



## **O fim da arbitragem necessária em matéria de patentes farmacêuticas. Velhos e novos problemas**

Evaristo Mendes<sup>1</sup>

### **Introdução**

No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 65/2018, de 30 de novembro, o DL n.º 110/2018, de 10 de dezembro, aprovou um novo Código da Propriedade Industrial (art. 2), constante do respetivo anexo, procedeu à alteração do art. 111 da LOSJ (Lei n.º 62/2013), respeitante à competência do TPI (art. 3)<sup>2</sup>, e da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, que instituíra um sistema de arbitragem necessária em matéria de patentes farmacêuticas e respetivos CCP, pondo termo a tal sistema (art. 4), e determinou a entrada em vigor da generalidade do CPI e da alteração da LOSJ no dia 1.07.2019 e da Lei 62/2011 30 dias após a sua publicação (ou seja, 9.01.2019). Contém, ainda, disposições transitórias, uma das quais relacionada com a cessação da arbitragem necessária (art. 5).

---

<sup>1</sup> Professor Convidado da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. O presente texto corresponde a uma versão condensada de artigo destinado aos estudos em homenagem ao Prof. Doutor Germano Marques da Silva, a editar pela UCE.

<sup>2</sup> Segundo o n.º 1, al. c), o TPI é competente, designadamente, para as ações de nulidade e de anulação de patentes e de certificados complementares de proteção.



Em breves palavras, a Lei 62/2011 instituiu um sistema de resolução de litígios que envolvem direitos industriais relativos a medicamentos – em especial, patentes e CCP - consistente (i) numa *arbitragem necessária* e (ii) numa *ação especial simplificada de acerto* (preventivo) dos direitos, a propor nos tribunais arbitrais, com o objetivo primordial de desembaraçar os medicamentos genéricos de obstáculos processuais à sua entrada tempestiva no mercado, retirando também dos tribunais administrativos o contencioso maciço neles então existente.

O legislador aboliu agora, sete anos volvidos, o regime da arbitragem necessária. Mas mantém a ação especial - a intentar no TPI ou, havendo acordo dos interessados, num tribunal arbitral -, que acresce, assim, aos meios gerais de tutela das patentes e CCP, de que se pode lançar mão neste tribunal.

Tecem-se adiante algumas considerações sobre o fim da arbitragem necessária e os termos em que este ocorreu (III). Antes disso, indicam-se os pertinentes textos legais (I) e recorda-se a Lei 62/2011, na sua versão original (II).

## **I – Textos legais**

### **1. CPI e nova redação da Lei 62/2011**

#### **1.1 No NCPI, determina-se no art. 4.2:**

«Sem prejuízo do que se dispõe no número seguinte, a concessão de direitos de propriedade industrial implica



mera presunção jurídica dos requisitos da sua concessão.»

O art. 34, por sua vez, sob a epígrafe «Processos de declaração de nulidade e de anulação», reza, designadamente, assim:

«A declaração de nulidade ou a anulação de patentes, de certificados complementares de proteção, de modelos de utilidade e de topografias de produtos semicondutores só podem resultar de decisão judicial» (n.º 1).

«Têm legitimidade para intentar as ações judiciais (...) o Ministério Público ou qualquer interessado, devendo ser citados, para além do titular do direito registado, todos os que, à data da publicação do averbamento previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 29.º, tenham requerido o averbamento de direitos derivados no INPI, I. P., e, ainda, o Ministério Público sempre que este atue em representação do Estado ou de ausentes» (n.º 3).

«Nos casos previstos no n.º 1, quando a decisão definitiva transitar em julgado, a secretaria do tribunal remete a mesma ao INPI, I. P., sempre que possível por transmissão eletrónica de dados 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» (n.º 5).

**1.2** No que respeita à Lei 62/2011, que criou «um regime de composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos» (art. 1), lê-se no preâmbulo do DL



110/2018:

«Finalmente, reconhecendo que o circunstancialismo que levou à aprovação da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, que criou um regime de composição dos litígios emergentes dos direitos de propriedade industrial quando estavam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, foi ultrapassado e se mostram reunidas as condições para visitar esta matéria, opta-se por revogar o regime de arbitragem necessária então criado, deixando às partes a opção entre o recurso a arbitragem voluntária ou ao tribunal judicial competente.»

No art. 5 do mesmo diploma, sob a epígrafe «Análise estatística», estabelece-se o seguinte:

«Após 1 ano da entrada em vigor prevista no n.º 1 do artigo 6.º, a Direção-Geral da Política de Justiça apresenta um relatório ao membro do Governo responsável pela área da justiça com a análise de dados estatísticos relacionados com o funcionamento do tribunal da propriedade intelectual especificamente no âmbito dos litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial relacionados com medicamentos de referência.»

O art. 2 da Lei, anteriormente epigrafoado «Arbitragem necessária», tem agora como epígrafe «Arbitragem voluntária» e passou a dispor:

«Os litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência,



designadamente os medicamentos que são autorizados com base em documentação completa, incluindo resultados de ensaios farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos, e medicamentos genéricos, independentemente de estarem em causa patentes de processo, de produto ou de utilização, ou de certificados complementares de proteção, podem ser sujeitos a arbitragem voluntária, institucionalizada ou não institucionalizada.»

A nova redação do art. 3 (Instauração do processo) é a seguinte:

«1 - No 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.

2 - A não dedução de contestação, no prazo de 30 dias após citação na ação intentada no Tribunal da Propriedade Intelectual ou da notificação para o efeito pelo tribunal arbitral, implica que o requerente de autorização, ou registo, de introdução no mercado do medicamento genérico não pode iniciar a sua exploração industrial ou comercial na vigência dos direitos de propriedade industrial invocados nos termos do número anterior.



3 - No processo arbitral pode ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos *inter partes*.

4 - No processo arbitral:

a) As provas devem ser oferecidas pelas partes com os respectivos articulados;

b) Apresentada a contestação, é designada data e hora para a audiência de produção da prova que haja de ser produzida oralmente;

c) A audiência a que se refere a alínea anterior tem lugar no prazo máximo de 60 dias posteriores à apresentação da oposição.

5 – [não modificado] Sem prejuízo do disposto no regime geral da arbitragem voluntária no que respeita ao depósito da decisão arbitral, a falta de dedução de contestação ou a decisão arbitral, conforme o caso, é notificada, por meios eletrónicos, às partes, ao INFARMED, I. P., e ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., o qual procede à sua publicitação no Boletim da Propriedade Industrial.

6 - Para os efeitos previstos no número anterior, cabe ao tribunal decidir quais os elementos da decisão que não devem ser objeto de publicação, devendo, sendo o caso, remeter ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., a decisão a publicar já sem esses elementos.

7 - [não modificado] Da decisão arbitral cabe recurso para o Tribunal da Relação competente, com efeito meramente devolutivo.



8 - [não modificado] Em tudo o que não se encontrar expressamente contrariado pelo disposto nos números anteriores é aplicável o regulamento do centro de arbitragem, institucionalizado ou não institucionalizado, escolhido pelas partes e, subsidiariamente, o regime geral da arbitragem voluntária.»

## II - A Lei 62/2011 na sua versão original. Revisão da mesma

### 2. Noções fundamentais e contexto da Lei

**2.1** Para comercializar ou lançar no mercado um medicamento, é necessária uma autorização sanitária - a AIM -, em regra concedida em Portugal pelo Infarmed. Existem, ainda, atos administrativos complementares: de aprovação do PVP e de participação financeira no preço. No caso do lançamento no mercado de medicamentos novos ou para novos usos médicos, há a necessidade de uma AIM obtida após um processo completo, longo e dispendioso, destinado sobretudo a comprovar que o medicamento é eficaz para os fins visados e sanitariamente seguro. Subsequentemente, quando da introdução no mercado de medicamentos *genéricos*, podem obter-se AIMs mediante procedimento simplificado, aproveitando a informação que já existe acerca do medicamento inovador ou original, entretanto tornada



acessível, comumente dito medicamento *de referência*<sup>3</sup>.

Quando é requerida (e obtida) uma AIM para um medicamento genérico, numa primeira fase - a do aparecimento dos primeiros medicamentos genéricos contendo certa substância ativa -, existem tipicamente uma ou mais patentes ou CCPs em vigor. Sendo este o caso, a produção, a armazenagem, a comercialização, etc., do medicamento genérico só são lícitas com autorização do titular do exclusivo (cfr. o art. 102 do NCPI). Quer dizer, um mercado livre e concorrencial do medicamento de referência e dos medicamentos genéricos apenas existirá após terminar o exclusivo.

Todavia, estudos económicos revelam que os agentes económicos adquirem significativas vantagens competitivas no mercado, designadamente, por duas vias: (i) através de patentes (sobretudo no setor farmacêutico) e (ii) através do pioneirismo, isto é, do lançamento de novos «produtos» no mercado ou da chegada ao mercado do bem em causa em primeiro lugar. No caso dos medicamentos, chegar primeiro ao mercado livre, de medicamentos genéricos, pode também conferir uma vantagem concorrencial, em face de outros fornecedores de medicamentos genéricos.

Daqui decorre, em relação a medicamentos comercialmente valiosos, uma especial tentação de lançamento no mercado de um medicamento genérico ainda antes de a patente ou o CCP terminarem, mesmo se tal constitui um ilícito civil e penal. O risco de tal acontecer é especialmente elevado quando já há uma AIM, um PVP aprovado e a aprovação da comparticipação. De tal modo,

---

<sup>3</sup> Cfr. os arts. 14 e ss, do Estatuto do Medicamento (DL 176/2006) e nova redação do art. 2 da Lei 62/2011.





que chegou a ser discutido no senado francês um projeto de lei no sentido de estabelecer uma espécie de presunção de ameaça iminente de infração quando se requer a aprovação do PVP<sup>4</sup>.

Verifica-se, ainda, um grave risco adicional: o de haver uma participação pública em medicamentos contrafeitos e um correspondente estímulo da infração por parte do Estado. O que é incompatível, *inter alia*, com o princípio do Estado de Direito (art. 2 da CRP).

**2.2** O exclusivo conferido por uma patente ou CCP é muito amplo. No caso das patentes de produto, compreende o fabrico, a oferta, a armazenagem, a importação, a comercialização, a utilização, etc., do produto patenteado (art. 102 do NCPI). Ainda assim, não compreende, designadamente, os *atos realizados exclusivamente para fins de ensaio ou experimentais*.

Hoje, está assente que esta exceção se estende aos processos de obtenção de AIM<sup>5</sup>. Antes da Lei 62/2011, o alcance da exceção era, no entanto, *controvertido*, dando origem a um vasto contencioso relacionado com as AIM e a aprovação de PVP e da participação pública. Concretamente, havia um vasto contencioso administrativo, sobretudo cautelares, de suspensão de AIMs concedidas, bem como de atos de aprovação do PVP e da participação financeira pública. A situação era muito incerta, prevalecendo na primeira instância a tese de que tais atos

---

<sup>4</sup> Cf. Evaristo Mendes, «Patentes de medicamentos. Arbitragem necessária. Comentário de jurisprudência. Súmula da Lei nº 62/2011», *evaristomendes.eu*, II.6, p. 29 (nota 64).

<sup>5</sup> Cfr. o art. 102c) CPI [art. 103.1c) do NCPI] e a Lei 62/2011.



administrativos (e os respetivos procedimentos) não ofendiam as patentes e CCP em vigor; e prevalecendo na segunda instância (TCAS) a tese oposta. Ambas as teses eram apoiadas por eminentes autores.

**2.3** Num outro plano, cabe, ainda, assinalar que, em julho de 2009, a Comissão Europeia aprovou e fez publicar o Relatório Final sobre um Inquérito ao Setor Farmacêutico, no qual se concluiu, *inter alia*, que as empresas farmacêuticas titulares de patentes e CCP tendiam muitas vezes a prolongar artificialmente os respetivos exclusivos, criando obstáculos à entrada dos medicamentos genéricos logo que terminado o direito privativo. Com duas consequências negativas: a restrição artificial e ilegítima à concorrência; e a oneração dos orçamentos dos Estados Membros. Recomendava-se a estes a tomada de medidas capazes de eliminar tais obstáculos. No chamado Memorando da *Troika*, assinado em 2011, reafirmavam-se estas recomendações.

### **3. Objetivos da Lei e modo de efetivação<sup>6</sup>**

---

<sup>6</sup> Cfr., designadamente, a Sentença arbitral de 11.02.2014, *BPI 2014/05/07*, por nós relatada e subscrita também por Paula Costa e Silva e M. Oehen Mendes, com breve nota em *Propriedades Intelectuais* (cit., *Pi*) n.º 1 (2014), p. 49 e s. («Ação especial. Lei 62/2011 - Sentença de 11 de fevereiro de 2014»), e Evaristo Mendes, «Patentes de medicamentos. Arbitragem necessária. Comentário de jurisprudência. Súmula da Lei nº 62/2011», *Pi* n.º 4 (2015), p. 26-40, 35 e ss. Cfr. também *evaristomendes.eu*, ll.11, p. 5 e ss. Neste sítio na Internet, encontram-se versões dos textos publicados nesta revista (e no CDP) relativos à Lei em apreço



A Lei 62/2011 surgiu neste contexto, tendo como objetivos principais:

- a) Pôr termo ao enorme contencioso existente nos tribunais administrativos;
- b) Pôr termo à inerente insegurança jurídica;
- c) Criar condições para que os medicamentos genéricos pudessem entrar no mercado no dia seguinte ao da cessação das patentes e CCP...
- d) ... Permitindo deste modo ao Estado poupar na comparticipação dos medicamentos; e, mais latamente,

Afastar o problema dos tribunais do Estado.

Para atingir tais objetivos, a Lei, designadamente:

- a) Operou uma separação das águas: declarou coisas distintas os processos e atos administrativo-sanitários, por um lado, e os exclusivos da PI, por outro lado, considerando os primeiros fora do exclusivo conferido por patente e CCP;
- b) Instituiu um sistema de arbitragem necessária para apreciar os litígios de direito industrial em que estivessem em confronto medicamentos de referência e medicamentos genéricos;
- c) Criou uma ação especial simplificada, tendente, no essencial, a acertar os DPI existentes, precisando os seus

---

(trata-se de versões provisórias, mas substancialmente idênticas às publicadas), bem como textos não publicados.



limites, e, sendo o caso, a condenar na sua observância o demandado, baseada na simples publicitação de um pedido de AIM para medicamento genérico, ou seja, diferentemente do que em geral acontece, sem ter como pressupostos necessários a existência de infração ou uma ameaça iminente de infração.

Idealmente, esta ação correria nos tribunais arbitrais, em paralelo com o processo administrativo relativo à AIM, e terminaria antes dele ou, *grosso modo*, na mesma altura.

#### **4. Vicissitudes na aplicação da Lei 62/2011. Algumas questões controvertidas<sup>7</sup>**

---

<sup>7</sup> Sobre o assunto, cfr., designadamente, Evaristo Mendes, «Patentes de medicamentos. Arbitragem necessária. Notícia breve sobre o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 30 de setembro de 2014», *Pi* n.º 2 (2014), p. 63 e s., «Arbitragem necessária. Invalidez de patente, direito a uma tutela jurisdicional efetiva e questões conexas. Nota de jurisprudência», *Pi* n.º 3 (2015), p. 103-110, «Patentes de medicamentos ...», *Pi* n.º 4 (2015), cit., p. 26-40, «Patentes de medicamentos. Arbitragem necessária. Anotação ao Acórdão do TRL de 4.02.2016», *Pi* n.º 5 (2016), p. 40-58, 53 e ss., «Ainda o tema da competência para apreciar a invalidez das patentes. Nota ao Acórdão do STJ de 14.12.2016», *Pi* n.º 6 (2016), p. 39, «Incompetência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a invalidez das patentes: Breve comentário ao AcTC n.º 251/2017», *Pi* n.º 7 (2017), p. 21, 39-43, «Prazo para propor ação arbitral relativa a patentes de medicamentos: Acórdão do STJ de 7.12.2016», *CDP* 58 (2017), p. 30-41, 34 e ss., Evaristo Mendes/Oehen Mendes, «Incompetência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a invalidez das patentes: Acórdãos do STJ de 14.12.2016 e do TRL de 16.11.2016», *Pi* n.º 7 (2017), p. 21-39, M. Oehen Mendes, «Breves considerações sobre a incompetência dos tribunais arbitrais portugueses para apreciarem a questão da invalidez das patentes...», in *Estudos de Direito*



---

*Intelectual*, coord. de Dário Moura Vicente e outros, Coimbra (Almedina) 2015, p. 927-947, e «Da incompetência dos tribunais arbitrais portugueses para apreciarem a questão da invalidade das patentes...», *Pi* n.º 4 (2915), p. 5-14, bem como «Patentes de Medicamentos - Arbitragem necessária e interesse em agir. Acórdão do TRL de 27.04.2017», *Pi* n.º 7 (2017), p. 18-21, 20 e s., todos com mais indicações. Cfr., ainda, *evaristomendes.eu*, II.

Acerca da Lei em geral, cfr. também, designadamente: Dário Moura Vicente, «O Regime Especial de Resolução de Conflitos em Matéria de Patentes (Lei nº 62/2011)», *ROA* 72 (2012), p. 971-990; Remédio Marques, «Arbitragem necessária e patentes farmacêuticas em Portugal: questões não resolvidas na Lei n.º 62/2011», Ana Mª Tobío Rivas *et alii* (eds.), *Estudios de Derecho Mercantil, Libro homenaje ao Prof. Dr. h.c. José Antonio Gomez Segade*, Madrid/... (Marcial Pons) 2013, p. 831-848; A. Soveral Martins, «Arbitragem e propriedade industrial - Medicamentos de referência e medicamentos genéricos», *RLJ* 144 (2015), nº 3993, p. 418-433; Sofia Ribeiro Mendes, «O novo regime de arbitragem necessária de litígios relativos a medicamentos de referência e genéricos (alguns problemas)», *AAVV, Estudos em homenagem ao Prof. Doutor José Lebre de Freitas*, Coimbra Editora 2013, vol. II, p. 1005-1037; Margarida Sameiro, «Lei 62/2011 - Algumas questões controversas na perspectiva do titular do direito», *RDI* 1/2015, p. 309-342; Aquilino Antunes, «Medicamentos e direitos de propriedade industrial: Análise da génese e aplicação da Lei n.º 62/2011», *Revista do Instituto de Direito Brasileiro*, 3 (2014/3), 01615-01694, «Alguns Aspectos Sobre Propriedade Intelectual e Medicamentos», *Revista Jurídica Luso-Brasileira*, 2 (2016/6), p. 193-222 (com outras referências).

Sobre questões mais específicas, cfr., ainda: Vieira de Andrade, «A protecção do direito fundado em patente no âmbito do procedimento de autorização de comercialização de medicamentos», *RLJ* 138 (2008/09), nº 3953, p. 70 e ss.; Remédio Marques, «A arbitrabilidade dos litígios e a dedução de providências cautelares por empresas de medicamentos de referência, na sequência da aprovação de medicamentos genéricos», *RDI* 1/2014, p. 33-99, «Arbitrabilidade da excepção de invalidade de patente no quadro da Lei n.º 62/2011 - Anotação ao acórdão do TRL, de 13 de fevereiro de 2014...», *RDI* 2/2014, p. 211-257 (citando também anterior artigo de 2011), «*Bis in idem*: em torno da competência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a questão da invalidade da



**4.1** A arbitragem necessária, apesar de motivada por um interesse de ordem pública no desembaraçamento dos medicamentos genéricos de entraves artificiais à sua entrada no mercado, teve sempre a oposição de uma parte das empresas de medicamentos genéricos - sobretudo multinacionais ou suas subsidiárias, hostis à ideia de serem condenadas preventivamente na observância dos DPI em vigor, sobretudo com adicionais sanções pecuniárias compulsórias destinadas a conferir eficácia prática à condenação - e a indiferença de outra. Parte da estratégia defensiva

---

patente com efeitos *inter partes* - Anotação ao do Supremo Tribunal de Justiça, de 14 de dezembro de 2016», *RDI*, p. 305-361; Luís Couto Gonçalves, «A questão da competência do tribunal arbitral necessário para apreciar a invalidade da patente com eficácia *inter partes*: acórdão do Supremo Tribunal de Justiça», *CDP* 56 (2016), p. 43 e ss., e *RDI* 1/2017, p. 363-380, 368 e ss.; José Alberto Vieira, «A competência do Tribunal Arbitral Necessário para apreciar a Exceção de Invalidade da Patente Registada», *RDI* 2/2015, p. 195 e ss., e «Comentário Breve ao Acórdão n.º 251/2017 do Tribunal Constitucional», *RDI* 1/2018, p. 257-266; e A. Dias Pereira, «T.C. – Acórdão n.º 251/2017, de 14 de maio. Da invalidade da patente na arbitragem necessária relativa a medicamentos genéricos - Anotação ao acórdão do Tribunal Constitucional n.º 251/2017, de 24 de maio de 2017», *RLJ* 147 (2018), n.º 4008, p. 198-210.

Veja-se também, antes da Lei, Remédio Marques, *Medicamentos versus Patentes - Estudos de Propriedade Industrial*, Coimbra Editora 2008, Maria José Costeira / Maria Teresa Freitas, «A tutela cautelar das patentes de medicamentos - aspectos práticos», *Julgar* nº 8 (2009), p. 119-138, bem como, sobre a arbitragem necessária, Rui Medeiros, «A Arbitragem necessária e Constituição», AAVV, *Estudos em Homenagem ao Conselheiro Artur Maurício*, Coimbra Editora 2014, p. 1301-1330., Magalhães Cardoso / Sara Nazaré, «A arbitragem necessária – natureza e regime: breves contributos para o desbravar de uma (também ela) necessária discussão», AAVV, *Estudos de Direito da Arbitragem –Homenagem a Mário Raposo*, Lisboa (UCE) 2015, pp. 33-55.



adotada consistiu na invocação de diversas exceções, entre as quais sobressaiu, numa fase mais recente, a controvertida *exceção de invalidade* da patente ou CCP.

Contudo, diversas outras *questões* permaneceram *controvertidas* ou mal esclarecidas. Saliendam-se as que se seguem:

- a) A de saber se a arbitragem necessária (art. 2 da Lei) deveria valer não apenas para as ações especiais do art. 3, mas também para as ações de infração; sendo a orientação dominante afirmativa, embora ela levante problemas ao nível da efetividade dos direitos<sup>8</sup>;
- b) A de saber se neste art. 3 se contempla uma *ação especial*, que acresce às ações comuns, máxime de infração, e respetivos procedimentos cautelares; dado legal negado nalguns arestos do TRL e ignorado noutros, designadamente do TC, mas dificilmente contestável em face do regime dos pressupostos da ação (art. 3.1), das consequências da não contestação (art. 3.2), da limitação dos articulados e demais tramitação do processo (art. 3.3-5), da limitação das instâncias de recurso (art. 3.7), etc.<sup>9</sup>;
- c) A de saber se o art. 3.7 (que apenas prevê um recurso para o TRL) contém uma limitação das instâncias de *recurso* e, em caso afirmativo, se tal limitação vale apenas

---

<sup>8</sup> Cfr. Evaristo Mendes, «Prazo...», *CDP* 58 (2017), cit., p. 30-41, 37 e ss., 39 e ss. (anotação ao AcSTJ de 17.12.2016), com mais indicações.

<sup>9</sup> Cfr. Evaristo Mendes, «Prazo...», *CDP* 58 (2017), cit., p. 30-41, 37 e ss., bem como *Pi* n.º 1 (2014), p. 49 e s., *Pi* n.º 2 (2014), p. 63 e s., *Pi* n.º 3 (2015), p. 103-110, 106 e ss., e *Pi* n.º 4 (2015), p. 26-40, 36 e ss., cits.



para as ações especiais reguladas neste preceito, que nos parece ser a interpretação correta da lei, ou também para as ações de infração e providências cautelares<sup>10</sup>;

- d) A de saber se o decurso do *prazo* de 30 dias previsto neste art. 3 tem um efeito preclusivo do direito de ação e, sendo o caso, de que direito de ação; cabendo observar, por um lado, que, identificando-se no art. 3 uma ação especial, fica claro que este é um prazo de caducidade, circunscrito à ação especial, isto é, cujo decurso não impede o funcionamento dos meios gerais de tutela, principais e cautelares, máxime em caso de infração ou ameaça iminente de infração, por outro lado, que, nesta leitura da lei, não há nenhum problema de inconstitucionalidade<sup>11</sup>;

---

<sup>10</sup> Cfr. Evaristo Mendes, «Arbitragem necessária...», *Pi* n.º 3 (2015), cit., p. 110, «Patentes de medicamentos ...», *Pi* n.º 4 (2015), cit., p. 38, e *evaristomendes.eu*, II.8, p. 1 e ss., 16 e s. (nota aos AcSTJ de 23.06.2016 e 2.02.2017).

<sup>11</sup> Cfr. Evaristo Mendes, «Prazo...», *CDP* 58 (2017), cit., p. 30-41, 34 e ss., com mais indicações. Note-se que sobre esta matéria incidiram acórdãos *aparentemente* divergentes do TC: por um lado, o Ac. n.º 123/2015 (Mª José Rangel Mesquita) [cfr. também o Ac. n.º 200/2016 (Catarina Sarmento e Castro)], por outro lado, o Ac. 187/2018 (Fernando Ventura), este apreciando um recurso interposto do AcSTJ de 7.12.2016 (sobre que incide aquela nossa anotação) e decidindo: «Não julgar inconstitucional a interpretação normativa dos artigos 2.º e 3.º, nº 1, da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, segundo a qual o titular do direito de propriedade industrial não pode demandar o titular de Autorização de Introdução no Mercado ou o requerente de pedido de AIM, *nos termos e para os efeitos previstos na mesma Lei*, para além do prazo de trinta dias, a contar da publicação, através da página eletrónica do Infarmed, a que se refere o artigo 15.º-A do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, na redação conferida pela Lei n.º 62/2011». Na nossa opinião, os pertinentes termos da questão são os





- e) A de saber se, no âmbito das ações especiais do art. 3, a condenação na observância dos DPI pode ou, quando requerida, deve ser acompanhada de uma *sanção pecuniária compulsória*, destinada a assegurar-lhe efetividade prática, como se afigura pertinente, mas com posição maioritária negativa ao nível do TRL, embora sem cabal discussão do assunto<sup>12</sup>;
- f) A de saber como se garante a efetividade prática de uma sentença arbitral sendo a AIM que serve de base à ação arbitral alienada (incluindo a uma entidade do mesmo grupo)<sup>13</sup>;
- g) A de saber como devem repartir-se os *encargos* da arbitragem no caso da ação especial<sup>14</sup>;
- h) A de saber se é de exigir e em que consiste, nas ações especiais, o requisito processual do *interesse em agir*<sup>15</sup>; e
- i) A de saber como se assegura a efetividade prática das

---

referidos no texto, ou seja, importa distinguir a ação especial do art. 3 da Lei 62/2011 e as ações de infração, reportando-se a caducidade apenas à primeira.

<sup>12</sup> Cfr. a citada Sentença arbitral de 11.02.2014, *BPI* 2014/05/07, p. 54 e ss., bem como Evaristo Mendes, «Patentes de medicamentos ...», *Pi* n.º 4 (2015), cit., p. 37, e as indicações constantes da nota 54, e *CDP* 58 (2017), nota 12, p. 38.

<sup>13</sup> Cfr. a citada Sentença arbitral de 11.02.2014, *BPI* 2014/05/07, e Evaristo Mendes, «Patentes de medicamentos», *Pi* n.º 5 (2016), cit., p. 56 e ss., com mais indicações.

<sup>14</sup> Cfr. Evaristo Mendes, *Pi* n.º 3 (2015), p. 103 e s., 108 e s. e 110, *Pi* n.º 4 (2015), p. 36, e *Pi* n.º 5 (2016), p. 54 e nota 18, com mais indicações.

<sup>15</sup> Cfr. a citada Sentença arbitral de 11.02.2014, *BPI* 2014/05/07, p. 74 e ss., Oehen Mendes, *Pi* n.º 7 (2017), p. 18-21, 20 e s., e Evaristo Mendes, *Pi* n.º 4 (2015), p. 38, bem como *evaristomendes.eu*, II.11 (anotação ao AcTRL de 27.04.2017).



patentes de 2.º uso médico<sup>16</sup>.

**4.2** Quanto à questão da possibilidade de invocar na ação arbitral, como exceção (com efeitos *inter partes*), a *invalidade* da patente ou CCP, observou-se recentemente<sup>17</sup> o seguinte:

- a) Trata-se de uma questão que se tornou muito controvertida, embora pareça prevalecer a tese da incompetência dos TA na jurisdição arbitral e na jurisdição comum (TRL e STJ). Em sentido contrário, salienta-se o AcTC n.º 251/2017;
- b) O problema assume contornos distintos consoante se trate de uma ação de infração em geral, de uma ação de infração contra um licenciado ou de uma ação especial do art. 3 da L 62/2011, mas estas distinções não têm sido feitas<sup>18</sup>;
- c) Em geral, estão em causa patentes obtidas após um rigoroso exame prévio dos requisitos de patenteabilidade, em fim de

---

<sup>16</sup> Cfr., designadamente, Paula Costa e Silva / Evaristo Mendes, «Liberdade de empresa e patente de uso», in *Estudos de Direito Intelectual*, coord. Dário Moura Vicente e outros, Coimbra (Almedina) 2015, p. 997-1013, com mais indicações.

<sup>17</sup> Cfr. Evaristo Mendes, "A revisão do CPI (2018). O «novo» modelo de arbitragem e medicamentos genéricos", texto que serviu de base à conferência proferida sobre a projetada reforma da Lei 62/2011, na Escola do Porto da Faculdade de Direito da UCP, em 14.09.2018, disponível em [evaristomendes.eu](http://evaristomendes.eu), II.13.

<sup>18</sup> Alguns autores portugueses citam, por ex., um acórdão do TA de Paris de 2008 no sentido da admissibilidade da defesa por exceção com efeitos *inter partes*; e existe, inclusive, um aresto da Cassação no mesmo sentido, de 2013, mas, em qualquer dos casos, o problema respeitava a um contrato. Acerca do problema em geral, a questão mantém-se em aberto.



vida e escrutinadas a nível mundial, o que indicia estarmos perante um simples expediente dilatatório. Isto não é, no entanto, necessariamente assim, em especial em patentes de 2.º uso médico ou novas gerações de patentes;

- d) As teses em confronto podem reconduzir-se a um problema de perspetiva mais geral, em que uma ótica de análise «civilista» contrasta com uma ótica de análise comercialista;
- e) O problema não é constitucional, mas de interpretação da lei ordinária.

## 5. Revisão da Lei

**5.1** Num primeiro Projeto de revisão da matéria (de 22.12.2017), o Governo propunha-se (i) *pôr termo à arbitragem necessária* e (ii) rever o art. 3 da Lei 62/2011, inserindo nele, designadamente, a *possibilidade de*, no processo arbitral, tendo ele lugar, «*ser invocada e conhecida a invalidade da patente com meros efeitos inter partes*». No mesmo projeto, o titular do DPI, nas ações do art. 3, aparentemente podia *optar*: por propor a ação no TPI ou desencadear um processo arbitral, conforme lhe conviesse mais. O que se afigurava problemático, dado que se privilegiava um dos contendores<sup>19</sup>.

Subsequentemente, no dia 26 de abril de 2018, o Governo

---

<sup>19</sup> Cfr. Remédio Marques, «Algumas notas sobre a revisão do CPI», *RDI* 1/2018, p. 195-226, 216, em nota.



aprovou uma proposta, que remeteu à AR<sup>20</sup>. O recurso à via arbitral passou a depender do acordo de ambas as partes, como também resulta da versão final do art. 3.1. Desapareceu a referência à exceção de invalidade, mas ela reaparece no novo n.º 3 do art. 3 da Lei (cfr. «supra», 1.2).

## 5.2 Acerca da Proposta, fizeram-se as seguintes observações<sup>21</sup>:

«11.1 Compreende-se a nova redação do art. 2 da L 62/2011, substituindo a referência à arbitragem necessária pela referência à arbitragem *voluntária*; mas nesta nova redação o preceito é redundante em face da LAV (cfr. o art. 1 desta Lei).

11.2 A Lei mantém a *ação especial* do art. 3, que assim acresce às ações gerais, designadamente ações de infração. O que constitui uma especificidade do direito português e, agora, uma especificidade com aparente caráter definitivo, porventura justificável, apesar do disposto no art. 27.1 do ADPI/TRIPS, considerando a especial importância das patentes farmacêuticas e os valores e interesses em jogo, incluindo os associados à participação pública no preço dos medicamentos.

Apesar de a finalidade explícita deste tipo de ações ter sido desembaraçar os medicamentos genéricos de entraves processuais, é duvidoso que o objetivo tenha sido atingido, a

---

<sup>20</sup> Proposta de Lei n.º 132/XIII. Sobre a mesma, cfr. também Remédio Marques, cit. na nota anterior, com mais indicações.

<sup>21</sup> Cfr. Evaristo Mendes, "A revisão do CPI (2018). O «novo» modelo de arbitragem e medicamentos genéricos", cit., disponível em [evaristomendes.eu](http://evaristomendes.eu), II.13.



não ser na medida da separação das águas a que se aludiu acima (n.º 7); e pelo menos um adicional efeito prático foi o reforço da tutela dos direitos privativos (patentes e CCP), especialmente ameaçados sobretudo quando já há a aprovação da comparticipação pública no PVP.

11.3 Passando a arbitragem a ser *voluntária*, mesmo no que respeita a esta ação, em face da experiência de aplicação da Lei, com toda a probabilidade a quase totalidade destas ações será proposta no TPI; ou seja, afigura-se expectável que o TPI venha a ficar «inundado» com o *contencioso maciço* de ações que agora competiam aos tribunais arbitrais. O próprio Governo, apesar de, por um lado, dizer que desapareceram as circunstâncias que levaram à instituição da arbitragem necessária, por outro lado, de algum modo o reconhece (ou recebe), ao prever um relatório após 12 meses de vigência do novo regime.

A menos que a capacidade de resposta do TPI seja grandemente aumentada, tal significa um provável regresso à situação anterior à Lei 62/2011, ainda que a dimensão do problema possa ser menor.

11.4 O atual problema de saber se os TA são competentes para conhecer da *exceção de invalidade* das patentes e CCP com efeitos *inter partes*, resolvido no Projeto em sentido afirmativo mas ausente da proposta, na prática, vai desaparecer. Mas subsiste sob outra forma:

- a) Podem as partes prever essa possibilidade numa eventual convenção de arbitragem?



- b) Se a não previrem, ela será admissível?
- c) Sendo a ação proposta no TPI – quer se trate de ação especial quer de ação de infração –, pode o demandado deduzir tal exceção ou apenas pode deduzir reconvenção, aplicando-se o regime do novo art. 34 do CPI (correspondente ao atual art. 35)?

11.5 Sobre este ponto, importa esclarecer o seguinte:

- a) Atualmente, a alternativa ao sistema que admite a invocação da invalidade como exceção, nos tribunais arbitrais, com efeitos *inter partes*, consiste num sistema dualista (como o que existe designadamente na Alemanha nos tribunais estaduais), em que apenas o TPI tem competência na matéria e a sentença por ele proferida tem eficácia *erga omnes*, mantendo, extinguindo ou reduzindo o exclusivo contestado, enquanto as demais ações – de infração ou especiais, ao abrigo do art. 3 da Lei 62/2011 - correm nos TA;
- b) Uma empresa de medicamentos genéricos que queira fazer valer uma alegada invalidade da patente ou CCP terá, assim, (i) *quando requer uma AIM* e é expectável ser-lhe movida uma ação ao abrigo deste art. 3 da Lei 62/2011, ou (ii) *quando pretenda lançar no mercado* um medicamento genérico por entender ser inválido o título do exclusivo e é expectável ser-lhe movida uma ação de infração, que, paralelamente, propor uma ação de invalidade no TPI;



- c) Vindo a ser demandada em alguma destas ações, poderá, então, invocar a pendência da ação de invalidade e pedir ao TA a suspensão da instância arbitral até ela ser decidida;
- d) Como sucede na Alemanha, o TA fará um juízo sumário sobre o assunto, em face dos elementos disponíveis: se entender que há razões capazes de levar ao reconhecimento da invalidade pelo TPI, ultrapassando a existente presunção de validade dos títulos (art. 4.2 do CPI), suspende a instância. Caso contrário, ambas as ações prosseguem, em paralelo. A decisão do TA está sujeita a recurso para o TRL.
- e) Este sistema justifica-se sobretudo em relação a patentes concedidas após exame prévio dos requisitos de patenteabilidade, publicidade legal e decurso de prazo sem impugnação – donde deriva uma presunção forte de validade; como tende a ser a regra no domínio farmacêutico (quase todas as patentes são concedidas pelo IEP).
- f) Nos termos do art. 61.1 da CRP, a iniciativa económica privada exerce-se livremente nos quadros definidos na Constituição e na lei – ou seja no quadro do sistema sócio-económico tal como definido pela Constituição e, no respeito por esta, pelo legislador ordinário – e tendo em conta o interesse geral. A existência de patentes e o sistema de invalidades respectivas pertence a esse quadro, estando no âmbito da *autonomia conformadora* do legislador demo-



crático; e o legislador tem, ainda, o poder de fazer prevalecer o interesse geral sobre interesses meramente particulares.

- g) É, portanto, dentro destes parâmetros que as empresas de medicamentos genéricos podem desenvolver a sua atividade; são estas as regras do jogo aplicáveis. Não há aqui nenhum problema constitucional, como também não existe na Alemanha, com sistema semelhante embora dentro dos tribunais estaduais.
- h) Situando o problema no campo da *interpretação da lei ordinária*, existem argumentos a favor e contra um tal sistema. Mas pesam mais os argumentos a favor.
- i) Na verdade, abstraindo de pormenores, o problema é, no essencial de *ordenação económica*: para haver um sistema económico e um subsistema de patentes ordenados e eficientes, com a efetividade das patentes - enquanto direitos privativos ou de exclusivo - necessária para o sistema cumprir a função de promoção da inovação que primordialmente lhe cabe, com igualdade concorrencial dos não titulares de patentes e não favorecimento dos economicamente mais fortes, essa é a melhor interpretação da lei.
- j) Note-se, em especial, que a tese oposta defendida no AcTC n.º 251/2017<sup>22</sup> favorece as grandes farmacêuticas de

---

<sup>22</sup> Cfr. também a decisão sumária n.º 160/2018, de 6.03, e, por ex., J. Alberto Vieira, *RDI* 1/2018, p. 257 e ss.





genéricos (multinacionais, em muitos casos, com dimensão e poderio económicos muito superiores ao da maioria das empresas de medicamentos genéricos e, inclusive, de muitas empresas inovadoras), autorizadas a partilhar o exclusivo com o titular do mesmo, com exclusão das que, por falta de capacidade económica e técnica, nem sequer contestam as ações do art. 3 da Lei 62/2011. Em última análise, é, portanto, o interesse particular e o poder económico dessas farmacêuticas que se está a proteger, em detrimento sobretudo das demais empresas de medicamentos genéricos.

- k) No fundo, o *problema* é também *de perspectiva* (cfr. «supra», 8.4): visto ele como um mero problema de justiça intersubjetiva entre demandante e demandada – ou seja, reduzido à questão de saber se a empresa demandada tem ou não tem direito a contestar a validade do título do direito que se faz valer contra si – (ótica civilista), parece ter razão a demandada. Visto como um *problema mais vasto de ordenação económica*, envolvendo outros valores e outros interesses, que fazem das patentes e da respetiva validade matéria de interesse público económico, e atendendo a que já houve um processo rigoroso de concessão do direito, justificativo de uma presunção de validade (no caso, reforçada, de facto, pela circunstância de se tratar tipicamente de patentes em fim de vida e escrutinadas a nível mundial) (ótica empresarial/comercial), justifica-se a solução inversa: não porque o interesse concreto da demandante o reclame, mas por uma exigência sistémica mais ampla.



Seria recomendável, no entanto, que o regime legal fosse clarificado ou densificado, no sentido referido. O que o proposto novo art. 34 do CPI, à semelhança do vi-gente art. 35, não faz.

- l) Note-se, ainda, que o sistema tem um paralelo no regime da competência judiciária internacional<sup>23</sup>.
- m) Sendo assim, nas novas ações propostas no TPI, a solução adequada é também a de só admitir a invocação da invalidez mediante *reconvenção*, decidindo-se de uma vez e com eficácia *erga omnes* se a patente ou CCP são válidos ou não.
- n) Havendo lugar à *arbitragem voluntária*, se as partes *acordarem em incluir na mesma a questão da validade*, pode colocar-se a questão de saber se elas não estão a afastar uma regra imperativa, de interesse geral e, portanto, indisponível. Em rigor, parece que sim; mas o CPI tolera situações em que existe um sacrifício semelhante desde que com o concurso do titular do direito (cfr. o art. 243 do CPI).
- o) Na *falta de acordo* das partes, a menos que a convenção de arbitragem possa ser integrada com uma tal inclusão, parece de aplicar a regra geral.»

---

<sup>23</sup> Cfr. o ACTJUE de 13.07.2006 – GAT, o art. 22.4 da ConvLugano de 2007 e o art. 24.4 do RegBruxelas I (1215/2012).



### III - A Lei 62/2011 na sua nova redação. Alguns aspetos

#### 6. Fim da arbitragem necessária

Como resulta da nova redação dada ao art. 2 da Lei, os litígios emergentes da invocação de DPI relacionados com medicamentos de referência<sup>24</sup> e medicamentos genéricos podem ser sujeitos a arbitragem voluntária, institucionalizada e não institucionalizada. Implícito está que a arbitragem em apreço é um meio de resolução de litígios alternativo ao judicial, da competência do TPI, nos termos do art. 111 da LOSJ, como também resulta do art. 3.1. Quer dizer, o que nele se colhe é que tais litígios podem ser submetidos ao TPI (art. 111 da LOSJ) ou, em alternativa, havendo acordo das partes litigantes nesse sentido, à arbitragem (cfr. os arts. 1 e ss. da LAV – Lei 63/2011).

O art. 2 encontra-se redigido de forma ampla, compreendendo todo o tipo de ações (cíveis), salvo as ações de declaração de nulidade e de anulação, que são da competência exclusiva do TPI [art. 111.1c) da LOSJ]. Em causa estão, designadamente, ações de infração e, ocorrendo uma ameaça iminente de infração, os respetivos procedimentos cautelares (cfr. os arts. 345 e ss. do NCPI), bem como as ações fundadas na simples publicitação de um pedido de AIM (ou registo) para medicamento genérico, reguladas no art. 3 (cfr. «infra»). Encontram-se englobadas quer patentes quer CCP e, no primeiro caso, quaisquer patentes: de produto, de processo e de

---

<sup>24</sup> Segundo o texto, designadamente os autorizados com base em documentação completa.



utilização (primeiro ou segundo uso médicos).

## 7. Manutenção da ação arbitral especial do art. 3

Em adição às ações gerais<sup>25</sup> - embora de forma tecnicamente imperfeita, sem a individualizar claramente como tal -, a Lei 62/2011 consagrou uma *ação arbitral especial* no art. 3, com pressupostos e tramitação simplificados, concebida para correr em paralelo com o procedimento administrativo tendente à concessão de AIM e declarar os exatos termos do direito invocado, mormente a data da sua caducidade, de modo a permitir ao requerente (ou beneficiário) da AIM o lançamento do seu medicamento no mercado logo que terminado o exclusivo, eliminando-se desse modo preexistentes incertezas e entraves processuais que prolongavam artificialmente os exclusivos; logo, uma ação essencialmente de *acertamento de direitos*, embora suscetível de terminar com uma condenação inibitória - eventualmente completada com uma SPC destinada a reforçar a sua eficácia prática - e, portanto, acabando por conferir aos titulares dos direitos uma importante tutela *preventiva*, reforçando os meios gerais de tutela dos direitos industriais em apreço<sup>26</sup>. Esta ação mantém-se.

---

<sup>25</sup> Recordar-se o que dispõe o art. 2.2 do CPC: «A todo o direito, exceto quando a lei determine o contrário, corresponde a ação adequada a fazê-lo reconhecer em juízo, a prevenir ou reparar a violação dele e a realizá-lo coercivamente, bem como os procedimentos necessários para acautelar o efeito útil da ação». No NCPI, vejam-se os arts. 345 e ss.

<sup>26</sup> Cfr. «supra», n.ºs 3 e 4.1 e respetivas referências.



**7.1** O recurso a tal ação arbitral deixa, no entanto, por um lado, de poder ser imposto pelos titulares de DPI aos requerentes de AIM para medicamentos genéricos. É isto que decorre da parte final do art. 3.1, ao aludir ao «acordo entre as partes». Apesar de a respetiva redação ser defeituosa, parece clara a intenção de exigir tal acordo quer para a arbitragem institucionalizada quer para a não institucionalizada e não faria sentido ser de outro modo. Por outro lado, deixa de ser para os titulares dos direitos a única via: a arbitragem é apenas um meio alternativo à proposição da ação no TPI.

Como já antes sucedia<sup>27</sup>, em derrogação das regras gerais, os titulares dos direitos não precisam de justificar o recurso à ação com base numa infração destes, atual ou iminente, ou de demonstrar um interesse em agir. Basta para o efeito a publicitação, na página eletrónica do Infarmed, de um pedido de AIM (ou registo) para medicamento genérico. Para o legislador, este é um dado suficiente, porque o objetivo é, havendo DPI em vigor, clarificar os exatos termos do exclusivo, de modo a que, uma vez findo este, o medicamento para que é requerida a AIM possa, sem delongas, ser lançado no mercado. Está em causa, não um mero interesse particular dos titulares de patentes ou CCP, mas um interesse de índole geral.

**7.2** No prazo de 30 dias, a contar da publicitação do pedido de AIM<sup>28</sup>, o titular do direito industrial pode: invocá-lo junto do TPI ou,

---

<sup>27</sup> Cfr. «supra», n.ºs 3 e 4.1 e respetivas referências.

<sup>28</sup> Embora, via de regra, o prazo se conte a partir da publicação de um pedido de AIM, pode suceder que o beneficiário deste pedido seja uma entidade distinta,



havendo acordo, junto de tribunal arbitral institucionalizado. No mesmo prazo, pode «efetuar pedido de submissão do litígio a arbitragem não institucionalizada».

Que quer isto dizer? Como se realiza essa invocação? Na falta de acordo das partes para a submissão do caso a um tribunal arbitral institucionalizado, basta um pedido dirigido à requerente (ou beneficiária) da AIM para a constituição de um TA? E se esta recusar? No termo do prazo, não havendo a invocação do direito no TPI, o direito de ação caduca?

Antes de mais, importa distinguir claramente a ação em apreço, que acresce às ações gerais tendentes a tutelar os direitos em apreço, destas outras, mormente das ações de infração. A circunstância de o titular dos direitos não fazer uso deste direito de ação especial, dentro do prazo em apreço, não o impede de os defender em juízo. Apenas fica sujeito às competentes regras gerais, mormente aos pressupostos gerais do interesse em agir e da existência de infração ou ameaça iminente de infração.

Quer dizer, o natural é que, terminado o prazo sem o direito de ação em apreço ter sido exercido, ele caduque. Mas isso não tem nada a ver com o direito de ação que é concedido a todo o titular do direito para o fazer valer, mormente em caso de lesão ou ameaça séria de lesão (cfr. o art. 2.2 do CPC). Tal caducidade não afeta este direito geral<sup>29</sup>.

---

só posteriormente conhecida. Além disso, na atual redação, a Lei fala em «todos os pedidos de autorização, ou registo». O que se revela importante, designadamente, para este problema do prazo. Deixamos, no entanto, o tratamento do tema para outra altura.

<sup>29</sup> Cfr. «supra», n.º 4.1, em especial, nota 11 e texto correspondente.



Esclarecido este ponto, voltemos aos problemas suscitados pela nova redação da Lei. Que invocação do direito tem que ser feita perante o TPI ou TA institucionalizado (havendo acordo no sentido de considerar este competente) dentro do prazo de 30 dias? Tem o interessado que apresentar petição inicial ou requerimento equivalente?

Atentemos na questão considerando a hipótese normal, de o titular do direito ter, no prazo de 30 dias, de optar pela proposição ou não da ação e, sendo esse o caso, ter que o fazer no TPI ou num tribunal arbitral *ad doc*, a constituir, necessitando neste segundo caso de acordo do requerente/beneficiário da AIM. Uma interpretação possível da Lei, de algum modo sugerida pelo respetivo texto, é a seguinte: no que respeita à eventual proposição da ação no TPI, o interessado terá que, no prazo de 30 dias, em face do pedido de AIM e das investigações que consiga fazer, decidir se se justifica ou não propor tal ação e, entendendo que sim, terá o ónus de preparar e apresentar a competente petição inicial. Dentro do mesmo prazo, poderá, em alternativa, contactar o requerente e/ou beneficiário do pedido de AIM, endereçando-lhe um «pedido de submissão do litígio a arbitragem não institucionalizada». Todavia, corre o risco de, não obtendo o acordo desejado, esta via se gorar e deixar passar o prazo para propor a ação no TPI. Nesse caso, o seu direito de ação terá caducado.

Esta interpretação da Lei é, como pode ver-se, bastante anómala, porque o titular do direito tem um prazo curto para ver se se justifica ou não a proposição de uma ação, para ver se a arbitragem é viável ou não e para preparar a petição inicial. E tem como resultado provável a prática exclusão da via arbitral, concentrando o contencioso no TPI; o que nem se afigura razoável e desejável,



nem pretendido pelo legislador<sup>30</sup>.

Ainda assim, importa notar que, apesar de o assunto ter sido de algum modo discutido, designadamente, no AcTC n.º 187/2018, de 10.04.2018 (cfr. o n.º 15), a respeito da redação anterior da Lei, como se expôs anteriormente (cfr. «supera», 4.1), este não é um problema constitucional, mas de simples interpretação da lei ordinária. Com efeito, é suposto que a ordem jurídica tenha meios gerais de defesa dos direitos de patente, no setor farmacêutico ou noutro qualquer, adequados, que satisfazem as exigências constitucionais de tutela da propriedade privada, incluindo a intelectual (art. 62 da CPP; cfr. o art. 42); e efetivamente assim acontece [cfr. os arts. 310 e ss. do NCPI, em grande medida transpondo a Diretiva 2004/48/CE (dita Diretiva do *enforcement*) e acrescentando aos meios de tutela cível uma tutela penal e contraordenacional]. A ação em apreço *acresce* a esses meios; ou seja, poderia nem existir, sem que desse modo a proteção fosse constitucionalmente insuficiente.

Vejamos, no entanto, se a Lei comporta uma interpretação mais razoável (cfr. o art. 9.1 e 3 do CC). O ponto de partida será este: o texto legal é obscuro e isso resulta de o mesmo ter sido concebido para a arbitragem necessária - em que o prazo respeitava à efetuação de um «pedido de submissão do litígio a arbitragem», como ainda resulta da parte final do art. 3.1 (cfr. também aquele AcTC, *ibidem*) - e de nele ter sido enxertada, sem mais, a opção pelo TPI. Tendo isto presente, uma possível interpretação será a seguinte: o titular do direito tem o prazo de um mês para decidir se

---

<sup>30</sup> Note-se que uma tal solução pode tornar, ainda, especialmente problemática a formação de caso julgado contra o titular dos direitos invocados (cfr. «infra», 7.5).





propõe a ação ou não e para ou propor a ação no TPI ou efetuar aquele pedido de submissão à arbitragem. Se, dentro deste prazo, realizar tal pedido, mas a via arbitral vier a gorar-se, deverá ter, ainda, um prazo de 30 dias (ou um prazo razoável nesta ordem) para apresentar a petição inicial no TPI, a contar da data da rejeição da arbitragem pela outra parte, como o poderia fazer na ação arbitral após a constituição do TA e a notificação para o efeito (cfr. o art. 33 da LAV).

**7.3** Uma das especificidades da ação em apreço reside na cominação estabelecida para a falta de contestação: o requerente (ou beneficiário) da AIM não pode iniciar a exploração do seu medicamento antes do termo do direito invocado (art. 3.2), o que tem sido interpretado no sentido de o tribunal poder preferir sentença condenatória inibitória com esse conteúdo. Aqui não há novidade.

Novo é o n.º 3 do artigo em análise: «No processo arbitral pode ser invocada a *invalidade* da patente com meros efeitos *inter partes*». O preceito tem como pano de fundo o artigo 34 do NCPI (antigo art. 35) e o art. 111.1c) da LOSJ, segundo os quais, o TPI tem competência exclusiva para as ações de declaração de nulidade e de anulação de DPI como as patentes e CCP (cfr. «supra», 1.1), bem como a controvérsia doutrinal e jurisprudencial que se gerou em torno da admissibilidade ou não desta defesa por exceção nas ações arbitrais instauradas ao abrigo da Lei 62/2011<sup>31</sup>: o legislador optou por consagrar a tese afirmativa. Cabe, em todo o caso, realçar que, estando em causa uma arbitragem voluntária, tudo depende da

---

<sup>31</sup> Cfr. «supra», n.º 4, e referências da nota 7.



convenção de arbitragem: esta tanto pode admitir essa possibilidade de defesa como excluí-la. Não parece que a norma em apreço seja imperativa, impedindo a exclusão.

Fora este aspeto, o preceito apresenta um duplo alcance: por um lado, admite, na arbitragem, este meio de defesa, apesar dos conhecidos inconvenientes do mesmo, acolhendo a tese perfilhada no AcTC n.º 251/2017<sup>32</sup>; por outro lado, sendo a convenção de arbitragem omissa, haverá lugar à sua aplicação. Como se indicou anteriormente, o problema não é, em rigor, um problema constitucional<sup>33</sup>, mas estava, naturalmente, na liberdade conformadora do legislador optar por uma das soluções em confronto.

Mais: o alcance da solução adotada pode ser muito maior do que parece. Em primeiro lugar, o meio de defesa em apreço não tem de se circunscrever às ações especiais do art. 3: apesar da sua inserção sistemática, mostra-se defensável a sua aplicação também no quadro das ações de infração (não, porventura, no âmbito dos procedimentos cautelares, dados os pressupostos e função destes e a presunção de existência do direito registado). Em segundo lugar, a valoração da situação subjacente é porventura extensível às patentes noutros domínios tecnológicos. Trata-se, no entanto, de assunto carecido de melhor reflexão, em conexão com o disposto

---

<sup>32</sup> Cfr. «supra», n.º 4.2, e referências da nota 7.

<sup>33</sup> Cfr. Evaristo Mendes, Pi n.º 7 (2017), p. 39-43, cit. na nota 7, e «supra», 5.2. Após o AcTC, cfr. também, designadamente, o AcSTJ de 23.03.2018 (Fernanda Isabel Pereira), proc. 1053/16.5YRLSB.S1.S1, e o AcTRL de 21.06.2018 (Jorge Leal), proc. 227/18.9YRLSB.L1-2, disponíveis em [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt). Na linha do TC, cfr., no entanto, o AcTRL de 5.07.2018 (M<sup>a</sup> de Deus Correia), proc. 582/18.0YRLSB-6, ibidem.



no indicado art. 34 do NCPI.

**7.4** Nas restantes especificidades da ação arbitral em análise, salientam-se a limitação dos articulados e a tramitação célere constante do n.º 4, mas, sobretudo, a limitação das instâncias de recurso (n.º 7). Também aqui não há novidades substanciais.

Note-se apenas, por um lado, que, como já se assinalou<sup>34</sup>, as regras em apreço, mormente esta última, não devem considerar-se aplicáveis às ações de infração. Na verdade, nada justificaria tutelar as patentes farmacêuticas de forma menos intensa que as demais patentes, relativas a outros domínios tecnológicos (cfr., aliás, o art. 27.1 do ADPI/TRIPS), e que os direitos e interesses protegidos em geral. No mínimo, tratar-se-ia de uma discriminação negativa contrária ao princípio da igualdade (art. 13 da CRP). Por outro lado, tratando-se agora de arbitragem voluntária, não parece de excluir a possibilidade de as partes regularem a matéria do recurso e de aprovar regras processuais, ajustando o processo aos seus interesses.

**7.5** A ação especial em apreço tem que ser proposta num prazo curto, de 30 dias após a publicitação do pedido de AIM que lhe subjaz, possui tramitação simplificada e tem limitada a possibilidade de recurso. Daí a seguinte questão: uma decisão nela proferida faz caso julgado, relevante numa eventual ação de infração subsequente? Em todos os casos? Este afigura-se mais um

---

<sup>34</sup> Cfr. «supra», n.º 4.1, e referências da nota 7.



ponto a merecer ulterior reflexão.

## 8. Manutenção da ação especial como ação judicial

Particulares dificuldades e dúvidas suscita o enxerto - num originário sistema de arbitragem necessária - da possibilidade de intentar a ação em apreço no TPI (para além das já assinaladas no n.º 7.2)<sup>35</sup>. Na verdade, do n.º 1 do art. 3 resulta, sem margem para dúvidas, que esta possibilidade de propor a ação no TPI existe; e o n.º 2 estabelece a mesma consequência para a falta de contestação (cfr. «supra», 7.3), quer se trate de TA quer do TPI. Há, no entanto, aspetos que importa esclarecer.

---

<sup>35</sup> O problema é, aliás, recorrente. Um caso particularmente ilustrativo fornece-o o art. 238.1c) do NCPI (anterior art. 245), que considera uma marca registada imitada ou usurpada por outra quando as marcas em confronto «Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, *ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada*, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto». O preceito remonta ao art. 94 do CPI de 1940, que continha, pelo menos literalmente, um conceito restrito de imitação (e de confundibilidade), circunscrito à confundibilidade dos sinais. A expressão em itálico foi acrescentada para cumprir as exigências da UE, que acolhe um conceito lato de confundibilidade, compreendendo um mero risco de associação confusória dos sinais. Ora, neste caso, por definição, ao contrário do sugerido pelo segmento final do preceito, o consumidor distingue os sinais. Casos semelhantes encontramos também, por ex., em diversos preceitos do CSC, após as alterações de 2006/2007. Se pensarmos, ainda, que o NCPC eliminou o processo de reforma de títulos, para que remetem o art. 484 do CCom e o art. 51 do CVM, podemos afirmar que o moderno legislador nacional não é muito versado, nem em enxertia, nem em poda.



**8.1** Em primeiro lugar, recorda-se o problema do *prazo* de 30 dias indicado no art. 3.1: que diligência deve cumprir o titular do direito dentro deste prazo? Tem que apresentar a petição inicial (ou equivalente)? Acerca dele, remete-se para o que já se disse a esse respeito («supra», 7.2).

Em segundo lugar, se a circunscrição da aplicação do n.º 3 aos processos arbitrais se compreende (cfr. «infra», 8.2), já não se percebe bem igual circunscrição, em especial, quanto ao n.º 4 (redução dos articulados e aceleração processual) e ao n.º 7 (limitação das instâncias de recurso). Na verdade, cumprindo a ação a mesma função, tendo os pressupostos e finalidade, e sendo também a mesma a consequência da falta de contestação, que poderá justificar estas diferenças?

Note-se que estamos a falar apenas da ação regulada no art. 3, baseada na simples publicitação de um pedido de AIM para medicamento genérico, destinada a correr em paralelo com o procedimento administrativo relativo à concessão da AIM e, tendencialmente, a ser concluída num prazo curto; não de ações gerais, máxime de infração. E, quanto a ela, com ressalva do que se dirá a seguir acerca da questão da invalidade, o regime constante deste artigo mostra-se perfeitamente ajustado, seja o tribunal arbitral ou estadual. Quer dizer, com a ressalva feita a seguir, não se afigura haver razão para a ação no TPI ter um regime diferente.

**8.2** Em terceiro lugar, temos o tema da *invalidade* da patente (ou CCP). Como se assinalou («supra», 7.3), o art. 3.3 afirma agora



expressamente que, na ação arbitral, o demandado pode invocar a invalidade como exceção, tendo a decisão arbitral a proferir sobre a matéria eficácia *inter partes*. E pode, inclusive, defender-se a aplicação de norma idêntica nas ações de infração. Que sucede, porém, se a ação especial do art. 3 (ou uma ação geral de infração) for proposta no TPI?

Atendendo ao texto da disposição, que só se refere à ação arbitral, dir-se-ia que tal possibilidade está excluída nas ações intentadas no TPI. O argumento é, no entanto, de pouco peso. De facto, o mesmo sucede nos n.ºs 4 a 7 e, no entanto, como se viu («supra», 8.1), parece justificar-se uma interpretação da Lei no sentido de, via de regra, os aplicar também nas ações estaduais.

Existe, contudo, um possível argumento substancial contrário à aplicação do preceito às ações intentadas no TPI. É o seguinte: por um lado, a defesa por exceção em apreço tem inconvenientes de monta, mormente pelo entorse que introduz no conceito de direito de exclusivo e pela desigualdade concorrencial em que coloca as empresas de medicamentos genéricos (favorecendo, de resto, sobretudo as grandes multinacionais); por outro lado, sendo o TPI competente para as ações de declaração de nulidade e de anulação [arts. 34 do NCPI e 111.1c) da LOSJ], tal defesa torna-se desnecessária, porque o demandado pode defender-se por reconvenção, evitando-se, do mesmo passo, aqueles inconvenientes. Isto é válido tanto para as ações especiais do art. 3, como para as ações de infração (cfr. também «supra», 5.2)<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Cfr., no entanto, Remédio Marques, «*Bis in idem*», *RDI* 1/2017, cit., p. 355 e ss. Note-se que o exposto apenas se aplica às ações de declaração de nulidade. Na verdade, em face do n.º 7 do art. 34 do NCPI, as ações de anulação terão que ser



Deduzindo o demandado reconvenção, o processo deve ter uma tramitação normal e deve haver, sobre a matéria, as normais instâncias de recurso. Quer isto dizer que esta interpretação do n.º 3 permite compreender também a omissão da referência às ações no TPI nos n.ºs 4 e seguintes. De facto, em geral, estes serão de aplicar também a tais ações, mas não assim se for suscitada a questão da invalidade.

A não se interpretar a lei no sentido de afastar a mera defesa por exceção em apreço, exigindo uma defesa por reconvenção, os interesses em jogo (não meramente particulares, mas de índole geral, de desembaraçamento do sistema económico de patentes ou CCP nulos, de igualdade concorrencial e, inclusive, de proteção e credibilidade do sistema de patentes) reclamam, pelo menos, um poder-dever de o Ministério Público propor a competente ação de declaração de nulidade (não uma simples legitimidade para o fazer, cfr. o art. 34.3 do NCPI) o mais tardar logo que o TPI profira decisão acolhendo tal exceção. E reclamam também a imediata publicitação da decisão, como se prevê para a ação arbitral no art. 3.5 da Lei 62/2011, de modo a que qualquer interessado possa fazê-lo (cfr. o art. 34.3 do NCPI)<sup>37</sup>.

---

propostas no prazo de 5 anos a contar do despacho de concessão da petente ou CCP.

<sup>37</sup> Note-se que a omissão destas cautelas, impostas por um sistema sócio-económico bem ordenado («rectius», por um imperativo de boa ordenação deste sistema, que se colhe na CRP, cfr. Evaristo Mendes, «Constituição e Direito Comercial», AAVV, *Estudos de Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda*, edição da FDL, vol. I, Coimbra Editora 2012, p. 635-671), por parte do legislador, favorece a interpretação da Lei no sentido de só se admitir a reconvenção. O que acaba de



## 9. Justifica-se manter a ação especial?

Termina-se com algumas considerações de ordem geral. Em última análise, importa atentar na seguinte questão: justifica-se manter a ação especial do art. 3? Como se vai ver, a resposta não é inequivocamente afirmativa.

**9.1** Antes de tudo, importa realçar que a ação em apreço é uma ação *sui generis*, tanto quanto sabemos sem paralelo conhecido no direito comparado; o que indicia não ser a mesma necessária para tutela efetiva dos direitos industriais em apreço. É certo que, após a obtenção das formalidades administrativas necessárias para a comercialização dos medicamentos genéricos, o risco de infração, no caso dos medicamentos comercialmente atrativos, aumenta enormemente, como o revela o assinalado projeto de lei submetido a discussão no senado francês<sup>38</sup>, mas daí não decorre a necessidade de uma tal ação para uma tutela efetiva dos direitos, após a cessação da arbitragem necessária. Em França, a solução proposta consistia simplesmente em aligeirar os pressupostos da ação inibitória geral e das providências cautelares e nem assim se converteu em lei.

**9.2** Vejamos o problema de outro ângulo. Havendo a comercialização de medicamentos genéricos antes de terminar um

---

expor-se vale também, *mutatis mutandis*, para os (expectavelmente raros) casos em que haja uma ação arbitral.

<sup>38</sup> Cfr. «supra», a nota 4 e o texto correspondente.





direito de exclusivo, sendo os medicamentos compartilhados, o Estado estará a apoiar a venda de produtos contrafeitos, fomentando a infração, o que é contrário à própria ideia fundamental do Estado de Direito. Será a ação um mecanismo se não necessário pelo menos eficaz na prevenção de tal ocorrência?

Mais em geral, a ação foi concebida pelo legislador como uma ação simplificada, destinada a correr em paralelo com o procedimento tendente a obter a AIM que lhe subjaz, de tal modo que, uma vez cumpridas as formalidades administrativas, o titular da AIM saberia se existe ou não algum direito privativo em vigor, conheceria o seu exato âmbito e duração e, portanto, poderia, sem risco nem entraves artificiais, lançar o seu medicamento no mercado uma vez terminado esse exclusivo, logo nesse momento. Este foi o primeiro objetivo explícito da Lei 62/2011, na linha das conclusões do Inquérito da UE ao setor farmacêutico, de 2009 (cfr. «supra», 2.3 e 3). Mas é de perguntar: será que a ação foi e continua a ser um meio adequado para atingir tal objetivo?

Não há uma resposta cabalmente positiva para estas questões. Basta pensar que a proposição da ação é facultativa e que - embora tenha reforçado a tutela (preventiva) dos direitos - a prática revela que a mesma não é atrativa ao ponto de levar todas as farmacêuticas titulares de patentes e CCP a fazerem uso dela. No mínimo, o assunto merecia maior reflexão.

**9.3** Um segundo objetivo explícito da Lei foi pôr termo ao contencioso administrativo maciço existente em 2011. Com efeito, dada a necessidade de atos administrativos para os medicamentos poderem ser comercializados, interpretando de forma lata o âmbito



do exclusivo conferido por patente e CCP, as entidades farmacêuticas titulares de tais direitos haviam «descoberto» a via contenciosa administrativa, ultrapassando a situação de bloqueio a que se chegara no tribunal de comércio.

Para o efeito, em rigor, bastava separar normativamente as águas, ou seja, declarar que tais atos administrativos e a iniciativa dos correspondentes processos se encontram fora do exclusivo da propriedade industrial; como, de resto, a Lei 62/2011 fez<sup>39</sup>. Porém, o legislador foi mais longe: tendo por base a referida ideia de desembaraçar os medicamentos genéricos de obstáculos artificiais, ofereceu às empresas farmacêuticas titulares de DPI um substituto das ações administrativas - as ações arbitrais especiais em apreço. Ou seja, retirou-lhes a via contenciosa administrativa, mas deu-lhes «em troca» a via arbitral especial do art. 3 da Lei.

Note-se que esta via especial era importante para a efetividade dos direitos numa interpretação da Lei no sentido de que a arbitragem necessária também compreendia as ações de infração e os correspondentes procedimentos cautelares. Na verdade, não existindo um tribunal arbitral pronto a que se pudesse recorrer em caso de infração ou ameaça iminente de infração, tal ação apresentava um vincado interesse preventivo, mormente quando a competente condenação inibitória era acompanhada por uma SPC<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Não discutimos esta opção. Mas, sobretudo considerando o problema da possível comparticipação em medicamentos contrafeitos, o tema talvez merecesse ser revisitado.

<sup>40</sup> Sobre o assunto, cfr. a citada Sentença arbitral 11.02.2014 e «supra», nºs 3 e 4.1.



Porém, terminada a arbitragem necessária e, portanto, tendo os titulares de direitos aberta a via contenciosa geral junto do TPI, em caso de infração ou ameaça iminente de infração, justifica-se passar para este esse adicional contencioso *sui generis*, de índole essencialmente preventiva? Vistas bem as coisas, com a ação especial em análise, a Lei 62/2011 acabou por desempenhar um papel de reforçada proteção dos direitos de exclusivo em apreço. Justifica-se a manutenção da situação, agora tendo como órgão tutelar o TPI?

Noutra ordem de ideias: sendo as empresas de medicamentos genéricos em geral hostis à arbitragem, o contencioso vai expectavelmente deslocar-se para o TPI, como, de resto, de algum modo contrariando o que se afirma no preâmbulo do diploma, o art. 5 do DL 110/2018 indicia (cfr. «supra», 1.2). Ora, por um lado, levando a sério a ideia de uma «desejável» ação de acerto dos direitos com vista a desembaraçar os medicamentos genéricos de artificiais obstáculos processuais (cfr. «supra», 9.2), por outro lado, atento o interesse que a mesma apresenta para os titulares dos direitos, será expectável a manutenção do existente contencioso arbitral de massa (que sucedeu ao administrativo). Acresce a subsistência de muitas questões ainda não resolvidas ou mal resolvidas (cfr. «supra», 4) e a nova redação da Lei suscita novos problemas («supra», 7). Está este tribunal apetrechado para receber tal contencioso de massa e cheio de questões controvertidas?<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Cfr. também Remédio Marques, «Algumas notas sobre a revisão do CPI», *RDI* 1/2018, cit., p. 218.



**9.4** Subsistindo a ação especial em apreço, importa fazer uma breve alusão a certos aspetos em particular. O primeiro tem a ver com a SPC; o segundo, com os encargos do processo; o terceiro, ainda, com a invalidade.

Num sistema de arbitragem necessária quase pleno, compreendendo as ações de infração, a ação especial do art. 3, com a assinalada função de prevenção da violação dos direitos industriais, desempenhava um importante papel na tutela efetiva destes direitos, porventura essencial para a própria constitucionalidade do sistema. Sucede que uma condenação inibitória como aquela que tipicamente se obtinha nessa ação especial era em grande medida um tigre de papel sem uma associada *sanção pecuniária compulsória*. Daí o particular interesse e justificação da mesma<sup>42</sup>. Com a deslocação do contencioso para o TPI, mantendo a ação em apreço, a SPC continua a fazer sentido e a ter grande utilidade, mas desaparece este importante fundamento.

Tendo a ação carácter *sui generis*, acrescentando às ações gerais de accertamento de direitos e de infração, apresentando uma subjacente justificação de interesse geral, revelando-se, em última análise, um instrumento fundamental de reforço da tutela dos direitos de patente e CCP, e, havendo direitos em vigor, terminando naturalmente, pelo menos, com uma condenação inibitória, não faz sentido aplicar as regras gerais de imputação e repartição das custas do processo, fazendo as demandadas suportar sempre uma parte das mesmas. Via de regra, se a AIM que está na base da ação for requerida com uma antecedência razoável e se a ação não for contestada ou a demandada não tiver uma intervenção significativa

---

<sup>42</sup> Cfr., ainda, a Sentença arbitral citada na nota 6 e «supra», 4.1.



no processo, resultando em maior complexidade para este, não se justifica fazê-la suportar custas ou uma parte substancial das mesmas<sup>43</sup>.

Numa ação justificada com a necessidade de desembaraçar os medicamentos genéricos, mediante acertamento dos direitos porventura existentes e suscetíveis de impedir a imediata comercialização dos medicamentos logo que obtidas as autorizações sanitárias, por um lado, discutir a questão da validade dos respetivos títulos parece fazer todo o sentido. Por outro lado, contudo, a ideia de um processo simplificado, destinado a ser concluído rapidamente, fica comprometida. O legislador terá partido da situação típica de patentes de produto ou processo em fim de vida, obtidas (quase todas) após um procedimento rigoroso no IEP e, apesar do princípio da territorialidade, substancialmente escrutinadas a nível mundial, não envolvendo, por isso, problemas de validade. O problema ficou, portanto, ausente quer da Lei quer dos trabalhos preparatórios e da discussão havida acerca destes.

Em face do importante contencioso que se gerou sobre o assunto, sobretudo numa fase mais adiantada de aplicação da Lei 62/2011, o legislador viu-se forçado a intervir, através da nova redação do art. 3.3. Todavia, como se observou, este preceito terá provavelmente escassa aplicação. O grosso das ações será expectavelmente deslocado para o TPI e, aí, o meio de reação adequado será a reconvenção («supra», 8.2). Caberá, portanto, a este tribunal fazer a triagem daquilo que são contestações de validade sérias, designadamente apoiadas em processos paralelos ocorridos noutros países, e sobretudo respeitantes a patentes de

---

<sup>43</sup> Cfr., ainda, a Sentença arbitral citada na nota 6 e «supra», 4.1.



uso ou de nova geração, e daquilo que são meros expedientes dilatatórios ou obstrutivos.

A tarefa poderá não ser fácil e será seguramente consumidora de esforço e recursos. O que também depõe no sentido de o sistema ser globalmente repensado.

Evaristo Mendes