribunais administrativos e a garantia de maior celeridade na sua composição —, argumentou-se ainda que esta seria a solução, não só teleologicamente mais adequada, como a única apta a assegurar plenamente os direitos de defesa dos requerentes de AIM no âmbito do processo arbitral, sobretudo considerando que, nos termos do artigo 36.º do CPI, a eficácia retroativa de uma eventual declaração de nulidade ou anulação proferida, a título prejudicial, pelo TPI não prejudicaria os efeitos da sentença arbitral transitada em julgado. Alegou-se, ademais, que os argumentos extraídos do direito da União Europeia — o qual, aliás, expressamente admite a possibilidade de a questão da invalidade das patentes ser conhecida, quer por via de ação, quer por via de exceção — não poderiam ter-se por imediatamente transponíveis para a controvérsia em apreço, uma vez que «*as arbitragens necessárias (ad hoc ou institucionalizadas) são puramente internas, não potenciando o risco da existência de decisões contraditórias ou inconciliáveis tiradas por diferentes tribunais dos Estados-Membros. Se a questão da falta de novidade ou de atividade inventiva da solução técnica patenteada (ou protegida por certificado complementar de proteção) for invocada como exceção perentória, o conhecimento dessa nulidade impede que o tribunal emita uma declaração de nulidade do direito e do título que o sustenta.*» (João Paulo Remédio Marques, “A arbitralidade dos litígios e a

dedução de providências cautelares por empresas de medicamentos de referência, na sequência da aprovação de medicamentos genéricos”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1, 2014, pp.53-54).

Apesar de as premissas desta *vexata quaestio* se terem alterado significativamente com a revogação do Código aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003 e com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 110/2018 ^{3/4} em especial em virtude de o recurso à arbitragem depender agora do acordo das partes e de aos interessados que pretendam invocar o seu direito de propriedade industrial ser conferida a possibilidade de propor a respetiva ação diante do TPI (cf. o artigo 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 110/2018) ^{3/4}, o debate a que sumariamente se aludiu mantém-se relevante para a apreciação da questão que constitui o objeto do presente recurso, interposto de decisão aplicativa do regime processual anteriormente em vigor, fornecendo ainda o enquadramento essencial da questão de constitucionalidade apreciada no Acórdão n.º 251/2017.

10. Este Tribunal teve já oportunidade de se pronunciar sobre diversas questões relacionadas com a imposição de um regime de arbitragem necessária para a composição de litígios emergentes da emissão pelo Infarmed de AIM de medicamentos genéricos, protegidos por patentes ou por certificados complementares de proteção (*v.*, em especial, os Acórdãos n.ºs 123/2015, 251/2017 e 187/2018).

O Acórdão n.º 251/2017 ^{3/4} aquele que mais diretamente importa aqui considerar ^{3/4} versou, como se referiu *supra*, sobre a questão da «*inadmissibilidade de utilização da invalidade da patente como meio de defesa, no processo arbitral, do requerente de AIM*», «*analisada à luz do direito fundamental de acesso ao direito e do princípio da tutela jurisdicional efetiva na sua vertente de proibição da indefesa*» (cf. o n.º 14), consagrados no artigo 20.º da Constituição.

Tal direito, e sobretudo os termos em que a respetiva restrição poderia ser perspectivada no caso *sub judicio*, tendo em conta a margem de conformação que ao legislador é em geral reconhecida na modelação do regime de acesso à via jurisdicional, começaram por ser ali explicitados nos termos seguintes:

«14. (...) O Tribunal Constitucional tem ampla jurisprudência sobre o direito fundamental de acesso ao Direito e à tutela jurisdicional efetiva consagrado no artigo 20.º da Constituição.

De acordo com essa jurisprudência «o direito de acesso aos tribunais ou à tutela jurisdicional implica a garantia de uma proteção jurisdicional eficaz ou de uma tutela judicial efetiva, cujo âmbito normativo abrange nomeadamente: (a) o direito de ação, no sentido do direito subjetivo de levar determinada pretensão ao conhecimento de um órgão jurisdicional; (b) o direito ao processo, traduzido na abertura de um processo após a apresentação daquela pretensão, com o conseqüente dever de o órgão jurisdicional sobre ela se pronunciar mediante decisão fundamentada; (c) o direito a uma decisão judicial sem dilações indevidas, no sentido de a decisão haver de ser proferida dentro dos prazos preestabelecidos, ou, no caso de estes não estarem fixados na lei, dentro de um lapso temporal proporcional e adequado à complexidade da causa; (d) o direito a um processo justo baseado nos princípios da prioridade e da sumariedade, no caso daqueles direitos cujo exercício pode ser aniquilado pela falta de medidas de defesa expeditas» (cfr. Acórdão n.º 839/2013).

O artigo 20.º da Constituição garante a todos o direito de acesso aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente legítimos, impondo igualmente que esse direito se efetive – na conformação normativa pelo legislador e na concreta condução do processo pelo juiz – através de um processo equitativo (n.º 4).

Como o Tribunal Constitucional tem sublinhado, “o direito de acesso aos tribunais é, entre o mais, o direito a uma solução jurídica dos conflitos a que se deve chegar em prazo razoável e com observância das garantias de imparcialidade e independência, mediante o correto funcionamento das regras do contraditório (Acórdão n.º 86/88 [...]). Como concretização prática do princípio do processo equitativo e corolário do princípio da igualdade, o direito ao contraditório, por seu lado, traduz-se essencialmente na possibilidade concedida a uma das partes de “deduzir as suas razões (de facto e de direito)”, de “oferecer as suas provas”, de “controlar as provas do adversário” e de “discretar sobre o valor e resultados de umas e de outras” (entre muitos outros, o Acórdão n.º 1193/96)» (cfr. Acórdão n.º 186/2010, ponto 2).

15. No caso em presença está em causa a específica dimensão do direito à tutela jurisdicional efetiva, designada por “proibição de indefesa”. Este princípio, decorrente do reconhecimento do direito geral ao contraditório inerente ao direito a um processo justo implicado no direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no artigo 20.º da Constituição, afirma uma proibição da limitação intolerável do direito de defesa perante o tribunal.

Sobre este aspeto existe também abundante jurisprudência do Tribunal Constitucional, nomeadamente o Acórdão n.º 350/2012, ponto 3, onde se refere que:

«(...) no âmbito de proteção normativa do artigo 20.º da CRP se integrarão, além de um geral direito de ação, ainda o direito a prazos razoáveis de ação e de recurso e o direito a um processo justo, no qual se incluirá, naturalmente, o direito de cada um a não ser privado da possibilidade de defesa perante os órgãos judiciais na discussão de questões que lhe digam respeito. Integrando, assim, a “proibição da indefesa” o núcleo essencial do “processo devido em Direito”, constitucionalmente imposto, qualquer regime processual que o legislador ordenaria venha a conformar - seja ele de natureza civil ou penal - estará desde logo vinculado a não obstaculizar, de forma desrazoável, o exercício do direito de cada um a ser ouvido em juízo». (cfr. também o Acórdão n.º 657/2013, ponto 7.1.)

(...)

O princípio do contraditório pressupõe, portanto, como regra a admissibilidade e conhecimento da defesa por impugnação e exceção na mesma ação. A proibição de indefesa enquanto elemento indispensável da via judiciária de tutela efetiva implica não apenas a impugnação dos fundamentos da ação como a possibilidade de os ver todos apreciados na mesma. Não se trata, no entanto, de um princípio absoluto, devendo, antes, ser ponderado com outros princípios conflitantes.

16. Ora, a norma objeto de fiscalização impossibilita a utilização de uma via de defesa, por exceção. Efetivamente, ao não admitir a invocação, no processo que corre perante do tribunal arbitral necessário, da nulidade da patente, a título de estrito meio de defesa, como mera exceção

perentória, configura, portanto, uma restrição ao direito fundamental de defesa em tribunal, previsto no artigo 20.º da Constituição.

Uma tal restrição não implica, porém, necessariamente uma violação do artigo 20.º da Constituição. O legislador dispõe de ampla margem de liberdade na concreta modelação do processo a tramitar nos tribunais, judiciais ou arbitrais, cabendo-lhe ponderar os diversos direitos e interesses constitucionalmente relevantes. O Tribunal Constitucional já sublinhou que «(...) o legislador dispõe de ampla margem de conformação no que respeita à modelação do regime de acesso à via jurisdicional, podendo disciplinar o modo como se processa esse acesso, (...) posto que não crie obstáculos ou condicionamentos substanciais» (Acórdão n.º 373/2015, ponto 2 da Fundamentação; cfr. também o Acórdão n.º 674/2016, ponto 14). O princípio do processo equitativo impõe que os regimes adjetivos devem revelar-se funcionalmente adequados aos fins do processo e conformar-se com o princípio da proporcionalidade, não sendo legítimo ao legislador criar obstáculos que dificultam ou prejudiquem, arbitrariamente ou de forma desproporcionada, o direito de acesso aos tribunais e uma tutela jurisdicional efetiva (cfr. Lopes de Rego, “Os princípios constitucionais da proibição da indefesa, da proporcionalidade dos ónus e combinações e o regime da citação em processo civil”, in Estudos em Homenagem ao Conselheiro José Manuel Cardoso da Costa, Coimbra Editora, Coimbra 2003, p. 839).»

Assumindo que o princípio do contraditório pressupõe como *«regra a admissibilidade e conhecimento da defesa por impugnação e exceção na mesma ação»* e que a *«proibição de indefesa enquanto elemento indispensável da via judiciária de tutela efetiva implica não apenas a impugnação dos fundamentos da ação como a possibilidade de os ver todos apreciados na mesma»*, conclui-se, no referido aresto, que a norma sindicada, na medida em que vedava ao requerente de AIM a possibilidade de invocar, no âmbito da arbitragem necessária, a nulidade da patente, como exceção perentória, configurava uma restrição do direito fundamental de defesa em tribunal, previsto no artigo 20.º da Constituição.

O passo seguinte consistiu em verificar se tal restrição respeitava os limites decorrentes do princípio da proibição do excesso, consagrado no artigo 18.º, n.º 2, da Constituição, ou, pelo contrário, correspondia antes à criação de um daqueles obstáculos que, por dificultarem ou prejudicarem, arbitrariamente ou de forma desproporcionada, o direito de acesso aos tribunais e a uma tutela jurisdicional efetiva, o legislador não se encontra constitucionalmente autorizado a introduzir na lei do processo.

Tal verificação iniciou-se pela identificação da finalidade prosseguida pela norma sindicada, levada a cabo nos termos que se seguem:

«18. A fundamentação da restrição à possibilidade de suscitação incidental da exceção perentória da nulidade da patente na ação por infração de patente passa pela consideração de que a matéria da nulidade não pode ser conhecida no tribunal arbitral necessário, por ser antes competência exclusiva do TPI, sendo tal vício apenas invocável perante esta jurisdição, mediante ação destinada a declará-la nula com eficácia geral. Este argumento tem na sua base duas ordens de razões: (i) a

própria natureza da relação material controvertida; e (ii) o interesse de assegurar a competência exclusiva de determinado tribunal para apreciar a matéria subjacente à exceção perentória.

No primeiro conjunto de fundamentos (i), a solução jurisprudencial sindicada encontra justificação na natureza do direito de patente e no caráter constitutivo do respetivo registo.

A patente concede ao seu titular o direito exclusivo temporário da exploração económica da invenção, oponível *erga omnes*, como contrapartida da referida invenção, implicando uma restrição da livre concorrência. Nesta perspetiva, a nulidade das patentes – por respeitar a um ato público de atribuição de um direito de caráter absoluto – configura uma questão de interesse público económico (concorrencial), importando favorecer a sua declaração com eficácia geral. O meio apropriado para tal declaração é, defende-se, uma ação de declaração de nulidade como tal concebida e com eficácia *erga omnes*. A especificidade dessa ação assegura o máximo de segurança e clareza jurídicas, importantes para o sistema de patentes cumprir a sua função. A possibilidade da invocação da sua nulidade como defesa por exceção numa multiplicidade de processos potenciaria o risco de ocorrência de decisões diferenciadas relativamente à mesma patente, o que colocaria em questão a sua validade e efetividade. Além disso, a oponibilidade do direito *erga omnes* – e o correspondente controlo da invalidade do ato que o concede – apresenta-se também como um dado relevante para promover a igualdade concorrencial.

Relativamente ao segundo conjunto de razões (ii), a não admissibilidade da defesa por exceção nos processos arbitrais em apreço, prossegue ainda o sentido fundamental de concentrar o contencioso da propriedade industrial no TPI, favorecendo a especialização/competência e evitando decisões contraditórias relativamente à mesma patente.

Pode, pois, concluir-se que a compressão da plenitude do exercício de direito de defesa decorrente da solução normativa em apreciação encontra justificação na natureza peculiar da relação controvertida, com o caráter constitutivo do registo em sede de propriedade industrial e com a atribuição de competência exclusiva ao TPI. Um sistema concentrado que preveja uma “ação de nulidade única”, com possível “legitimidade aberta” e intervenção de todos os interessados, incluindo o Ministério Público e a entidade cujo ato é contestado (no caso, o INPI), e com a produção de uma decisão eficaz *erga omnes* a proferir por um tribunal de competência especializada, oferece racionalidade económica e processual adequada às exigências de segurança e certeza jurídicas que as situações registadas visam assegurar, tendo em conta a razão de ser do instituto do registo. Sobretudo quando estão em causa, por via de exceção, registos constitutivos do direito atribuído, como é o caso das patentes (que não existem sem ato administrativo de concessão: única forma de adquirir originariamente o direito de patente).

Não cabe ao Tribunal Constitucional apreciar se esta argumentação corresponde à correta interpretação do regime jurídico aplicável, mas apenas aferir da invocação de bens jus-constitucionalmente tutelados como fundamentação da norma objeto do presente processo.

Ora, do referido pode concluir-se que ocorre a invocação de interesses relativos a direitos fundamentais, de ordem pública e de uniformidade de critérios na administração da justiça, constitucionalmente tutelados, que legitimam a atribuição, em exclusivo, da competência para a

apreciação da validade das patentes ao TPI, no âmbito de uma ação especificamente regulada para o efeito que garante o amplo contraditório de potenciais contrainteressados.»

Dando por assente que a opção tomada pelo legislador de 2011 foi informada pela preocupação de evitar o surgimento de um conjunto de decisões dispares, com efeitos *inter partes*, sobre a validade da *mesma* patente — que confere ao seu titular o direito exclusivo temporário da exploração económica da invenção, oponível *erga omnes*, como contrapartida dessa invenção — e o prejuízo que daí adviria tanto para a segurança e certeza jurídicas, como para a promoção da igualdade concorrencial, o Tribunal partiu em seguida para uma análise da relação entre meio escolhido e o respetivo fim, tendo por base a metódica assente no triplo teste desde há muito seguida na jurisprudência constitucional.

No âmbito dessa análise, começou por considerar que a solução impugnada era *idónea e necessária* para alcançar tais finalidades, com base nos seguintes fundamentos:

«20. (...) O subprincípio da idoneidade determina que as medidas restritivas de direitos, liberdades e garantias devem constituir um meio idóneo para a prossecução dos fins visados tendo em vista a salvaguarda de outros direitos ou bens constitucionalmente protegidos. Quanto a este aspeto, não se identificam problemas de desadequação da medida para prosseguir os fins referidos. A impossibilidade de invocação e de conhecimento *inter partes* da questão de nulidade, pelo tribunal arbitral, é suscetível de garantir que a validade da patente apenas é questionada através de uma ação de declaração de nulidade com eficácia *erga omnes*, competência exclusiva do TPI.

A resposta a dar à pergunta sobre se a norma objeto de fiscalização se apresenta como necessária ao prosseguimento dos objetivos delineados para satisfazer o interesse público vai no mesmo sentido. De acordo com a dimensão da necessidade/exigibilidade do princípio da proporcionalidade, as medidas restritivas de direitos fundamentais têm de ser indispensáveis para alcançar os fins em vista, não sendo configuráveis outros meios menos restritivos para alcançar o mesmo fim. Ora, se o fim prosseguido passa pela proteção da competência exclusiva do TPI e da ação de declaração de nulidade ou anulação de patente como única via de questionar a sua validade, não é possível identificar meios menos lesivos de os alcançar.»

O juízo positivo de inconstitucionalidade formulado no referido aresto foi determinado pela confrontação da norma impugnada com o princípio da *proporcionalidade em sentido estrito* ou da *justa medida*. Isto é, ponderando as vantagens que a medida em causa é suscetível de proporcionar à comunidade e as desvantagens por ela causadas ao requerente de AIM, o Tribunal concluiu que a relação entre umas e outras não se mostrava devidamente calibrada, denotando antes uma excessiva afetação da posição *jusfundamental* daquele.

Partindo da assunção de que, de acordo com o regime então sindicado, o requerente de AIM teria de propor a ação de declaração de nulidade ou anulação diante do TPI a fim de invocar a

invalidade da patente como meio de defesa, o Tribunal prefigurou a partir daí dois *itineras* processuais possíveis: *i*) no primeiro, a instância arbitral *não seria suspensa* até à decisão da questão prejudicial, por não ter sido nem requerida pelas partes, nem oficiosamente decretada pelo tribunal arbitral, nos termos previstos nos artigos 269.º, n.º 1, alínea c), 272.º e 276.º, n.º 1, al. c), do Código de Processo Civil; e *ii*) no segundo, a instância arbitral *seria suspensa* até ao julgamento definitivo da causa prejudicial pelo TPI.

Relativamente àquela primeira hipótese, que considerou de verificação *mais provável*, o Tribunal deu por verificado o *carácter excessivo* da restrição ao princípio da proibição da indefesa decorrente da impossibilidade de invocação pelo requerente de AIM da invalidade da patente, a título de exceção perentória, no âmbito da arbitragem necessária.

Tal verificação assentou nos fundamentos seguintes:

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

É certo que para obstar àquele efeito, o demandado na ação arbitral pode requerer uma “suspensão” do processo até o TPI se pronunciar. Nesse caso, «o tribunal arbitral deferirá a pretensão se – excecionalmente, dados os termos em que o exclusivo é concedido e a circunstância de se tratar de patentes em fim de vida, via de regra já escrutinadas a nível mundial – houver fortes indícios capazes de vencer a presunção de validade de que a patente goza» (cfr. Evaristo Mendes, “Arbitragem Necessária. Invalidade de Patente, Direito a uma Tutela Jurisdicional Efetiva e Questões Conexas”, in *Propriedades Intelectuais*, n.º 3, 2015, 103; cfr. também o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de dezembro de 2016, ponto 8).

A necessidade de desencadear, pelo interessado na emissão da AIM do medicamento genérico, a pertinente ação de invalidação da patente que obsta à pretendida introdução no mercado, conjugada com a possibilidade de requerer e obter a suspensão da instância arbitral até que tal ação seja julgada, constituem, com efeito, meios procedimentais – alternativos à dedução perante o tribunal arbitral da exceção de nulidade da dita patente – que permitem satisfazer o seu direito a questionar a validade da patente que obsta à comercialização por ele pretendida.

No entanto, a obtenção da suspensão da instância arbitral deve ser considerada incerta. Atendendo-se ao regime aplicável a essa situação, verifica-se que a possibilidade de o demandado requerer a suspensão da instância se encontra prevista no artigo 272.º do Código de Processo Civil (CPC), dependendo da verificação de requisitos positivos e negativos. Por um lado, é necessária a verificação de uma causa prejudicial (requisito positivo) – entendendo-se que se verifica nexo de prejudicialidade entre duas ações pendentes justificativo da suspensão (a situação em que a decisão de uma ação pode afetar o julgamento a proferir na outra). Por outro lado, o seu deferimento depende também da verificação de requisitos negativos elencados no n.º 2 do artigo 272.º do CPC. De acordo com este preceito, «não obstante a pendência de causa prejudicial, não deve ser ordenada a suspensão se houver fundadas razões para crer que aquela foi intentada unicamente para se obter a suspensão ou se a causa dependente estiver tão adiantada que os prejuízos da suspensão superem as vantagens».

Assim, a decretação da suspensão não pode ser tida como certa *a priori*, pois só diante das circunstâncias de cada caso é que os juízes avaliarão a pertinência e adequação de deferir o pedido de suspensão da instância arbitral.

Não deve ignorar-se, para além disso, que a suspensão da instância não encontra na ação arbitral o campo de aplicação ideal, sabido que é constituir uma mais-valia da arbitragem precisamente a oferta de celeridade na resolução do litígio. Note-se que a Lei da Arbitragem Voluntária (LAV), aprovada pela Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro, estabelece, no seu artigo 43.º, n.º 1, a regra geral de que «os árbitros devem notificar às partes a sentença final proferida sobre o litígio que por elas lhes foi submetido dentro do prazo de 12 meses a contar da data de aceitação do último árbitro». Independentemente da questão de saber se aquele prazo de caducidade encontra, ou não, justificação para ser aplicado nas arbitragens necessárias como a prevista no regime sob análise, certo é que o interesse da celeridade na composição do litígio constitui um apelo inegavelmente associado ao recurso à arbitragem. Ora, esta vocação de celeridade constitui fator que pode desincentivar a suspensão da instância.

Não pode, portanto, excluir-se a hipótese de o tribunal arbitral não determinar a suspensão. Nesse caso, como observado no voto de vencido constante da decisão arbitral, «na hipótese (muito provável) de esta suspensão da instância arbitral não ser acolhida, poderiam verificar-se consequências muito melindrosas e funestas para a empresa demandada na ação arbitral e demandante na ação proposta junto dos tribunais do Estado português (Tribunal da Propriedade Intelectual)». De facto, se a suspensão da instância não for decretada, mesmo que o TPI venha a declarar a nulidade *erga omnes*, o trânsito em julgado da decisão arbitral inviabiliza os efeitos retroativos da decisão judicial, nos termos do artigo 36.º, *in fine*, do CPI. Os efeitos já produzidos pela decisão arbitral manter-se-iam, embora fundados numa patente inválida. Terá de se concluir, nesse caso, que a solução em causa nem sempre permitirá acautelar os direitos de defesa do requerente da AIM, podendo originar uma situação da sua total supressão.»

Apesar de pressupor com elevada probabilidade a *recusa* de suspensão da instância arbitral, o Tribunal concluiu que, mesmo que tal suspensão fosse decretada, o ónus imposto aos requerentes

de AIM de propor junto do TPI uma ação de declaração de nulidade ou de anulação da patente permaneceria ainda assim *excessivo*, pela seguinte ordem de razões:

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

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

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

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

A anulação, com efeito *erga omnes*, da patente, pode mesmo apresentar-se como contrária aos seus interesses, na parte em que beneficia terceiros igualmente concorrentes do titular da patente. Numa perspetiva económica – e não devemos esquecer que o campo das patentes nos coloca no domínio dos exclusivos económicos concedidos como estímulos à inovação – o contencioso sobre a validade de um direito de patente cuja decisão tenha eficácia *erga omnes* projeta-se na liberdade de agir no mercado de múltiplos agentes económicos. (...)

Não é razoável impor-se ao requerente da AIM que promova e prossiga interesses de terceiros, bem como o interesse público no que diz respeito à validade da patente, ao fixar como única via a ação de declaração de nulidade ou anulação da patente. Desta forma, a solução normativa em apreciação obriga o requerente da AIM a tornar-se autor da ação de invalidação no TPI, mesmo

contra a sua vontade, o que representa um condicionamento do seu direito de acesso aos tribunais e da sua liberdade de delinear a estratégia processual que seja mais consentânea com o seu interesse económico – o que está relacionado com a liberdade de iniciativa económica constitucionalmente tutelada.

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

Como tal, concluiu o Tribunal que a norma deveria ser julgada inconstitucional, considerando, a final, que:

«24. A impossibilidade de invocação da nulidade da patente como defesa por exceção na ação arbitral implica um sacrifício significativo – por vezes, absoluto – do direito de defesa, com o fim de proteger a existência de uma via processual única (a ação de declaração de nulidade ou anulação da patente) e a competência exclusiva do TPI, que estão relacionados com a natureza da patente. É necessário, pois, aferir da proporcionalidade da imposição desta restrição, face a este fim.

O privilégio atribuído pela patente dá ao seu titular o direito a opor-se a que um terceiro explore a sua invenção, o que tem um valor económico protegido pelo direito fundamental de propriedade. É para tutelar este direito exclusivo que o legislador, concretizando o seu direito de acesso à tutela judicial efetiva, criou a via de acesso aos tribunais arbitrais e o respetivo processo. É de referir, no entanto, que a patente não atribui ao seu detentor o direito de lançar o medicamento no mercado pois para tal terá ainda de submetê-lo a ensaios clínicos a apreciar pela autoridade administrativa competente. Note-se, igualmente, que a proteção constitucional do direito de propriedade privada, que abrange também o direito de exclusivo económico atribuído pela patente, não é absoluta (cfr. J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, *Constituição da República Portuguesa Anotada*, Vol. I, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 801), podendo ser objeto de restrições decorrentes da colisão com normas referentes a outros direitos fundamentais ou mesmo do modelo constitucional de Estado social (a função social da propriedade privada ou razões de interesse público ou da coletividade podem justificar limitações ao direito de propriedade privada). Embora se compreendam as preocupações que levam à imposição de apenas uma via processual e um tribunal no âmbito do conhecimento da invalidade das patentes, o sistema montado para prosseguir este fim é suscetível de ter como consequência, por vezes, uma ablação total do direito de defesa ou, noutras vezes, uma significativa compressão. Inexiste a demonstração cabal de que a possibilidade de o tribunal arbitral se pronunciar sobre a validade da patente, com meros efeitos *inter partes*, produza danos irreversíveis ou gravosos à proteção da patente, equivalentes ao sacrifício imposto ao direito de

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

11. Pretende a recorrente que o juízo positivo de inconstitucionalidade formulado no Acórdão n.º 251/2017 seja integralmente reafirmado no âmbito do presente recurso de modo a impedir o que considera ser uma *restrição inadmissível do direito de acesso à tutela jurisdicional efetiva dos requerentes de AIM*.

A recorrida, por seu turno, entende que a solução impugnada é fundamental para assegurar a tutela dos direitos fundamentais dos titulares de patentes, cuja proteção constitucional se retira, não apenas do artigo 62.º da Constituição, como também do artigo 42.º. Para a recorrida, do reconhecimento da possibilidade de os tribunais arbitrais decidirem sobre a validade das patentes com meros efeitos *inter partes* decorreria inclusivamente uma *ablação* de tais direitos fundamentais, na medida em que se permitiria que os requerentes de AIM pudessem beneficiar de um «*monopólio de facto sobre a exploração económica da invenção patenteada participando com o do titular da patente, em detrimento de todos os demais agentes económicos do sector. Sem que a titularidade desse semi-monopólio encontre justificação em qualquer avanço técnico, social ou económico proporcionado pelo seu novel titular.*» Evitar uma tal *ablação* ¾ defende ainda ¾ constituiria fundamento suficiente para *condicionar* as possibilidades de os requerentes de AIM invocarem a invalidade das patentes no âmbito do processo arbitral por via de exceção e para impedir que a norma objeto do presente possa ser julgada inconstitucional por ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Para ambas as partes a questão colocar-se-á, assim, como um insuperável conflito de direitos: a opção por uma ou outra das soluções processuais contrapostas é *única* apta a evitar o *sacrifício*, de um lado, do *direito de defesa* dos requerentes de AIM e do seu direito à livre iniciativa económica (protegidos pelo artigo 20.º e 61.º da Constituição), e de outro, das dimensões *jusfundamentais* dos direitos fundados na titularidade das patentes (ancoradas nos artigos 42.º e 62.º da Constituição).

Considerado o *sentido* e o *alcance* da norma que integra o objeto do recurso, não são esses, todavia, os rigorosos termos em que a questão de constitucionalidade deve ser equacionada.

12. Tal como enunciada no requerimento de interposição, a questão de constitucionalidade que integra o objeto do presente recurso cinge-se à «*questão de saber se a norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011 de 12 de Dezembro e artigos 35.º, n.º 1 e 101.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, a parte não se pode defender, por exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes, viola o princípio [da] proibição da indefesa previsto nas disposições conjugadas dos artigos 20.º e 18.º, n.º 2, da Constituição.*»

O que está em causa é, pois, determinar se, na *modelação do processo* aplicável à arbitragem necessária instituída pela Lei n.º 62/2011, na sua primitiva versão, o legislador poderia ter excluído a possibilidade de invocação, a título de exceção perentória, da invalidade da patente em que se funda o direito de propriedade industrial oposto ao requerente de AIM, sem desse modo pôr em causa em causa, de forma arbitrária ou desproporcionada, o direito deste a uma tutela jurisdicional efetiva. Desde logo por essa razão, não é correto assumir-se como premissa do julgamento requerido a este Tribunal que os direitos de propriedade industrial derivados de patentes sobre medicamentos de referência são mais ou menos dignos de tutela do que a liberdade de iniciativa económica dos requerentes de AIM que pretendem introduzir no mercado medicamentos genéricos. Para além de a própria relação de supra/infra ordenação que é à partida estabelecida entre os direitos fundamentais contrapostos não encontrar na Constituição o pretendido acolhimento, importa não perder de vista que tudo o que aqui se impõe determinar é *apenas* se as soluções jurídico-processuais por que optou o legislador de 2011 *ainda* são aptas a efetivar o nível de tutela jurisdicional que os direitos e interesses em confronto reclamam; isto é, se os mecanismos processuais de acesso ao direito consagrados na versão originária da Lei n.º 62/2011 são ou não suscetíveis de assegurar a ambas as partes em litígio a possibilidade de demonstrarem que as suas pretensões são fundadas e legítimas, através de um processo equitativo, que permita obter em prazo razoável uma decisão célere e congruente.

Para além deste esclarecimento prévio, um outro se justifica ainda. É que, ao contrário do que parece pretender a recorrida, não cabe apreciar no âmbito do presente recurso a inconstitucionalidade, com fundamento na violação do direito de propriedade (artigo 62.º da Constituição) e da liberdade de criação cultural (artigo 42.º da Constituição), de qualquer solução de direito infraconstitucional de sentido *inverso* àquela que foi concretamente aplicada nos autos. O que cabe é apenas atentar no peso relativo daqueles direitos enquanto *elemento do juízo de ponderação* para que convoca a sujeição da *solução legislativa concretamente impugnada* a um controlo de constitucionalidade baseado no princípio da proibição do excesso.

13. No segmento em que qualifica a norma em apreço como uma norma *restritiva* do direito fundamental de acesso à tutela jurisdicional efetiva e a um processo equitativo, tutelado pelo artigo 20.º, n.º 1 e n.º 4, da Constituição, o juízo formulado no Acórdão n.º 251/2017 deve ser aqui integralmente reafirmado. Sendo comumente reconhecido ao réu o direito a defender-se por impugnação e por exceção na ação em que é demandado (cf. o n.º 2 do artigo 571.º do Código de Processo Civil), a circunstância de os requerentes de AIM apenas poderem arguir a invalidade da patente mediante a instauração de uma ação junto de *outro* tribunal que não o tribunal em que *necessariamente* são julgados os litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial coloca-os, de facto, numa posição de *desvantagem* processual, que não pode ser assimilada a um mero *condicionamento* do seu direito de defesa.

A divergência relativamente ao julgamento realizado no mencionado aresto situa-se no plano confrontação da norma sindicada com o *princípio da proibição do excesso*, consagrado no artigo 18.º, n.º 2, da Constituição. Senão vejamos.

Tratando-se de aferir a *adequação*, a *necessidade* e, em especial, a *estrita proporcionalidade* da opção de excluir a possibilidade de invocação pelo requerente de AIM, no âmbito do processo que corre perante o tribunal arbitral necessário, da nulidade da patente a título de meio de defesa, como mera exceção perentória, a premissa de que deverá partir-se é a de que, fora do âmbito próprio da lei processual penal, o legislador dispõe de uma *ampla margem de conformação* na definição das soluções e dos mecanismos processuais que devem reger a atuação procedimental das partes. Dentro da sua margem própria de atuação, o legislador pode, assim, por razões de conveniência, oportunidade e celeridade, fazer incidir ónus processuais sobre as partes e prever quais as cominações ou preclusões que resultam do seu incumprimento. Isso não significa, claro está, que «*as soluções adotadas sejam imunes a um controle de constitucionalidade que verifique, nomeadamente, se esses ónus são funcionalmente adequados aos fins do processo, ou se as cominações ou preclusões que decorram do seu incumprimento se revelam totalmente desproporcionadas perante a gravidade e relevância da falta*» (Acórdão n.º 620/2013). O que significa é que, justamente por nos situarmos num domínio em que a discricionariedade legislativa é ampla, só existirá violação do princípio da proibição do excesso perante a *convicção clara* de que a medida em causa é, em si mesma, inócua, indiferente ou até negativa, relativamente ao fim visado (caso em que será *inadequada*); ou de que existem meios adequados alternativos, mas menos onerosos para alcançar o dito fim (caso em que a medida será *desnecessária*); de que o ganho de interesse público inerente ao fim visado não justifica nem compensa a carga coativa imposta, isto é, que a relação entre os custos e os benefícios da medida é uma relação desequilibrada (caso em que a medida será *desproporcionada*) (cf., a propósito da aplicação do triplo teste, Acórdão n.º 194/2017).

14. O juízo que deu por verificada a violação do *princípio da proporcionalidade em sentido estrito* foi desenvolvido no Acórdão n.º 251/2017 a partir de uma *dupla improbabilidade*.

Em primeiro lugar, considerou-se que, não obstante os efeitos *erga omnes* e *ex tunc* produzidos pela declaração de nulidade pelo TPI, seria «*improvável*», «*tendo em conta a duração habitual dos pleitos, (...) que a decisão da jurisdição comum sobre a validade da patente transite em julgado em momento anterior ao do trânsito em julgado da decisão arbitral*». Atendendo a que o artigo 36.º do CPI subtrai à eficácia da declaração de nulidade pelo TPI os efeitos jurídicos já produzidos em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, considerou-se que a instauração da ação de invalidação da patente pelo requerente de AIM dificilmente poderia vir a exercer qualquer influência sobre a resolução do conflito pendente na arbitragem.

Em segundo lugar, pressupôs-se como *improvável* ou *incerto* o decretamento da suspensão da instância pelo tribunal arbitral na pendência da ação proposta diante do TPI, ilação esta extraída da análise dos requisitos de que a lei faz depender tal decretamento (cf. o artigo 272.º do Código de Processo Civil), da *vocação de celeridade* do processo arbitral, e ainda, porventura, do argumento segundo o qual «*constitui jurisprudência constante dos tribunais arbitrais a recusa de suspensão da instância arbitral*», invocado pela aí recorrente (cf. o n.º 3 do Acórdão n.º 251/2017).

Ora, é sobretudo este segundo, mas *decisivo*, pressuposto que se crê não ser possível estabelecer com a segurança necessária para fundamentar o tipo de juízo que é requerido pela afirmação de que a norma sindicada viola o princípio da proporcionalidade em sentido estrito; isto é, a *convicção*

clara de o ganho de interesse público inerente ao fim prosseguido — assegurar que a invalidade de determinada patente, enquanto questão de interesse público económico e concorrencial, seja apreciada numa única e mesma ação, com eficácia geral e por tribunal estadual de competência especializada — não justifica nem compensa a carga coativa que, do ponto de vista do direito de defesa, é imposta ao requerente de AIM pela norma que lhe veda a possibilidade de discutir a validade da patente no âmbito do processo de arbitragem necessária, com meros efeitos *inter partes*.

15. O acórdão recorrido parte de pressupostos de sentido inverso àqueles que foram assumidos no Acórdão n.º 251/2017.

Por um lado, admite-se que a faculdade de interposição de recurso da decisão arbitral, ainda que com efeitos meramente devolutivos (cf. o artigo 3.º, n.º 7, da Lei n.º 62/2011), possa diferir o trânsito em julgado da decisão arbitral para um momento em que a declaração de nulidade ou anulação, proferidas pelo TPI a título prejudicial, seja ainda suscetível de exercer, em face do que se dispõe no artigo 36.º do CPI, um efeito decisivo na composição do litígio. Por outro, parte-se ali do pressuposto de que, uma vez interposta ação destinada a declarar a invalidade da patente e desde que lhe não subjazam intuitos manifestamente dilatatórios, a instância arbitral será, ou deverá ser, suspensa em razão da pendência de uma causa prejudicial.

É o que se infere do trecho em que o Tribunal a quo, citando Alexandre Libório Dias Pereira, fez constar da decisão recorrida o argumento seguinte: «(...) [n]o caso de o tribunal arbitral não ter decretado a suspensão da instância, apesar de ter sido instaurada ação prejudicial sobre a validade da patente que não seja manifestamente dilatória, é algo excessivo falar em ‘ablação total do seu direito de defesa’ ou ‘impossibilidade de exercício do direito à tutela jurisdicional efetiva’, uma vez que a lei garante o recurso [para o Tribunal da Relação].(...)» (v. Alexandre Libório Dias Pereira, “Acórdão n.º 251/2017, de 24 de Maio (Da invalidade da patente na arbitragem necessária relativa a medicamentos genéricos)”, cit., pp. 203-204). Com efeito, já em estudo anteriormente publicado (v. Alexandre Libório Dias Pereira, “Da arbitragem necessária de litígios entre patentes e medicamentos genéricos no direito português”, Boletim da Faculdade de Direito, Vol. XCII, Tomo II (92/2), Universidade de Coimbra, Coimbra, 2016 [pp. 827-848]), o mesmo Autor defendera (v. pp. 842-843):

«(...) [S]uscitada a questão da validade da patente, o tribunal arbitral deve suspender o processo e fixar um prazo ao Réu para a correspondente ação ser interposta no TPI, findo o qual, não tendo sido interposta, deverá decidir com base na presunção resultante do registo. O princípio da “competência-competência” dos tribunais arbitrais poderá justificar igualmente uma participação ao Ministério Público sobre a questão, para que este, querendo, tome as medidas que considere adequadas, nos termos da lei, dando-lhe conhecimento de que findo o prazo dado ao Réu para a interposição da ação declarativa junto do TPI decidirá com base no registo da patente.

(...)

Deste modo, o Réu (empresa de genéricos) só suscitará a questão da validade se tiver fundada probabilidade de ganho de causa e já não como expediente dilatatório. Por seu turno, a empresa de

medicamentos de referência não recorrerá, em princípio, à *shame litigation*, já que a sua patente poderá ser declarada inválida enquanto direito exclusivo de exploração económica e não apenas com efeitos *inter partes*.»

Admitir-se como *possível, provável*, ou até mesmo *devida*, a suspensão da instância arbitral não é, para o juízo a desenvolver, um pressuposto de menor relevância. É que, tal como se reconhece no Acórdão n.º 251/2017, a hipótese de o interessado na emissão de AIM instaurar oportunamente «a pertinente ação de invalidação da patente que obsta à pretendida introdução no mercado, conjugada com a possibilidade de requerer e obter a suspensão da instância arbitral até que tal ação seja julgada, constituem, com efeito, meios procedimentais – alternativos à dedução perante o tribunal arbitral da exceção de nulidade da dita patente – que permitem satisfazer o seu direito a questionar a validade da patente que obsta à comercialização por ele pretendida.» (cf. o n.º 22).

Ora, tal como este Tribunal reafirmou no Acórdão n.º 248/2012:

«9. (...) O Tribunal Constitucional já afirmou por diversas vezes que o princípio do processo equitativo postula “a efetividade do direito de defesa no processo, bem como dos princípios do contraditório e da igualdade de armas” (JORGE MIRANDA, RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, Coimbra Editora, 2005, p. 192). Assim, entre muitos outros, o Acórdão n.º 358/98, in Diário da República, IIª Série, de 17 de julho de 1998, e o Acórdão n.º 259/00, in Diário da República, IIª Série, de 7 de novembro de 2000). (...)

O direito ao contraditório traduz-se, fundamentalmente, na possibilidade de cada uma das partes poder exercer uma influência efetiva no desenvolvimento do processo, oferecer provas e controlar as provas da outra parte, e invocar razões de facto e de direito antes de o tribunal decidir a questão. É esse o conteúdo constitucionalmente exigido do direito à defesa e ao contraditório. Da Constituição não decorre a exigência de que o exercício dos referidos direitos se tenha de processar através de um concreto mecanismo processual específico, como a obrigatória suspensão da instância perante questões prejudiciais. O Tribunal tem sublinhado que a Constituição não impõe um determinado modelo concreto de processo, reconhecendo ao legislador liberdade constitutiva na concretização do princípio do contraditório e da proibição da indefesa. (...)

O que é decisivo é que à parte seja dada a possibilidade de alegar, apresentar provas e contraditar factos que sejam determinantes para a decisão final, pois o legislador não está vinculado a prever um determinado meio específico – designadamente, a suspensão da instância – para efetivar esse direito fundamental das partes. (...)

Pois bem: sendo de admitir, pelo menos com *idêntico grau de probabilidade*, a possibilidade de a instância arbitral vir a ser suspensa sempre que o requerente de AIM, fundadamente, pretender invocar a invalidade da patente e instaurar a correspondente ação junto do TPI, crê-se não existirem razões suficientes para duvidar da aptidão e da eficácia da solução consagrada na versão originária da Lei n.º 62/2011 para assegurar à contraparte na ação a possibilidade de «exercer uma influência efetiva no desenvolvimento do processo, oferecer provas e controlar as provas da outra parte, e invocar razões de facto e de direito» que entenda suportarem a sua pretensão, antes de o tribunal

arbitral decidir o litígio emergente do pedido de autorização para introdução no mercado de medicamentos genéricos. O mesmo é dizer que, embora *não* concedendo aos requerentes de AIM a possibilidade de arguir a invalidade da patente *no âmbito do processo arbitral e por via de exceção*, o legislador de 2011 não deixou de lhes facultar outros *mecanismos processuais* para a defesa das suas posições e tutela dos seus direitos e interesses legítimos, dando dessa forma cumprimento às exigências constitucionais de salvaguarda do direito de defesa e do direito ao contraditório. E se é certo que a norma sindicada *não garante* aos requerentes de AIM, à semelhança do que ocorre noutros lugares do ordenamento jurídico (cf. artigo 269.º, n.º 1, alínea *d*), do CPC), a suspensão da instância arbitral, não menos certo é também que, na hipótese de vir a denegado aos requerentes de AIM o acesso a tal mecanismo apesar de demonstrada a *prejudicialidade* da questão da invalidade da patente para a decisão da causa principal e de não existir evidência de esta ter sido suscitada com intuítos meramente dilatatórios, a *indefesa* que daí resultará será imputável, não à solução decorrente da Lei n.º 62/2011, na sua redação primitiva, mas, em primeira linha, às normas ou interpretações normativas que sustentem tal denegação.

Deste modo, não se afigura que o ónus processual imposto aos requerentes de AIM comporte uma restrição *excessiva* ou *arbitrária* dos seus direitos de defesa no âmbito do processo arbitral. Atenta a particular sensibilidade de que se reveste a matéria relativa às patentes sobre medicamentos de referência e à introdução de medicamentos genéricos no mercado, bem como a complexa ponderação a fazer dos direitos e interesses, públicos e privados, contrapostos, tal ónus resulta antes de uma avaliação *ainda* ao alcance do legislador ordinário, para a qual não se pode dizer que falhe base de sustentação suficiente e razoável.

Reconhece-se, é certo, que «*pode não ser do interesse do requerente ou titular da AIM ver declarada a nulidade da patente, mas tão só defender-se da condenação que é pedida contra si na ação de arbitragem necessária*». Tal como se reconhece que a observância do ónus imposto, na medida em que conduzirá (ou poderá conduzir) à anulação com efeito *erga omnes* da patente, pode apresentar-se contrária aos interesses daquele, «*na parte em que beneficia terceiros igualmente concorrentes do titular da patente*». Simplesmente, salvaguardada que se mostre a possibilidade de obtenção de uma pronúncia sobre a invalidade da patente *antes* de ser proferida a decisão final no âmbito do litígio arbitral, não se vê como o sacrifício de qualquer interesse, por legítimo que seja, na implementação da *estratégia processual e comercial* que melhor sirva os interesses do requerente de AIM possa fundamentar, por si só, a conclusão de que norma que constitui o objeto do presente recurso restringe os direitos de defesa e ao contraditório em *medida injustificada*.

16. É certo que, se se levar em conta que a imposição de um procedimento de *arbitragem necessária* visou assegurar uma maior celeridade na composição dos litígios relacionados com a introdução de medicamentos genéricos no mercado, a racionalidade da opção seguida pelo legislador de 2011 pode tornar-se em certa medida contestável. Simplesmente, a merecer por isso algum tipo de censura à luz da Constituição, será apenas na medida em que puder afirmar-se que o ónus de discutir a validade da patente perante o TPI, a título prejudicial, restringe desproporcionadamente o direito de acesso a uma tutela jurisdicional efetiva, não já na sua dimensão de *proibição da indefesa*, mas na sua dimensão de direito a uma decisão *em prazo razoável* (cf. o n.º 4 do artigo 20.º da Constituição).

É seguro que a impossibilidade de invocar a invalidade da patente no âmbito da ação arbitral, como meio de defesa por *exceção*, impõe ao requerente de AIM o ónus de propor a ação pertinente diante do TPI *antes* da instauração do processo arbitral ou na *pendência deste*, o que comportará certamente uma significativa dilação na resolução do litígio principal, retardando consequentemente a própria introdução dos medicamentos genéricos no mercado. Porém, tendo em consideração que esse foi o meio processual que o legislador teve por mais adequado, em face da diversidade de interesses em jogo, para assegurar aos requerentes de AIM a possibilidade de invocação da invalidade de patentes em tribunal, não se vislumbra que a situação em apreço se distinga substancialmente de outros regimes processuais em que a decisão de questões prejudiciais é cometida a tribunais com competência *exclusiva* em razão da matéria.

Recorde-se a este respeito que a atribuição de competência *ratione materiae* a determinados órgãos jurisdicionais resulta sempre, em princípio, de uma ponderação que ao legislador cabe assumir quanto à especialização dos diversos tribunais, ponderação essa que poderá ser tanto mais oportuna quanto mais complexas se apresentarem as matérias a regular ou mais relevante se mostrar a necessidade de salvaguarda de uma certa *consistência jurisprudencial*, em função dos interesses em presença. É por isso que opção pela atribuição de competência *exclusiva* a um tribunal para se pronunciar a título prévio sobre uma determinada questão ou matéria não pode ter-se, por si só, como automaticamente *incompatível* com o direito ao contraditório ou com a proibição da indefesa — precisamente porque, em regra e no limite, é a suspensão da instância principal pelo período correspondente à decisão das questões prejudiciais que permitirá articular e conciliar as diferentes preocupações e exigências que convergem na conformação do respetivo regime jurídico-processual.

Por outro lado, importa salientar que a atribuição de competência exclusiva a órgãos jurisdicionais especializados *beneficia e prejudica*, por norma e em *igual medida*, todas as partes no processo. Mesmo quando implica a suspensão da instância para a resolução de questões prejudiciais, o que possa *perder-se* em celeridade tende a *ganhar-se* em consistência, segurança e justiça material, já que o direito à *decisão* da causa principal depende, nestes casos, da prévia resolução pelas instâncias competentes de todas as questões prejudiciais relevantes.

Ora, tal como este Tribunal tem reiteradamente sublinhado, embora a celeridade processual seja um valor que a Constituição tutela, não é um *valor absoluto*, por muito relevante que seja para o *tipo* de processo concretamente em causa (neste sentido, *v., v.g.*, o Acórdão n.º 401/2017), nem pode ser aferida sem atender às específicas condições de modelação do procedimento. E se é certo que, tal como se afirmou Acórdão n.º 251/2017, a impossibilidade de invocação da nulidade da patente como defesa por exceção na ação arbitral visa «*proteger a existência de uma via processual única (a ação de declaração de nulidade ou anulação da patente) e a competência exclusiva do TPI, que estão relacionados com a natureza da patente*», certo é também que, pressuposto o decretamento da suspensão da instância arbitral — é o que se extrai do direito infraconstitucional vigente, também assim interpretado pelo Tribunal recorrido —, o acréscimo de morosidade que o recurso à jurisdição estadual não deixará de projetar sobre aquela não poderá ser considerado *desrazoável* ou *indevido*, tendo em conta a natureza e a complexidade da questão prejudicial e o seu posicionamento em face da organização do sistema judiciário.

Não se vê, pois, que esteja em causa uma *restrição desproporcionada* do direito de acesso à tutela jurisdicional efetiva e a uma decisão em prazo razoável por parte dos requerentes de AIM nem, por conseguinte, que a interpretação normativa que constitui o objeto do presente recurso denuncie uma proteção deficiente da liberdade de iniciativa económica que a Constituição igualmente tutela.

Resta, em face do exposto, concluir que não merece censura constitucional, à luz do direito de acesso ao direito a à tutela jurisdicional efetiva (artigo 20.º da Constituição), a norma extraída dos artigos 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro e 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, que constitui o objeto do presente recurso.

III – DECISÃO

Por tudo o exposto, decide-se:

a) Não julgar inconstitucional a norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro (na redação original) e artigos 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de março, na redação resultante da republicação pela Lei n.º 16/2008, de 1 de abril, e das alterações introduzidas ao artigo 35.º pelo Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho), ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, a parte não se pode defender, por exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos *inter partes*;

e, em consequência,

b) Negar provimento ao presente recurso.

Custas devidas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 25 unidades de conta, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 303/98, de 7 de outubro, ponderados os fatores referidos no n.º 1 do respetivo artigo 9.º.

Lisboa, 22 de janeiro de 2021 - *Joana Fernandes Costa - Maria José Rangel de Mesquita - João Pedro Caupers* (Vencido, por me manter fiel à jurisprudência do acórdão nº 251/2017) - *Gonçalo Almeida Ribeiro* (Vencido, nos termos da declaração em anexo)

Atesto o voto de conformidade do Juiz Conselheiro *Lino Ribeiro*, nos termos do disposto no artigo 15.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março (aditado pelo artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio).

Joana Fernandes Costa

DECLARAÇÃO DE VOTO

Vencido.

Entendo que deveria ter sido seguida, no essencial, a orientação firmada no Acórdão n.º 251/2017, no sentido de que a norma sindicada é inconstitucional, por restringir *excessivamente* o direito de defesa do requerente de AIM.

Creio ainda que o facto de a lei ter sido alterada em 2018 de modo a simultaneamente eliminar o sistema de arbitragem necessária e a consagrar de forma expressa a possibilidade de no processo arbitral ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos *inter partes* elimina *todas as dúvidas razoáveis* quanto à *indispensabilidade* da medida restritiva estabelecida na legislação anterior, demonstrando inequivocamente a sua *desnecessidade*, o que só por si determina a violação do princípio da proibição do excesso.

Com efeito, se o legislador passou a admitir a defesa por exceção, com fundamento na invalidade da patente, mesmo no quadro de um sistema de *arbitragem voluntária*, parece-me evidente que reconheceu não existir nenhuma *incompatibilidade* entre o processo arbitral e a defesa por exceção. O argumento contrário – da *necessidade da restrição* – só seria plausível se o novo regime determinasse que, sendo agora facultativo o recurso à arbitragem, o requerente de AIM só pode discutir em juízo a validade da patente se recusar a opção pela arbitragem, porque é indispensável que a decisão sobre esta matéria se revista da eficácia *erga omnes* reservada às decisões do TPI. Ora, o legislador fez o inverso, passando a permitir precisamente aquilo que no Acórdão se presume ser incompatível com o interesse público prosseguido pela norma aplicada nos autos. Não nego obviamente que «o legislador dispõe de uma ampla margem de conformação na definição das soluções e dos mecanismos processuais que devem reger a atuação procedimental nas partes». Mas nem o mais ligeiro dos escrutínios judiciais resiste a uma *evidência* de que a restrição é *desnecessária*, manifestada no facto de o legislador ter alterado o regime de modo a consagrar uma *solução alternativa menos lesiva*, cuja plausível inexistência ou impraticabilidade é *conditio sine qua non* de um juízo de não inconstitucionalidade.

Gonçalo Almeida Ribeiro

