



Lisboa - Tribunal da Propriedade Intelectual
Juízo da Propriedade Intelectual - Juiz 1

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Ação Especial DPI medicamentos genéricos

Processo: 166/22.9YHLSB
Relator: Miguel Caldas
Descritores: Valor da Causa
Incidente da instância
Ação sobre interesse imaterial
Ação especial preventiva de condenação
Data da Decisão: 11-07-2023
Recurso de Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 10-04-2024 proferido no processo
apelação n.º 166/22.9YHLSB-A.L1-PICRS
<https://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/6d65848a4eac3e2e80258b0000520997?OpenDocument>

Sumário:

I. Os direitos de propriedade industrial exibem uma *forte dimensão económica*. A concessão serve para o titular efetuar a exploração económica do direito industrial e possa fazer depender do seu consentimento um conjunto de atos mercadológicos (v.g., importação, fabrico, introdução no mercado, etc.); a *vertente não patrimonial* é insipiente.

II. Numa ação de infração não são sobretudo os interesses imateriais que concorrem para apreciar a utilidade económica que o vencimento da lide pode propiciar ao autor.

III. O critério de avaliação da utilidade económica dos pedidos (art. 305.º, n.º 1 do CPC) é o valor diário da sanção proposto na petição inicial mitigado pelo destino do montante da sanção pecuniária, referido no art. 829.º-A, n.º 3 do Código Civil.

IV. O valor da presente ação terá de ser encontrado através da multiplicação do valor diário da sanção pecuniária compulsória proposta na petição inicial - enquanto critério objetivo de avaliação da utilidade económica dos pedidos *ex vi* do estatuído no artigo 299.º, n.º 1 do CPC -, mitigado com o prescrito no artigo 829.º-A, n.º 3 do Código Civil, sobre o destino do montante da sanção pecuniária: metade para as demandantes e metade para o Estado.



Lisboa - Tribunal da Propriedade Intelectual
Juízo da Propriedade Intelectual - Juiz 1

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Ação Especial DPI medicamentos genéricos

Decisão do incidente de verificação e fixação do valor da causa

No despacho de 30-05-23, consignou-se, na parte aqui pertinente:

“Nos termos do n.º 1 do artigo 299.º do CPC, na determinação do valor da causa, deve atender-se ao momento em que a acção é proposta, excepto quando haja reconvenção.

Por sua vez, o artigo 306.º, n.º 1, do CPC estabelece que compete ao juiz fixar o valor da causa, sem prejuízo do dever de indicação que impende sobre as partes.

Conforme escreve Salvador da Costa - cf. «Os Incidentes da Instância», 2014, 7.ª edição, p. 59-, anotando este preceito legal e comparando o actual regime com o anterior: «As partes indicavam frequentemente para a causa valor desconforme com a utilidade económica do pedido e a lei e, não raro, o juiz não proferia o respectivo despacho de fixação do valor da causa, desvirtuando-se, por via disso, o regime de admissibilidade dos recursos e a própria obrigação de pagamento da taxa de justiça.

A referida alteração visou obstar, além do mais, às mencionadas consequências. Agora, independentemente da posição das partes relativamente ao valor da causa, tem o juiz de o fixar, podendo para o efeito, nos termos dos artigos 308.º e 309.º, ordenar determinadas diligências.

Assim, o acordo tácito ou expresso das partes quanto ao valor processual da causa já não releva com vista à sua fixação, antes se impondo, sempre, ao juiz, a verificação da sua conformidade com os factos e a lei.» (sic)

Tudo visto, é ostensivo que o valor da causa aceite pelas partes não é minimamente fidedigno em face dos interesses económicos de largas dezenas de milhões de euros que são alegados na petição inicial, mormente nos artigos 138.º e seguintes desta peça processual, em que as autoras declaram que a média das vendas diárias do ELIQUIS® nos anos 2016, 2017 e 2018 foi de 92.053 € (noventa e dois mil e cinquenta e três euros).

Por conseguinte, e previamente à prossecução dos autos, considerando que o valor da acção e da reconvenção inicialmente atribuído pelas partes não retrata minimamente a realidade e os interesses económicos que ambas pretendem fazer valer nos autos, notifiquem-se as mesmas para se pronunciarem sobre o(s) critério(s) que reputam mais adequado(s) à fixação do valor da causa - podendo fazê-lo separada ou conjuntamente -, desde já se consignando que o Tribunal poderá recorrer, caso assim o entenda necessário, aos mecanismos previstos nos artigos 308.º e 309.º do CPC. Prazo: 12 dias.”

Cumprido o contraditório - cf. artigo 3.º, n.º 3 do Código de Processo Civil (CPC) - as partes vierem pronunciar-se da seguinte forma:

1. As autoras, através do requerimento com a referência n.º 112102, aduzem que invocaram os direitos de propriedade industrial emergentes da Patente Europeia n.º ...15 (EP ‘...15) e do Certificado Complementar de Protecção n.º ... (CCP ...), tendo indicado como valor da causa o



Lisboa - Tribunal da Propriedade Intelectual
Juízo da Propriedade Intelectual - Juiz 1

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Ação Especial DPI medicamentos genéricos

montante de € 30.000,01 (trinta mil euros e um cêntimo). Em sede de reconvenção, a ré peticionou a declaração de nulidade da EP ‘...15, tendo atribuído à reconvenção o mesmo valor.

Mais indica que ambas as partes indicaram aquele valor porquanto, nos termos do disposto no artigo 303.º, n.º 1, do Código de Processo Civil (CPC), as acções sobre o estado das pessoas ou sobre interesses imateriais consideram-se sempre de valor equivalente à alçada da Relação e mais (euro) 0,01. Prosseguindo que a *“dimensão eminentemente imaterial dos direitos de propriedade industrial (emergentes, inter alia de patentes) tem sido amplamente reconhecida e destacada pela jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores”*, dando como exemplos os Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, 26-02-2015 (Processo n.º 1288/05.6TYLSB.L1.S1) e de 18-03-2010 (Processo n.º 1004/07.8TYLSB.L1.S1) e do Tribunal Constitucional n.º 123/2015.

Referem, complementarmente: *“Para mais, os referidos valores de vendas foram indicados com o propósito único de ajudar este Tribunal a determinar um valor suficientemente dissuasor para efeitos de fixação de uma sanção pecuniária compulsória, sendo que em nada se relacionam com os pedidos concretamente formulados pelas Autoras - que se destinam à somente proibição de exploração de medicamentos genéricos -, nem com o pedido formulado pela Ré - que se destina à declaração de nulidade dos direitos de propriedade industrial invocados nos presentes autos.”*

De harmonia, *“(…) na perspectiva das Autoras, não há que recorrer aos critérios gerais previstos nos artigos 296.º e seguintes do CPC e, conseqüentemente, averiguar da eventual “utilidade económica imediata do pedido”, como sugerido pelo Tribunal no Despacho a que ora se responde, desde logo porque há uma regra no CPC que fixa precisamente um valor específico sempre que as causas visem interesses imateriais (independentemente de outras dimensões que esses mesmos interesses possam - e provavelmente irão - encerrar, naturalmente).”*

E, concluem: *“Nestes termos, e atendendo que tanto à ação como à reconvenção em causa nos presentes autos se aplica o mesmo critério especial previsto no artigo 303.º, n.º 1, do CPC, requerem as Autoras que este Tribunal fixe o valor total da causa em 60.000,02€ (sessenta mil euros e dois cêntimos).”*

2. A ré, por requerimento com a referência n.º 112100, aduz que *“as autoras pretendem fazer valer nos autos os direitos de propriedade industrial decorrentes do certificado complementar de proteção n.º ... (‘CCP’...’), apresentando a data de vinte (20) de maio de 2026 como a estimada para o respetivo limite de vigência, constituindo, pois, a defesa de tais direitos o objeto da ação tal como proposta pelas autoras.”* E, prossegue, *“em termos práticos, as autoras pretenderão evitar, com a ação em presença, incorrer em (alegados) ‘(...) prejuízos financeiros (...)’ decorrentes da diminuição do período de exclusivo conferido pelo CCP’....”*



Lisboa - Tribunal da Propriedade Intelectual
Juízo da Propriedade Intelectual - Juiz 1

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Ação Especial DPI medicamentos genéricos

A ré, aventa, depois, o seguinte critério para a fixação do valor da causa: *“Tomando em linha de conta, por um lado, a regra geral consagrada no n.º 1 do artigo 296.º do código de processo civil (‘CPC’), nos termos da qual o valor da causa será o representativo da utilidade económica imediata do pedido formulado, e, por outro, o critério especial previsto no 2º artigo 301.º, n.º 1, do CPC, que prevê a determinação do valor da causa com recurso ao valor do ato jurídico, dir-se-ia, prima facie, que a utilidade económica dos pedidos (o inicial, formulado pelas autoras, e o posterior, deduzido pela ré-reconvinte) seria determinada pelo valor económico do título de propriedade industrial em causa nos autos - o CCP’456 - e do correspondente período de exclusivo.”*

Porém, após tecer algumas considerações sobre a matéria de facto a debater, acaba por considerar que *“não é conhecida e/ ou possível de conhecer, no momento atual, a real utilidade económica do pedido, porquanto a ré não praticou qualquer ato tendente à exploração económica do(s) medicamento(s) genérico(s) objeto dos pedidos de AIM identificados nos autos. Por conseguinte, não existem elementos, nos autos ou além destes, que permitam atribuir à causa outro valor distinto do indicado pelas partes.”*

E, remata: *“Quando assim se não entenda, julgando V. Ex.a, pelo contrário, reunidas as condições necessárias para lançar mão da prerrogativa da atribuição oficiosa de outro(s) valor(es) à causa distinto do(s) indicado(s) pelas partes, terá, ainda assim, de atender-se aos elementos anteriormente referidos, mormente:*

(i.) a ausência de comercialização do(s) medicamento(s) genérico(s) objeto dos pedidos de AIM identificados nos autos;
(ii.) ao PVP do medicamento genérico; e
(iii.) ao modo (concorrencial) de funcionamento do mercado do(s) medicamento(s) em Portugal, apurando e, conseqüentemente, conhecendo as correspondentes quotas de mercado.”

• Apreciando e decidindo.

Na petição inicial, o autor deve formular o pedido - artigo 552.º, n.º 1, alínea e), do CPC - determinado material e processualmente, isto é, solicitar ao tribunal a providência processual que julgue adequada para tutelar uma situação jurídica ou um interesse que afirma materialmente protegido.

Deve também indicar a causa de pedir - artigos 552.º, n.º 1, alínea d) e 581.º, n.º 4 do CPC - isto é, alegar os factos constitutivos da situação jurídica material que quer fazer valer, traduzido na factualidade concreta que corrobora o efeito pretendido.

Por fim, deverá mencionar o valor da causa - artigo 552.º, n.º 1, alínea f), do CPC.

Os titulares dos direitos de propriedade intelectual de patente podem propor a acção



Lisboa - Tribunal da Propriedade Intelectual
Juízo da Propriedade Intelectual - Juiz 1

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Ação Especial DPI medicamentos genéricos

especial prevista no artigo 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12-12, na redacção do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10-09, em face da publicitação de um simples pedido de autorização de introdução no mercado (AIM).

O regime legal resultante da Lei n.º 62/2011, na redacção do DL n.º 110/2018, tem duas finalidades primordiais:

(i) pôr termo à consagração prática do chamado *patent linkage* pelos tribunais administrativos, e

(ii) criar uma acção preventiva precoce, tendente a prevenir a infracção de patentes farmacêuticas por medicamentos genéricos (que, na sua versão original, estava sujeita a um regime de arbitragem necessário).

A acção que se debate neste processo é uma acção especial preventiva, de condenação, instaurada à luz da Lei n.º 62/2011, na redacção do DL n.º 110/2018, revestindo, outrossim, *natureza inibitória*, e a sua finalidade coincide com a da acção declarativa comum, de condenação, destinada a exigir a prestação de um facto negativo, prevendo a violação de um direito, nos termos do artigo 10.º, n.º 3, alínea b), *in fine*, do CPC.

A pergunta que se coloca é a seguinte: será que neste processo judicial, como defendem as autoras, está em causa um interesse puramente imaterial, devendo o valor processual ser estabelecido através do critério especial previsto no artigo 303.º, n.º 1, do CPC?

A resposta, como se passa a demonstrar, é negativa!

A patente é um título de propriedade industrial que protege as invenções novas, que possuem actividade inventiva e sejam susceptíveis de aplicação industrial.

A patente concede ao seu detentor, num determinado território e durante um período de tempo limitado, o direito de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, produzam, utilizem, coloquem à venda, vendam ou importem o produto protegido pela patente e/ou processo ou produto obtido directamente pelo processo patenteado. Em contrapartida, o inventor obriga-se a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente.

A titularidade do direito de patente é conferida através das regras do registo (constitutivo), consubstanciado, na prática, um direito de propriedade sobre um bem imaterial e tendo por conteúdo a exploração económica exclusiva desse bem.

Concretizando o conteúdo do *monopólio de exploração*, à luz do ordenamento jurídico português, o artigo 101.º do Código da Propriedade Industrial prevê, nos seus n.ºs 1 e 2, que a patente confere ao seu titular um conjunto de direitos, nomeadamente o direito exclusivo de



Lisboa - Tribunal da Propriedade Intelectual
Juízo da Propriedade Intelectual - Juiz 1

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Ação Especial DPI medicamentos genéricos

explorar a invenção em qualquer parte do território português e de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a colocação no mercado ou a utilização de um produto objecto de patente ou a importação ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados.

O facto da patente, em si mesma, se caracterizar pela intangibilidade, o facto de ser um bem imaterial, sem *corpus* ou substância, não é condição para não ser considerada como um bem e um activo, altamente lucrativo, dada a sua capacidade de gerar riqueza, podendo a patente ser avaliada, comercializada, vendida e licenciada.

Acompanhando Pedro Sousa e Silva - *Direito Industrial - Noções Fundamentais*, 2020, p. 54: “[A] patente confere ao seu titular o exercício exclusivo de uma actividade de conteúdo económico. Este monopólio, justificado como recompensa do inventor ou como contrapartida da divulgação pública do invento, tem o objectivo de incentivar o esforço criador, ao viabilizar a sua remuneração, que é retirada do mercado, na medida em este absorva os produtos fabricados ao abrigo da patente.” E, prossegue: “Assim, a função da patente consiste em assegurar ao inventor a possibilidade de este extrair do mercado a remuneração do seu esforço criativo, pondo-o temporariamente ao abrigo da concorrência, no exercício da sua actividade económica de exploração do invento.”

Concluindo: o titular de uma patente tem o direito à exploração económica exclusiva da patente, criando um verdadeiro monopólio, podendo o titular do direito de patente fazer valer os seus direitos contra terceiros que, de algum modo, pretendam invadir esse monopólio, enquanto aquela não caducar (neste sentido, v.g., o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 08-04-2021, Proc. n.º 219/19.0YHLSB.L1.S1).

Pois bem, feita esta necessária explanação, é chegado o momento de decidir sobre o valor da causa em apreço, sendo de salientar que, tanto quanto se sabe, apenas João Paulo Remédio Marques dedicou atenção a este assunto - *Direito Processual Civil da Propriedade Industrial*, 2022, pp. 263/264 -, ao tecer as seguintes considerações:

“Nas acções de infracção de direitos de propriedade industrial, frequentemente, os autores, sem a oposição dos demandados, indicam como valor da causa o montante de € 30000,01 - provavelmente para, *uno actu*, terem acesso ao STJ, em sede de recurso de revista e as custas processuais serem mais baixas -, enquanto valor adequado para acções em que apenas estão em causa interesses imateriais, como resulta do artigo 303.º, n.º 1, do CPC.

Os direitos de propriedade industrial exibem uma *forte dimensão económica*. Aliás, a concessão é efectuada precipuamente para que o titular efectue a exploração económica do direito industrial e possa fazer depender do seu consentimento um conjunto de actos mercadológicos (v.g.,



Lisboa - Tribunal da Propriedade Intelectual
Juízo da Propriedade Intelectual - Juiz 1

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Ação Especial DPI medicamentos genéricos

importação, fabrico, introdução no mercado, etc.). A *vertente não patrimonial* - ao invés do que sucede no direito de autor e direitos conexos - é praticamente evanescente.

Ora, numa acção de infracção não são apenas, nem sobretudo são, aqueles interesses imateriais que concorrem para apreciar a utilidade económica que o vencimento da lide pode propiciar ao autor. Não poderá ser aceite um valor da causa que se afigure inferior ao que deve ser-lhe atribuído à face das regras aplicáveis sobre esta matéria, pois tal reconduzir-se-ia a prejuízo indevido para o Estado, em caso de vir a ser interposto recurso para o Tribunal da Relação.

Assim, se o autor pretende obter, conquanto cumulativamente, um benefício diverso de dinheiro, o valor da causa é a quantia em dinheiro equivalente a esse benefício (art. 297.º, n.º 1, do CPC) - se, v.g., pretender que o demandado seja condenado a retirar do mercado determinados produtos em alegada contrafacção, o valor das custas corresponderá aproximadamente ao valor de mercado perdido pelo autor *durante a vigência* do direito de propriedade industrial cuja infracção é invocada, caso o demandado possa continuar a explorar essa criação; noutro exemplo, se numa acção de infracção deduzida por uma empresa de medicamentos inovadores (*hoc sensu*, de referência) contra empresa de *medicamentos genéricos*, para calcular o valor da causa, há que ter em conta o montante da receita bruta anual das vendas de genéricos enquanto valor máximo (normalmente menos de metade do valor das vendas brutas) e multiplica-lo pelo número de anos em que a patente (ou certificado complementar de protecção) pode ainda vigorar (p. ex., dois anos e meio)¹; mas como o valor é para a receita bruta e aquele será um valor máximo, o tribunal deverá retirar a esse montante, por exemplo, 25%. Acresce que, se for peticionada a condenação em sanção pecuniária compulsória, o valor proposto para a sanção pecuniária compulsória, que se reconduz a uma pretensão de condenação condicional no pagamento do valor proposto (artigo 829.º-A, n.º 3, do Código Civil), impõe, *só por si*, que o valor da causa não seja fixado em menos do que o valor que as condenações requeridas possam ter no momento da propositura da acção (artigo 299.º, n.º 1, do CPC) - excepto se a utilidade económica do pedido só se definir na sequência da tramitação da acção, eventualidade em que o valor inicialmente aceite deve ser corrigido logo que o processo forneça os elementos (n.º 4 do art. 299.º do CPC) - correspondente aos dias que medeiam entre a data da propositura da acção e aquela em que a patente ou certificado complementar de protecção caducarão, multiplicado por um determinado valor por dia.”

Na jurisprudência, desconhecem quaisquer decisões, seja dos tribunais de 1.ª Instância, mormente do Tribunal da Propriedade Intelectual, seja dos tribunais superiores, acerca desta

¹ Atendendo ao momento em que a acção é proposta (art. 299.º, n.º 1, do CPC)



Lisboa - Tribunal da Propriedade Intelectual
Juízo da Propriedade Intelectual - Juiz 1

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Ação Especial DPI medicamentos genéricos

relevante questão, com excepção do Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 02-12-2014, Proc. n.º 1158/13.4YRLSB-1.

No referido aresto - prolatado em data anterior às alterações legislativas da Lei n.º 62/2011 e reportando-se, ainda, às normas do pretérito Código de Processo Civil, que recaiu sobre uma decisão arbitral - exarou-se o seguinte, na parte que aqui é importante:

“Do valor da causa.

O tribunal arbitral fixou o valor da causa e fundamentou nestes termos:

«Valor do processo: “Compete ao juiz fixar o valor da causa, sem prejuízo do dever de indicação que impende sobre as partes» (artigo 315.º, n.º 1, do CPC, na redação do Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24 de agosto).

As Demandantes indicam na petição inicial como valor da acção o de € 30.000,01. Este é o valor adequado para as acções em que apenas estão em causa interesses imateriais, como resulta do artigo 312.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, mas não são apenas deste tipo os interesses que estão em causa no presente processo, como patenteia o facto de ser pedida a fixação de uma sanção pecuniária compulsória no montante de € 50.000,00 por cada dia.

Este valor proposto pelas Demandantes revela que os interesses materiais em causa são muito superiores aos referidos € 30.000,01.

Embora se esteja perante um processo arbitral, não deixa de ser necessário fixar o valor nos termos legais, pois das decisões proferidas cabe sempre recurso para o Tribunal da Relação (artigo 3.º, n.º 7, da Lei n.º 62/2011) e a respetiva taxa de justiça depende do valor da causa (artigo 6.º, n.º 2, do Regulamento das Custas Processuais e Tabela 1-B anexa).

Designadamente, não poderá ser aceite um valor da causa que se afigure inferior ao que deve ser-lhe atribuído à face das regras aplicáveis sobre esta matéria, pois tal reconduzir-se-ia a prejuízo indevido para o Estado, em caso de vir a ser interposto recurso para o Tribunal da Relação.

À face dos critérios gerais para fixação do valor da causa, que constam do artigo 306.º do CPC, se pela acção se pretende obter um benefício diverso de dinheiro, o valor da causa é a quantia em dinheiro equivalente a esse benefício e cumulando-se na mesma acção vários pedidos, o valor é a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles.

Por outro lado, «na determinação do valor da causa, deve atender-se ao momento em que a acção é proposta» (artigo 308.º, n.º 1, do CPC).

Mas, nos processos em que «a utilidade económica do pedido só se define na sequência da acção, o valor inicialmente aceite será corrigido logo que o processo forneça os elementos necessários» (n.º 4 do mesmo artigo).



Lisboa - Tribunal da Propriedade Intelectual
Juízo da Propriedade Intelectual - Juiz 1

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Ação Especial DPI medicamentos genéricos

Embora não resultem da petição directamente os valores em causa no presente processo, o valor proposto para a sanção pecuniária compulsória, que se reconduz a uma pretensão de condenação condicional no pagamento do valor respetivo (artigo 829.º-A, n.º 3, do Código Civil), impõe, só por si, que o valor da causa não seja fixado em menos do que o valor que as condenações requeridas têm neste momento (artigo 308.º, n.º 4, do CPC), correspondente aos dias que medeiam entre a presente data (1-7-2013) e aquela em que a patente caducará (12-12-2013), multiplicado pelo valor de € 50.000,00 por dia, o que perfaz, para as quatro Demandadas, € 32.800.000,00.

Nestes termos, fixa-se o valor da causa em € 32.800.000,00.»

A fundamentação do tribunal arbitral merece a nossa concordância.

O valor diário da sanção proposto na petição inicial deverá ser critério de avaliação da utilidade económica dos pedidos (art. 305.º, n.º 1 do CPC), tal como foi utilizado pelo tribunal arbitral, mitigado em resultado do que dispõe o art. 829.º-A, n.º 3 do CPC sobre o destino do montante da sanção pecuniária.

Divergimos apenas quando se considera o valor de 50.000,00 euros diários.

Entendemos que, atento o disposto no citado artigo 829.º-A, n.º 3 do CPC sobre o destino da sanção pecuniária - metade para a demandante e metade para o Estado - o valor da causa deve ser fixado em metade, isto é, 16.400,000,00 Euros.” (sic).

Regressando ao caso em apreço, recorda-se, as autoras peticionaram:

“Nestes termos, a presente ação deverá ser julgada procedente e, conseqüentemente, a Ré deverá ser condenada a:

a) abster-se, no território português ou com vista à comercialização nesse território, de explorar (por si própria e/ou permitindo que terceiros o façam ao abrigo das AIMS identificadas no artigo 69.º, após serem concedidas) a invenção protegida pela EP ‘...15 e pelo CCP ... e, nomeadamente, de importar, fabricar, armazenar, utilizar, colocar no mercado, vender e/ou oferecer, os Genéricos Apixabano identificados no artigo 69.º da Petição Inicial, enquanto a EP ‘...15 e o CCP ... estiverem em vigor;

b) abster-se, no território português ou com vista à comercialização nesse território, de explorar (por si própria e/ou permitindo que terceiros o façam ao abrigo de quaisquer AIMS para quaisquer medicamentos compreendendo apixabano como substância ativa) a invenção protegida pela EP ‘...15 e pelo CCP ... e, nomeadamente, de importar, fabricar, armazenar, utilizar, colocar no mercado, vender e/ou oferecer quaisquer produtos que compreendam apixabano como substância ativa, enquanto a EP ‘...15 e o CCP ... estiverem em vigor.



Lisboa - Tribunal da Propriedade Intelectual
Juízo da Propriedade Intelectual - Juiz 1

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Ação Especial DPI medicamentos genéricos

c) *Requer-se ainda, nos termos do artigo 829.º-A do Código Civil, que a Ré seja condenada a pagar uma sanção pecuniária compulsória de valor não inferior a 60.000 € (sessenta mil euros) por cada dia de atraso no cumprimento da condenação que vier a ser proferida, de acordo com o acima exposto.”*

Subsequentemente, por despacho de 22-11-2022, motivado pelo pedido das autoras, admitiu-se a ampliação do pedido inicial, nos seguintes termos:

“b) abster-se, no território português ou com vista à comercialização nesse território, de explorar (por si própria e/ou permitindo que terceiros o façam ao abrigo das AIMs identificadas no ponto 3. do requerimento de 3 de julho de 2022 e do ponto 4. Do requerimento de 18 de novembro de 2022, após serem concedidas) a invenção protegida pela EP ‘...15 e pelo CCP ... e, nomeadamente, de importar, fabricar, armazenar, utilizar, colocar no mercado, vender e/ou oferecer, os Genéricos Apixabano identificados no ponto 3. do requerimento de 3 de julho de 2022 e do ponto 4. do requerimento de 18 de novembro de 2022, enquanto a EP ‘...15 e o CPP ... estiverem em vigor.”

É inequívoco que a acção *sub judice* visa a condenação da ré na prestação de um facto negativo, para cuja (eventual) violação as autoras peticionam a sua condenação condicional a pagar uma sanção pecuniária compulsória de valor não inferior a 60000 € (sessenta mil euros) por cada dia de atraso no cumprimento da condenação que vier a ser proferida, devendo a utilidade económica do pedido ser encontrada de harmonia com estes dados certos e objectivos (sem necessidade de se ponderar os critérios alternativos propostos pela ré).

De harmonia com o exposto, e sufragando a doutrina e jurisprudência antes indicadas, o valor da presente acção terá de ser encontrado através da multiplicação do valor diário da sanção pecuniária compulsória proposta na petição inicial - enquanto critério objectivo de avaliação da utilidade económica dos pedidos *ex vi* do estatuído no artigo 299.º, n.º 1 do CPC -, mitigado com o prescrito no artigo 829.º-A, n.º 3 do Código Civil, sobre o destino do montante da sanção pecuniária: metade para as demandantes e metade para o Estado.

Com efeito, estatui o referido preceito legal do Código Civil, sob a epígrafe *Sanção Pecuniária Compulsória*:

“1. Nas obrigações de prestação de facto infungível, positivo ou negativo, (...) o tribunal deve, a requerimento do credor, condenar o devedor ao pagamento de uma quantia pecuniária por cada dia de atraso no cumprimento ou por cada infracção, conforme for mais conveniente às circunstâncias do caso.

2. A sanção pecuniária compulsória prevista no número anterior será fixada segundo critérios de razoabilidade, sem prejuízo da indemnização a que houver lugar.

3. O montante da sanção pecuniária compulsória destina-se, em partes iguais, ao credor e



Lisboa - Tribunal da Propriedade Intelectual
Juízo da Propriedade Intelectual - Juiz 1

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Ação Especial DPI medicamentos genéricos

ao Estado.

4. (...).”

Assim sendo, ponderando o montante que as autoras indicaram como adequado à determinação da sanção pecuniária compulsória diária - € 60000 (sessenta mil euros) - e ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 299.º, n.º 1, do CPC e 829.º-A, n.º 3 do Código Civil, o valor da causa obter-se-á através da multiplicação de € 30000 (trinta mil euros) pelo número de dias que decorrerem a contar do dia de hoje, 11 de Julho de 2023, e até ao dia 20 de Maio de 2026, inclusive - data de caducidade do Certificado Complementar de Protecção CCP ... (ponderando que a Patente Europeia EP’...15 caducou no dia 17 de Setembro de 2022, tendo o CCP ... entrado em vigor imediatamente após a caducidade da sua patente de base, a EP ‘...15).

Destarte, uma vez que 2024 será ano bissexto, desde 11-07-23 até 20-05-26 irão transcorrer 1044 dias, os quais, multiplicados por 30000 perfazem o valor de 31 320 000.

Em consonância, nos termos dos artigos 299.º, n.º 1, e 306.º, n.º 1, do CPC e do artigo 829.º-A, n.ºs 1 e 3, do Código Civil, **fixa-se à presente acção o valor processual de € 31 320 000,00 (trinta e um milhões e trezentos e vinte mil euros).**

Custas do incidente de verificação do valor da causa a cargo das autoras, nos termos do artigo 527.º, n.º 1, do CPC, fixando-se a taxa de justiça em 1 UC, *ex vi* do artigo 7.º, n.º 4 do Regulamento das Custas Processuais, em conjugação com a tabela II-A anexa aquele Regulamento.

Tendo em atenção o prescrito no artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento das Custas Processuais e os valores constantes da tabela I-A anexa a esse Regulamento, as partes deverão reforçar as taxas de justiça liquidadas.

*

• ***Marcação de data para a Audiência Prévia***

Em face do teor dos articulados e dos documentos juntos, não se verifica que exista, neste momento, necessidade de dar cumprimento ao disposto no n.º 2 do artigo 590.º do CPC.

Assim, ao abrigo do estatuído no artigo 591.º, n.º 1, do CPC, e com vista a, designadamente:

- Realizar tentativa de conciliação, nos termos do artigo 594.º;
- Facultar às partes a discussão de facto e de direito, nos casos em que ao juiz cumpra apreciar exceções dilatórias ou quando tencione conhecer imediatamente, no todo ou em parte, do mérito da causa;
- Discutir as posições das partes, com vista à delimitação dos termos do litígio, e suprir as insuficiências ou imprecisões na exposição da matéria de facto que ainda subsistam ou se tornem



Lisboa - Tribunal da Propriedade Intelectual
Juízo da Propriedade Intelectual - Juiz 1

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Ação Especial DPI medicamentos genéricos

patentes na sequência do debate;

- Proferir despacho saneador, nos termos do n.º 1 do artigo 595.º;
- Determinar, após debate, a adequação formal, a simplificação ou a agilização processual, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 6.º e no artigo 547.º;
- Proferir, após debate, o despacho previsto no n.º 1 do artigo 596.º e decidir as reclamações deduzidas pelas partes;
- Programar, após audição dos mandatários, os actos a realizar na audiência final, estabelecer o número de sessões e a sua provável duração e designar as respectivas datas;

Desde já se designa o próximo dia **2 de Outubro, pelas 10:00 horas** para realização de audiência prévia.

Notifique, dando cumprimento ao disposto no artigo 151.º do CPC, sugerindo-se como datas alternativas, o mesmo dia 2 de Outubro, a qualquer outra hora, ou os dias 3 ou 10 de Outubro.

Lisboa, 11-07-23