

**A caducidade do direito de ação arbitral e a competência dos tribunais arbitrais no âmbito da
Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro**

Em dezembro do ano passado foram publicados dois acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça que assumem grande relevância no domínio das arbitragens necessárias instauradas ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro:

1. O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de **07.12.2016**, Proc. 554/15.7YRLSB.L1.S1 (OLINDO GERALDES), disponível em <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/42f41357127dd7958025808200528d99?OpenDocument>

O Supremo Tribunal de Justiça analisou neste acórdão a questão da **caducidade do direito de ação arbitral no âmbito de um litígio emergente de direitos de propriedade industrial** referente a medicamentos de referência e medicamentos genéricos, tendo decidido que:

*"I - **A publicitação**, através da página eletrónica do INFARMED, **fixa o termo inicial do prazo de trinta dias**, para a instauração da arbitragem necessária pelo interessado que pretenda invocar o direito de propriedade industrial relacionado com medicamentos de referência e medicamentos genéricos.*

*II - **O art. 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011, de 12-12**, que prevê o prazo de caducidade para a ação arbitral, **não é inconstitucional**, subsistindo a tutela jurisdicional efetiva."*

O acórdão foi proferido no âmbito de um recurso de revista interposto com fundamento em contradição de julgados da RL (entre o acórdão recorrido e o acórdão da RL de **22.10.2015**, Proc. 923-15.2YRLSB-8 (SACARRÃO MARTINS), disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9bab033991810ab380257ef1003d557f?OpenDocument>), tendo aderido à tese da não inconstitucionalidade sustentada no acórdão fundamento, o qual concluiu (aparentemente contra a orientação perfilhada no acórdão do TC n.º 123/15, Proc. 763/13 (MARIA JOSÉ RANGEL DE MESQUITA), disponível em <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20150123.html>) que o art. 3.º, n.º 1 da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, não violava a Constituição (nesse sentido, do mesmo relator, o

acórdão da RL de 05.05.2016, Proc. 460/15.5YHLSB.L1-8, disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/be1717795fe8e35480257fd200512e66?OpenDocument&Highlight=0,caducidade,arbitral,necess%C3%A1ria,medicamento>, e o acórdão da RL de 04.02.2016, Proc. 138-15.0YRLSB.L1-8, disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f3cd9933a80eb06680257f5c003202db?OpenDocument>).

Em relação ao argumento de inconstitucionalidade, referiu ainda o Supremo Tribunal de Justiça que *“o regime normativo descrito, quanto à caducidade da ação arbitral, não padece de inconstitucionalidade material, porquanto não se surpreende a violação do disposto no art. 20.º, n.ºs 1 e 5, da Constituição da República Portuguesa, ao contrário do entendimento sufragado no acórdão recorrido, que, declaradamente, aderiu ao sentido expresso no acórdão do Tribunal Constitucional n.º 123/2015, de 12 de fevereiro de 2015”*.

Particularmente relevante é também o voto da Senhora Conselheira Maria dos Prazeres Beleza, a qual, concordando com o decidido, resolveu acrescentar o seguinte:

- a) *“a interpretação que se adopta no acórdão e que me parece correcta, quanto à norma resultante da conjugação do n.º 1 do artigo 3º com o artigo 2º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, não colide com o julgamento de inconstitucionalidade proferido no acórdão do Tribunal Constitucional n.º 123/2015, uma vez que se entende que a caducidade decorrente de não ter sido proposta a acção no prazo de 30 dias não preclude qualquer hipótese de posterior reacção contra uma infracção ou ameaça de infracção da patente do titular do medicamento de referência, quer contra o titular de AIM ou requerente de AIM, quer contra terceiros”;*
- b) *“de qualquer forma, caberia ponderar se a razão de ser desse julgamento de inconstitucionalidade conduziria à conclusão de que a acção arbitral se deveria considerar proposta em tempo, tendo em conta que foi proposta mais de seis meses depois da publicitação que marca o início da contagem do prazo”*.

Sobre o tema vale a pena ter ainda em consideração os seguintes arestos:

— Ac. TC n.º 200/16, Proc. 1031/15 (CATARINA SARMENTO E CASTRO), disponível em <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20160200.html>

- Decisão Sumária n.º 115/16, Proc. 1031/2015 (CATARINA SARMENTO E CASTRO), disponível em <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/decsumarias/20160115.html>
- Decisão Sumária n.º 753/16, Proc. 831/16 (MARIA CLARA SOTTOMAYOR), disponível em <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/decsumarias/20160753.html>
- Ac. RL de 09.07.2015, Proc. 336/15.6YRLSB.L1.-1 (MANUEL MARQUES), disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9e9215a4522e1b0080257eed00320905?OpenDocument>
- Ac. RL de 30.09.2014, Proc. 512/14.9YRLSB-A-7 (ROQUE NOGUEIRA), disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8493ca8439ca4d8880257d88004a8bd5?OpenDocument>
- Ac. RL de 13.02.2014, Proc. 1053/13.7YRLSB-2 (JORGE LEAL), disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7acbd9bdc09795ef80257c84004c2e03?OpenDocument>
- Ac. RL de 12.12.2013, Proc. 617/13.3YRLSB-6 (FÁTIMA GALANTE), disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9bf9f2cec14a8f8f80257c610038560d?OpenDocument>
- Ac. RL de 07.11.2013, Proc. 854/13.0YRLSB-6 (ANTÓNIO MARTINS), disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8f0908ef5accabba80257c3c0042d241?OpenDocument>
- Ac. RL de 19.03.2013, Proc. 227/13.5YRLSB-7 (MARIA DO ROSÁRIO MORGADO), disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8e1c8e2148fe8d1f80257bfe003a3420?OpenDocument>

A jurisprudência da Relação de Lisboa (com ressalva de um dos acórdãos citados) parece estar a caminhar no sentido da interpretação que foi adotada pelo Supremo Tribunal de Justiça neste acórdão de **07.12.2016**, mas importa esclarecer se de fato essa interpretação colide ou não com o juízo (de inconstitucionalidade) que o Tribunal Constitucional exprimiu nos acórdãos e decisões acima referidos.

2. O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de **14.12.2016**, Proc. 1248/14.6YRLSB.S1 (LOPES DO REGO), disponível em

<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ceeda3a230b3c6648025808900637340?OpenDocument>

Neste acórdão o Supremo Tribunal de Justiça analisou o tema da competência dos tribunais arbitrais previstos na Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, para apreciar a questão da invalidade da patente de um medicamento, tendo decidido que:

“I. O tribunal arbitral necessário previsto na Lei 62/2011 é incompetente para apreciar, ainda que por via da dedução de mera excepção peremptória, cujos efeitos ficariam circunscritos ao processo, a questão da nulidade da patente do medicamento em causa, por tal matéria estar reservada à competência exclusiva do TPI.

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

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

Após fazer um levantamento do estado do problema e das diversas vias de solução que têm sido apontadas pela doutrina e pela jurisprudência para o problema, no essencial o Supremo Tribunal de Justiça neste acórdão:

a) Sustentou a tese da incompetência do tribunal arbitral necessário para apreciar a questão da validade da patente, mesmo que a questão seja invocada a título de excepção, rebatendo os argumentos invocados em favor de outras vias de solução; e

- b) Ponderando o argumento da possível contrariedade dessa tese com o artigo 20.º da CRP, **considerou que**, em alternativa à dedução da exceção de nulidade da patente, o interessado que despoletou o pedido de AIM deverá intentar a pertinente ação de nulidade da patente e poderá requerer e obter a suspensão da instância arbitral iniciada pelo titular da patente até que a ação de nulidade seja julgada.

Não se trata de um acórdão de uniformização de jurisprudência, mas neste aresto refere-se expressamente que cumpre “fixar jurisprudência sobre esta relevante matéria controvertida”, desta feita de alguma forma também indiciando que **a prolação de acórdão uniformizador a este respeito por parte do Supremo Tribunal de Justiça não deverá tardar**.

Sobre o tema vale a pena ter ainda em consideração os seguintes arestos:

- Ac. STJ de 23.06.2016, Proc. 1248/14.6YRLSB.S1 (LOPES DO REGO), disponível em <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bbb14b6c9c3b00b380257fdb004bf53d?OpenDocument>
- Ac. RL de 16.11.2016, Proc. 1053-16.5YRLSB.L1-2 (MARIA JOSÉ MOURO), disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a8a6d8f86234d5c98025808e0044953c?OpenDocument>
- Ac. RL de 04.02.2016, Proc. 138-15.0YRLSB.L1-8 (SACARRÃO MARTINS), disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f3cd9933a80eb06680257f5c003202db?OpenDocument>
- Ac. RL de 13.01.2015, Proc. 1356/13.0YRLSB.L1-7 (ROSA RIBEIRO COELHO), disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/07ed2d8d45aa5a6480257ee6003c79bc?OpenDocument>
- Ac. RL de 13.02.2014, Proc. 1053/13.7YRLSB-2 (JORGE LEAL), disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7acbd9bdc09795ef80257c84004c2e03?OpenDocument>

Embora a evolução da jurisprudência pareça estar a caminhar no sentido da tese da incompetência dos tribunais arbitrais, resta saber se a solução adotada em acórdão uniformizador que o Supremo Tribunal de Justiça venha eventualmente a proferir será coincidente ou não com a posição sustentada neste acórdão de **14.12.2016**.

2017.02.15

Rui Soares Pereira