



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Agravado nº 1004/07.8TYLSB.L1.S1

Acordam no SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Da admissibilidade do presente recurso

É sabido que as decisões proferidas em procedimentos cautelares não são, por via de regra, recorríveis para o Supremo Tribunal de Justiça – artº 387º-A do CPC.

Tal regra, todavia, admite uma exceção legal, que é a dos casos em que o recurso é sempre admissível.

É sempre admissível recurso do acórdão da Relação que esteja em contradição com outro dessa ou de outra Relação sobre a mesma questão fundamental de direito e do qual não caiba recurso ordinário por motivo estranho à alçada do tribunal, salvo se a orientação nele perfilhada estiver de acordo com jurisprudência já anteriormente fixada pelo Supremo Tribunal de Justiça (artº 678º, nº 4 do CPC).

Foi com base na invocada oposição entre o decidido no Acórdão da Relação que foi proferido no presente procedimento cautelar e o decidido em outros três acórdãos de Relações diferentes, que as Recorrentes trouxeram o presente recurso de Agravado.

A Recorrida, nas suas contra-alegações sustenta não haver lugar à admissão do presente recurso já que, como tenta demonstrar, não há contradição entre as decisões proferidas nestes autos e as que as Recorrentes juntaram por cópia.

Cumprido decidir

Como se sentenciou no Acórdão de 10-07- 2008 deste Supremo Tribunal (Relator, o Exmº Conselheiro Salvador da Costa), estar-se-á perante a mesma questão fundamental de direito, *grosso modo*, quando o núcleo da concernente situação fáctica, face às normas jurídicas aplicáveis, é, em ambos os casos, idêntica (Pº 08B1494, disponível em www.dgsi.pt).

Precisando melhor, no mesmo aresto defendeu-se que se é certo que a verificação da contrariedade de acórdãos não pode ater-se à consideração superficial da factualidade descrita nos acórdãos a comparar, não menos certo é que *«tal contradição tem de resultar claramente do confronto entre o acórdão recorrido e o acórdão-fundamento, especificamente considerados, em termos de a sua comparação a revelar, ou seja, que a mesma questão fundamental de*



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

direito, baseada em similar núcleo de facto, sob a égide do mesmo quadro normativo tenha sido antagonicamente decidida».

No caso em pauta, as Recorrentes haviam juntado três decisões de diversas Relações diversas da proferida nestes autos, em que entendiam haver oposição de julgados, quanto à questão do *periculum in mora*, alicerçado na gravidade da lesão e na dificuldade da reparação.

Dado que se tratava de cópias simples e, portanto, sem nota de trânsito certificada, a convite do ora Relator, as Recorrentes elegeram uma delas para a apresentarem, devidamente certificada com a pertinente nota de trânsito em julgado.

Trata-se do Acórdão da Relação de Coimbra de 4-03-2009, proferido em sede de procedimento cautelar comum, em que as recorrentes são as mesmas dos presentes autos, sobre objecto idêntico ao do presente processo, com pedido em tudo idêntico ao aqui formulado e com similar núcleo factual como suporte.

Sobre o requisito do *periculum in mora* e, designadamente, sobre os seus pressupostos de *lesão grave* e *dificuldade de reparação*, o citado acórdão, depois de considerar que a jurisprudência tem entendido que o requerente tem de alegar e provar factos dos quais se possa concluir que a lesão é dificilmente reparável, nota que, segundo o ensinamento de Antunes Varela no seu conhecido Manual de Processo Civil, não é exigível, no âmbito dos procedimentos cautelares e na averiguação dos seus pressupostos, o mesmo grau de convicção que deve existir quanto aos fundamentos da acção principal e, considerando a prova produzida, mormente o pedido de fixação do preço, após a obtenção da AIM e os ditames da experiência comum, entendeu que existia, no caso sobre o qual se pronunciou, fundado receio de lesão grave e dificilmente reparável por parte das agravantes, por via da receada violação da patente.

Já anteriormente, como melhor se verá mais adiante, onde voltaremos a este pressuposto do aludido requisito do procedimento cautelar comum, havia considerado que «quanto à questão dos prejuízos decorrentes para as agravantes da eventual violação da patente, por parte da agravada, numa primeira aproximação, poderá pensar-se que tudo se reconduzirá à fixação de uma indemnização. Mas esta é uma visão simplista, já que seria muito difícil contabilizar os lucros que as agravantes deixariam de auferir, caso tivessem de enfrentar a concorrência do medicamento que a requerida pretende vir a comercializar, quer por via da diminuição da procura, resultante da existência do novo fármaco, quer pela via da redução do preço induzida pelo facto de o genérico ter de ser 35% mais barato, «ex vi» do art. 9º do Dec.-Lei nº 65/2007, de 14/11 - diploma que regula a fixação do preço dos medicamentos».

RELATOR: Cons. Álvaro da Cunha G. Rodrigues
ADJUNTOS: Cons. António dos Santos Bernardino
Cons. Carlos A. Bettencourt de Faria



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Dada a dualidade de soluções jurídicas antagónicas para substratos factuais similares, no mesmo quadro legislativo, está preenchido o requisito de oposição de acórdãos que permite o recurso da decisão proferida nestes autos para este Supremo Tribunal.

Conhecimento «de meritis»RELATÓRIO

ELI LILLY AND COMPANY LIMITED, sociedade comercial com sede em Kingclere Road, Basingstoke, Hampshire RG 216XA, Inglaterra e **LILLY PORTUGAL – PRODUTOS FARMACÊUTICOS LDA**, com sede na Rua António Loureiro Borges, nº 1, Piso 1, Miraflores, Algés, intentaram a presente providência cautelar inominada contra **GENERIS – FARMACEUTICA S.A.**, com sede no Office Park da Beloura, Edifício 4, 2710-444, Sintra, requerendo:

- a intimação da requerida para que não importe, manipule, embale, coloque em circulação, renda ou ponha à venda, directa ou indirectamente, quer em Portugal quer para exportação, o produto farmacêutico designado por «Olanzapina Generis» ou sob qualquer outro nome comercial, contendo a substância activa "Olanzapina"
- a intimação da requerida para que não submeta o medicamento Olanzapina Generis ou quaisquer outros medicamentos contendo a substancia activa Olanzapina, à aprovação do seu preço junto da Direcção Geral das Actividades Económicas ou, caso entretanto venha a apresentar esse pedido, que o retire;
- a intimação da requerida para que não venda ou ceda a terceiros a autorização de introdução no mercado do medicamento « Olanzapina Generis», ou quaisquer outras que venham a ser aprovadas, relativas a medicamento contendo a substancia activa «Olanzapina».

Fundamentam a sua pretensão na responsabilização por factos ilícitos resultante da iminente comercialização pela Requerida, sem que esta a tal estivesse autorizada, de um medicamento denominado "*Olanzapina Generis*", alegando que a substância olanzapina se encontra protegida pela patente 97.446 na titularidade da 1ª Requerente e da qual a 2ª Requerente é licenciada em Portugal, sendo que a referida patente é uma patente de produto e de processo, pelo que a simples comercialização do produto está vedada à Requerida, e invocam a existência de danos causados por tal comercialização, danos esses provocados pela diminuição do seu volume de vendas e pela perda da compensação devida pelas despesas em investigação e promoção dos seus

RELATOR: Cons. Álvaro da Cunha G. Rodrigues
ADJUNTOS: Cons. António dos Santos Bernardino
Cons. Carlos A. Bettencourt de Faria



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

produtos.

Devidamente citada, veio a Requerida deduzir oposição onde, em suma, alega:

- que o lançamento do medicamento não é iminente atenta a suspensão do processo de aprovação do preço, razão pela qual inexiste qualquer situação de urgência que justifique a adopção de medidas cautelares;
- nulidade da patente 97.446, uma vez que a mesma foi requerida na vigência do C.P.I. de 1940, o qual não permitia a patente de produto, mas apenas de processo para a obter, razão pela qual a validade da patente terá de ser apreciada à luz da legislação em vigor à data do depósito;
- o conteúdo das reivindicações da patente 97.446 ser contrário à lei ao tempo em vigor, o que determina a sua nulidade;
- nulidade da patente, por desconformidade entre as reivindicações da mesma e o seu título «*Processo para a preparação de um derivado de tienobenzodiazepina útil como produto farmacêutico*»;
- falta de novidade e de actividade inventiva, nos termos do decidido pelo Tribunal Federal Alemão;
- a inexistência de risco de lesão grave ou dificilmente reparável, uma vez que inexiste a impossibilidade de reintegração específica da esfera jurídica do lesado;
- que o critério da proporcionalidade exigido pelo artº 387º do CPC pende para o lado da Generis.

Conclui pugnando pela improcedência da providência.

Foi proferida decisão que determinou:

a)– a intimação da Requerida para que não importe, manipule, embale, coloque em circulação, venda ou ponha à venda, directa ou indirectamente, quer em Portugal quer para exportação, o produto farmacêutico designado por «Olanzapina Generis» ou sob qualquer outro nome comercial, contendo a substância activa "Olanzapina" protegida pela PT 97 446 pertencente à 1ª requerente e explorada, neste país, pela 2ª Requerente.

b)– a intimação da Requerida para que não venda ou ceda a terceiros a AIM do medicamento Olanzapina Generis.

Inconformada, interpôs a Requerida recurso de Apelação da falada decisão, para o Tribunal da Relação de Lisboa que, dando provimento ao

RELATOR: Cons. Álvaro da Cunha G. Rodrigues
ADJUNTOS: Cons. António dos Santos Bernardino
Cons. Carlos A. Bettencourt de Faria



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

recurso, revogou a decisão recorrida, não decretando as providências requeridas.

Inconformadas, vieram então as Requerentes interpor recurso de Revista (que foi admitido e mandado seguir termos como de Agravo) para este Supremo Tribunal de Justiça, rematando as suas alegações com as seguintes:

CONCLUSÕES

- 1) Embora das decisões dos procedimentos cautelares não caiba recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, ressalvam-se os casos em que o recurso é sempre admissível, como é o caso de quando o acórdão da Relação esteja em contradição com outro, dessa ou de diferente Relação, sobre a mesma questão fundamental de direito e do qual não caiba recurso ordinário por motivo estranho à alçada do tribunal - cfr. parte final do artº 387.º-A do C.P.C. e o n.º 4 do artº 678.º do CP.C, na redacção do Dec.-Lei n.º 38/2003, de 08/03, aplicável *in casu*.
- 2) O acórdão recorrido está em contradição com outros (três, transitados em julgado, pelo menos) acórdãos de 2ª Instância, inclusivamente da Relação de Lisboa, sobre a mesma questão fundamental de direito: o requisito das providências cautelares não especificadas, do fundado receio de que a requerida cause lesão grave e de difícil reparação, previsto no n.º I do artº 381.º do C.P.C.
- 3) Salvo melhor opinião, afigura-se pacífico e incontroverso que cada um dos requisitos das providências cautelares não especificadas deve ser considerado uma questão nuclear de direito, visto que a verificação de cada um deles é condição *sine qua non* do deferimento dessas providências cautelares.
- 4) No entanto, existem entendimentos opostos sobre o requisito da providência cautelar não especificada do fundado receio de que a requerida cause lesão grave e de difícil reparação, previsto no n.º I do artº 381.º do C.P.C
- 5) Essa questão de direito é essencial, tanto mais quando, só por si, justificou que o Tribunal *a quo* revogasse a decisão da 1ª Instância, cuja fundamentação - que só pode louvar-se, pelo seu elevado desenvolvimento doutrinal - foi no sentido contrário,
- 6) Os termos da contradição entre o acórdão recorridos e os acórdãos-fundamento:

I - No acórdão recorrido considerou-se que «os danos que podem resultar para as Agravantes/Recorridas da violação do direito que invocam são materiais e de ordem pecuniária»,

RELATOR: Cons. Álvaro da Cunha G. Rodrigues
ADJUNTOS: Cons. António dos Santos Bernardino
Cons. Carlos A. Bettencourt de Faria



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Escreve-se de seguida no acórdão recorrido que "Por outro lado, não resultou provado que tais danos sejam irreparáveis ou de difícil reparação. Nomeadamente que a Recorrente/Requerida não disponha de meios para proceder ao ressarcimento dos danos que possam resultar da sua actuação, caso a decisão da acção, de que depende o procedimento cautelar, seja favorável às Requerentes/Requeridas.

Assim, não se mostrando preenchido um dos requisitos das providências cautelares inominadas, o fundado receio de que a Recorrente/Requerida cause lesão grave e de difícil reparação, não devem as providências requeridas ser decretadas".

Nessa linha, no acórdão recorrido conclui-se o seguinte:

"Para que sejam decretadas providências cautelares inominadas é necessário que se verifiquem os seguintes requisitos (artºs. 381 e 387 do CPC):

- a probabilidade séria de existência de um direito;
- o fundado receio de lesão grave e dificilmente reparável desse direito;
- a lesão do direito não se afigura de difícil reparação se for de carácter material e pecuniário e as Requerentes das providências não demonstrarem que a Requerida não dispõe de meios para ressarcir os danos alegados".

Pelo contrário, nos acórdãos-fundamento considera-se o seguinte:

II - Acórdão de 4/3/2008, do Tribunal da Relação de Coimbra

"Mais, a violação dos direitos conferidos por uma patente, tal como a dos direitos autorais, encerra em si mesma um desvalor que vai para além do estritamente económico".

III - Acórdão de 19/9/2008, do Tribunal da Relação de Lisboa

"No caso presente, em que está em causa - eventualmente - a alegada violação de direito tutelado por registo de patente, visa-se sem dúvida proteger o esforço e elevados (?) investimentos com vista ao prosseguimento da sua actividade de pesquisa e descoberta, que se traduzem em interesses e/ou direitos imateriais.

Concorda-se, por isso com a alusão da recorrente de que "os direitos privativos de propriedade intelectual são, antes de mais, direitos imateriais (conferindo, aos seus titulares, o "poder" de proibir ou de permitir, a terceiros, a sua exploração) e absolutos (exigindo, a todos, um dever geral de respeito), não se confundindo ou reconduzindo, pois, a um direito de crédito. Assim, a eventual garantia da obtenção de uma indemnização pecuniária jamais poderá ser considerada como uma medida adequada a reparar ou impedir a violação de direitos privativos de propriedade intelectual".

IV - Acórdão de 17/10/2008, do Tribunal da Relação de Lisboa

(...) para além do direito a uma eventual indemnização por lucros cessantes - de difícil quantificação mas que as próprias requerentes adiantam elementos - as requerentes pretendem colocar um fim à violação ilícita do seu direito de propriedade industrial (as violações sucessivas do seu direito também lhe poderão causar danos que devido ao decurso do tempo e "à natureza dos danos

RELATOR: Cons. Álvaro da Cunha G. Rodrigues
ADJUNTOS: Cons. António dos Santos Bernardino
Cons. Carlos A. Bettencourt de Faria



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

provenientes da contrafacção", por serem de "contínuo incremento" são "incalculáveis").

Por outro lado, e tendo presente a finalidade da norma no tipo de situação em apreço (artigo 338º-I do Código de Propriedade Industrial), o que se pretende é, em primeira linha, a protecção do direito de propriedade industrial e só em segunda linha surge a protecção da ocorrência dos danos induzidos pela violação do direito de propriedade industrial.

7) A jurisprudência dos três citados acórdãos-fundamento é a que melhor responde à questão de direito da verificação do requisito das providências cautelares antecipatórias com a finalidade de impedirem o início (ou a continuação) da violação de direitos privativos de propriedade industrial, bem como de outros bens imateriais (direitos de personalidade, de autor, etc.), pois aí é defesa e preservação do direito, pela proibição imediata da actividade ilícita, que deve prevalecer sobre a ponderação dos danos patrimoniais da mesma.

8) O acórdão recorrido deve ser revogado, por a sua interpretação do requisito das providências cautelares do fundado receio de que a requerida cause lesão grave e de difícil reparação (artº 381.º, n.º I do C.P.C.) estar em contradição com a jurisprudência dos três citados acórdãos-fundamento, da mesma Relação e, também, da Relação de Coimbra, cuja jurisprudência deve ser perfilhada.

Foram apresentadas contra-alegações, pugnando a parte contrária pela manutenção do decidido.

Corridos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir, pois nada obsta ao conhecimento do objecto do presente recurso, sendo que este é delimitado pelas conclusões da alegação do Recorrente, nos termos, essencialmente, do artº 684º, nº 3 do CPC, como, de resto, constitui doutrina e jurisprudência firme deste Tribunal.

QUESTÃO PRÉVIA

Na pendência do presente Recurso de Agravo neste Supremo Tribunal, a Recorrida, GENERIS – FARMACÊUTICA S.A, veio juntar uma cópia simples de um Acórdão da Relação de Lisboa, de 29 de Setembro de 2009, proferido em sede de recurso de Agravo no Procedimento Cautelar Comum (Pº 1006/04.4TYLSB-A.L1), em que são partes as aqui Recorrentes Elly Lilly and Company Limited e Lilly Portugal – Produtos Farmacêuticos, Lda, e Farma APS – Produtos Farmacêuticos, SA, no qual aquele Tribunal da Relação nos seus considerandos, entendeu verificar-se a nulidade da patente PT 97.446, depois de tecer as considerações constantes do referido Acórdão, que aqui se dão por reproduzidas, com o seguinte fundamento:

RELATOR: Cons. Álvaro da Cunha G. Rodrigues
ADJUNTOS: Cons. António dos Santos Bernardino
Cons. Carlos A. Bettencourt de Faria



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

«Importa, em consequência, concluir que - ainda que se admita a validade de uma alteração essencial do objecto da patente (como considerou a decisão recorrida e não foi impugnado neste agravo) - é mister exigir a respectiva publicação, já que tal situação se apresenta, no fundo, como um pedido de protecção substancialmente diverso do anteriormente publicado.

O que não foi feito no caso em análise. Com efeito, no processo de patente PT 97.446 foram apenas objecto de publicação o pedido inicial (com a epígrafe e resumo) e a mera concessão por referência àquele número e sem qualquer menção das alterações introduzidas durante o procedimento.

Resultando do que expusemos a nulidade da patente PT 97.446, afectada fica a verificação do requisito dos procedimentos cautelares atinente à probabilidade de existência do direito a cautelar. E, assim, desnecessário se mostra apreciar os demais.».

Pede em consequência a sua junção a estes autos, porque «*considera ter manifesto interesse para a decisão da causa na medida em que é susceptível de determinar desde já o encerramento definitivo da discussão neste recurso*».

A parte contrária (aqui Recorrentes), notificada de tal documento, veio responder alegando que tal acórdão surgiu no âmbito de um recurso de Agravo de outra sentença do 3º Juízo do Tribunal do Comércio de Lisboa, proferida num procedimento cautelar pelo que, como é consabido, não é possível, no âmbito de um procedimento cautelar, qualquer decisão que modifique ou extinga um direito privativo de propriedade industrial, *inter alia*, numa decisão que declare a nulidade de um direito de patente.

Deste modo - acrescenta - ao contrário do que refere a aqui Recorrida, não resulta do citado acórdão a nulidade da patente PT 97.446 - sendo esta também a patente que subjaz aos presentes autos - na medida em que essa declaração de nulidade nunca estaria ao alcance do tribunal *ad quem*, no âmbito de um procedimento cautelar.

Ressalta ainda que, como é evidente, essa validade apenas seria afectada mediante eventual decisão judicial de declaração de nulidade da patente *sub judice*, proferida em processo próprio, transitada em julgado.

Desta forma, termina alegando que a decisão em causa nada releva para o presente recurso - cujo objecto é completamente distinto - não constituindo qualquer causa susceptível de determinar o encerramento definitivo da discussão neste recurso.

Cumprе Apreciar e decidir do presente incidente

RELATOR: Cons. Álvaro da Cunha G. Rodrigues
ADJUNTOS: Cons. António dos Santos Bernardino
Cons. Carlos A. Bettencourt de Faria



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Não há dúvida de que os procedimentos cautelares não se destinam à apreciação da existência de direitos e da validade dos títulos que os conferem ou ainda à modificação ou extinção de um direito.

Para a declaração da existência de um direito, isto é, para o seu reconhecimento em juízo, o meio processual adequado é a acção, pois assim estatui o artº 2º, nº 2 do CPC:

«A todo o direito, excepto quando a lei determine o contrário, corresponde uma acção 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 acção».

Nem de outro modo poderia ser, pois tratando-se de decisões definitórias das situações jurídicas e de carácter permanente que visam a certeza do direito, mediante um ritualismo processual que garanta os direitos processuais das partes, tal nunca poderia acontecer em sede de procedimentos cautelares que, na feliz síntese de Antunes Varela, *«visam precisamente impedir que, durante a pendência de qualquer acção declarativa ou executiva, a situação de facto se altere de modo que a sentença nela proferida, sendo favorável, perca toda a sua eficácia ou parte dela. Pretende-se deste modo combater o periculum in mora (o prejuízo da demora inevitável do processo), a fim de que a sentença não se torne numa decisão puramente platónica»* (A. Varela et alt., *Manual de Processo Civil*, 2ª edição, pg 23).

Por outro lado, os procedimentos cautelares, dado o seu carácter de meios expeditos para acautelamento do direito ameaçado de lesão, bastam-se com um juízo de verosimilhança ou de probabilidade, sendo as suas decisões assentes numa prova sumária, perfunctória, não passando, por isso, de meros indícios (*summaria cognitio*).

Assim sendo, como é, a decisão proferida em sede de recurso da sentença prolatada em procedimento cautelar, não declarou a nulidade da patente PT 97.446, uma vez que não era aquele o meio próprio para tal, mas apenas considerou tal nulidade como um argumento para a decisão de não provimento do recurso que veio a proferir.

Note-se, de resto, que a Requerida nem sequer juntou certidão com nota de trânsito de tal decisão, o que não permite conhecer se se trata, sequer, de decisão transitada em julgado.

Consequentemente, como doutamente afirmam as Recorrentes, essa validade apenas seria afectada mediante eventual decisão judicial de declaração de nulidade da patente *sub judice*, proferida em processo próprio, transitada em julgado.



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Não sendo esse o caso, nenhuma relevância assume, para a decisão do presente recurso, a junção da cópia simples do falado Acórdão da Relação de Lisboa.

Termos em que se julga improcedente o incidente deduzido, com custas a cargo da Recorrida, por mor da sua sucumbência, fixando-se a taxa de justiça no mínimo.

FUNDAMENTOS

Das instâncias, vem dada, como **provada**, a seguinte facticidade:

1. As requerentes são empresas que fazem parte de um dos maiores grupos de multinacionais farmacêuticos do mundo, conhecido por Lilly, que tem na sua génese na empresa Eli Lilly and Company, empresa americana, fundada há cerca de 135 anos pelo Coronel Eli Lilly.

2. A qual emprega actualmente cerca de 41.000 pessoas, e que tem sucursais, agências e outras formas locais de representação em vários países.

3. A Lilly dedica-se à investigação, fabrico e comercialização de novos produtos químicos e farmacêuticos.

4. O que faz através de um programa de investigação e desenvolvimento, presente em 50 países.

5. Programa esse que conduziu à investigação, produção e difusão de produtos farmacêuticos em cerca de 145 países, alguns deles conhecidos e reputados como sejam os medicamentos sob as marcas «Alimta», «Ceclor», «Cialis», «Cymbalta», «Forsteo», «Gemzar», «Humalog», «Humulirn», «Permax», «Prozac», «Strattera», «Xigris» e «Zyprexa».

6. A actividade da Lilly implica avultados investimentos, quer ao nível da investigação de novos fármacos, quer ao nível da estratégia comercial relativa à sua

RELATOR: Cons. Álvaro da Cunha G. Rodrigues
ADJUNTOS: Cons. António dos Santos Bernardino
Cons. Carlos A. Bettencourt de Faria



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

difusão no mercado, sendo que o custo do programa de Investigação e Desenvolvimento da Lilly, em 2006, ascendeu a 3.000.000.000,00 US\$.

7. O custo médio de investigação científica para cada novo medicamento situa-se entre os 800.000.000,00US\$ e os 1.200.000.000,00US\$.

8. A segunda requerente é uma sociedade portuguesa que tem por objecto, entre outras actividades, a distribuição e venda de produtos farmacêuticos (facto 17 do req. Inicial).

9. Sendo distribuidora exclusiva, em Portugal, dos Produtos Farmacêuticos da Lilly e responsável por todo o seu marketing, promoção e venda.

10. Entre os produtos farmacêuticos da Lilly conta-se o medicamento Zyprexa, lançado no mercado português em 1997.

11. O Zyprexa trata-se de um antipsicótico destinado, nomeadamente, ao tratamento da esquizofrenia e de episódios maníacos, moderados a graves, disponível sob a forma de comprimidos revestidos, contidos em embalagens tipo blister, e em cuja composição figura a substância activa denominada «Olanzapina».

12. O medicamento Zyprexa constitui um dos principais produtos farmacêuticos da Lilly, representando cerca de 1/3 da facturação mundial e da facturação da 2ª requerente em Portugal.

13. A nível nacional o volume de vendas do medicamento Zyprexa atingiu, em 2006, cerca de 21.000.000,00€.

14. A requerida é uma sociedade matriculada na Conservatória de Registo Comercial de Sintra, dedicando-se ao «fabrico e comercialização de especialidades farmacêuticas », não exercendo qualquer actividade inventiva.

RELATOR: Cons. Álvaro da Cunha G. Rodrigues
ADJUNTOS: Cons. António dos Santos Bernardino
Cons. Carlos A. Bettencourt de Faria



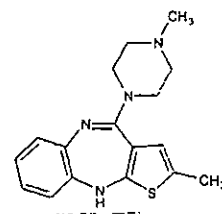
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

15. Dentro da sua actividade a requerida produz e vende medicamentos genéricos.

16. A Generis Farmacêutica S.A. requereu junto do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED) a Autorização de Introdução no Mercado (A.I.M.) do medicamento Olanzapina Generis, A.I.M. essa que foi aprovada em 24 de Julho de 2007. (facto 5 req. Inicial).

17. A composição do medicamento Olanzapina Generis assenta na substância activa «Olanzapina ».

18. A Olanzapina é a Denominação Comum Internacional (DCI), do composto cujo nome químico é: 2-Metil-4-(-4-Metil-1-Piperazinil)-1OH-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina



19. A Olanzapina é normalmente utilizada sob a forma da sua base livre, habitualmente como única substância activa em medicamentos.

20. A patente correspondente em Portugal é a PT 97 446, da titularidade da primeira requerente, a qual tem como epígrafe «Processo para a preparação de um derivado de TIENOBENZODIAZEPINA, útil como produto farmacêutico», junta a fls. 100 a 129 e que aqui se dá por integralmente reproduzida.

21. A Patente 97 446 foi pedida em 23 de Abril de 1991 (reivindicando a prioridade da patente GB 9009229 de 25 de Abril de 1990), tendo sido concedido em 21 /4/97 e estando válida até 21/4/2012.

RELATOR: Cons. Álvaro da Cunha G. Rodrigues
ADJUNTOS: Cons. António dos Santos Bernardino
Cons. Carlos A. Bettencourt de Faria



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

22. A PT 97 446 apresenta vinte e duas reivindicações, referentes a composto (1 a 3), composto para utilização como fármaco (4), utilização do composto no fabrico de um medicamento (5 a 9), composição farmacêutica (10 e 13 a 16), forma de dosagem (11, 12), injeção farmacêutica (17 a 19), processo para preparação (20) e intermediário do processo (21,22).

23. A reivindicação 1 diz respeito à "OLANZAPINA" ou um seu sal de adição de ácido.

24. A reivindicação 2 é semelhante à Reivindicação 1, mas explicita que o sal de adição de ácido é farmacêuticamente aceitável.

25. A reivindicação 3 diz especificamente respeito à "OLANZAPINA".

26. A reivindicação 4 é dependente das reivindicações 2 ou 3 e diz respeito à "OLANZAPINA" ou um seu sal de adição de ácido farmacêuticamente aceitável para utilização como fármaco.

27. As reivindicações 5 a 9 dizem respeito à utilização de "OLANZAPINA" ou um seu sal de adição de ácido farmacêuticamente aceitável na preparação de um medicamento para o tratamento de várias doenças (perturbação do sistema nervoso central, esquizofrenia, doença esquizofreniforme, mania aguda e estados de ansiedade ligeiros).

28. A reivindicação 10 diz respeito a uma composição farmacêutica contendo "OLANZAPINA" ou um seu sal de adição de ácido farmacêuticamente aceitável, juntamente com um diluente ou veículo farmacêuticamente aceitável.

29. As reivindicações 11 e 12 dizem respeito a formas de dosagem unitárias

RELATOR: Cons. Álvaro da Cunha G. Rodrigues
ADJUNTOS: Cons. António dos Santos Bernardino
Cons. Carlos A. Bettencourt de Faria



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

contendo "OLANZAPINA" ou um seu sal de adição de ácido farmaceuticamente aceitável (0,1 a 20 mg ou 0,5 a 10 mg).

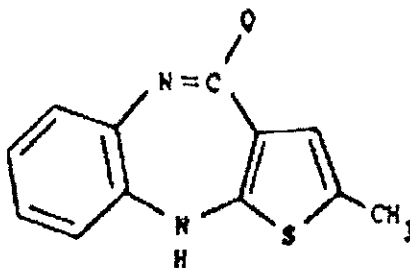
30. A reivindicação 13 diz respeito a uma composição farmacêutica contendo "OLANZAPINA", juntamente com um diluente ou veículo farmaceuticamente aceitável.

31. As reivindicações 14 a 16 dizem respeito a composições farmacêuticas, na forma de cápsula ou comprimido, contendo "OLANZAPINA" (0,1 a 20 mg ou 0,5 a 10 mg ou 2,5 a 5 mg).

32. As reivindicações 17 e 18 dizem respeito a injeções farmacêuticas, na forma de dosagem unitária, contendo "OLANZAPINA" (0,1 a 20 mg ou 0,5 a 10 mg).

33. A reivindicação 19 é dependente das reivindicações 17 ou 18 e explicita que se trata de uma formulação de libertação prolongada para injeção intramuscular.

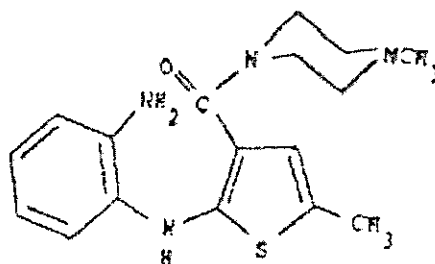
34. A reivindicação 20 diz respeito a um processo para a preparação de "OLANZAPINA" ou um seu sal de adição de ácido, por reacção do composto



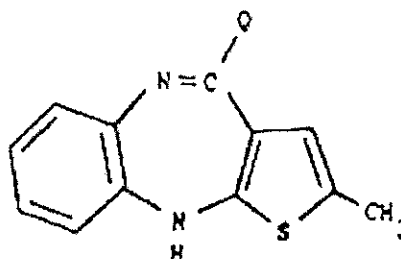
em que Q é um grupo removível, com N-metilpiperazina ou, alternativamente, através do fecho" e anel do composto.



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA



35. A reivindicação 21 diz respeito ao intermediário do processo



Em que Q é -NH₂, -OH ou -SH, ou seus sais (quando Q é -NH₂).

36. A reivindicação 22 é dependente da reivindicação 21 e explicita que Q é -NH₂.

37. Encontra-se averbado no INPI um contrato de Licença de Exploração da PT 97 446 concedida pela 1ª requerente à 2ª requerente.

38. Desde o seu lançamento em 1997 até 2007 as vendas em Portugal do medicamento Zyprexa ascenderam a 108.300.000,00€.

39. As futuras vendas de outras Olanzapinas, designadamente da Olanzapina Generis, corresponderão a uma diminuição de vendas do Zyprexa.

40. A concessão de AIM tem como processo sequencial o pedido de aprovação de preço e a aprovação do mesmo por parte da Direcção Geral das Actividades Económicas.

RELATOR: Cons. Álvaro da Cunha G. Rodrigues
ADJUNTOS: Cons. António dos Santos Bernardino
Cons. Carlos A. Bettencourt de Faria



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

41. Tal preço terá que ser, necessariamente, inferior ao do Zyprexa em 35%.
42. Para além duma eventual futura comercialização do Zyprexa a requerida comercializa outros medicamentos.
43. Enquanto não for atribuído preço ao medicamento a requerida está impedida de lançar no mercado a Olanzapina Generis.
44. A requerida interrompeu o processo interno destinado à organização administrativa, publicitária e comercial relativo ao lançamento da Olanzapina Generis.
45. Bem como suspendeu o recrutamento de pessoas para a promoção e venda deste medicamento genérico.
46. Bem como o fez relativamente à organização de uma área de negócio para a venda deste medicamento.
47. Não iniciou qualquer acção destinada a publicitar o lançamento de um novo medicamento, nomeadamente contactos com armazenistas ou médicos
- 48 . Zyprexa não é o único medicamento para a patologia referenciada.
49. Existem desde 2002 oito substâncias activas com o mesmo efeito terapêutico.
50. A Olanzapina figura em 2º lugar, atrás do medicamento contendo a risperidona como substância activa.
51. Desde 2002 que o mercado farmacêutico deste tipo de medicamentos vem aumentando, não obstante a entrada de novas moléculas no mercado.

RELATOR: Cons. Álvaro da Cunha G. Rodrigues
ADJUNTOS: Cons. António dos Santos Bernardino
Cons. Carlos A. Bettencourt de Faria



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

52. O único medicamento no mercado contendo Olanzapina é o Zyprexa das requerentes.

53. A venda de Olanzapina Generis não é inversamente proporcional à não venda de Zyprexa.

54. A requerida relativamente à Olanzapina Generis já suportou:

- € 8.458,19 para obter o licenciamento junto do INFARMED;
- 50.000,00€ pela aquisição à empresa Galenicum do dossier relativo à Olanzapina.

Para cabalmente se equacionar e decidir da questão que constitui objecto do presente recurso, convirá recordar o que esteve na base da decisão da 2ª Instância, que concedeu provimento ao agravo, revogando a decisão recorrida e não decretando as providências requeridas.

Efectivamente, a Relação, depois de afirmar o seu entendimento no sentido de que se verifica, quanto ao direito invocado pelas Agravadas, o *fumus boni juris*, que, como é consabido, é um dos requisitos das providências cautelares, teceu as considerações que a seguir nos permitimos transcrever para maior comodidade de leitura e de análise, e que se reportam ao segundo requisito essencial dos procedimentos cautelares e que consiste no «*periculum in mora*».

Antes, porém, sublinhou que, quanto ao designado *periculum in mora*, tal depende da prova do fundado receio de lesão grave e dificilmente reparável.

A partir de tal pressuposto, explanou a 2ª Instância as seguintes considerações:

« Da matéria apurada em primeira instância resulta que os danos que podem resultar para as Agravantes/Recorridas da violação do direito que invocam são materiais e de ordem pecuniária. Por outro lado, não resultou provado que tais danos sejam irreparáveis ou de difícil reparação. Nomeadamente que a Recorrente/Requerida não disponha de meios para proceder ao ressarcimento dos danos que possam resultar da sua actuação, caso a decisão da acção, de que depende o procedimento cautelar, seja favorável às Requerentes/Recorridas.

Assim, não se mostrando preenchido um dos requisitos das providências cautelares inominadas, o fundado receio de que a Recorrente/Requerida cause lesão grave e de

RELATOR: Cons. Álvaro da Cunha G. Rodrigues
ADJUNTOS: Cons. António dos Santos Bernardino
Cons. Carlos A. Bettencourt de Faria



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

difícil reparação, não devem as providências requeridas ser decretadas».

Em suma, não formulou a Relação um juízo de facto, a partir do acervo factual apurado mediante prova indiciária, sobre a existência de lesão grave e de difícil reparação, o que, sendo matéria de facto, a este Supremo Tribunal sempre estaria vedada a sua sindicância.

O que a Relação fez foi considerar que os danos apurados são materiais e de ordem pecuniária e, tendo em conta que não resultou provado que tais sejam irreparáveis ou de difícil reparação, recusou a providência peticionada, estribando-se essencialmente (nomeadamente) em não ter resultado provado que a Generis Farmacêutica, SA « *não disponha de meios para proceder ao ressarcimento dos danos que possam resultar da sua actuação, caso a decisão da acção, de que depende o procedimento cautelar, seja favorável às Requerentes/Recorridas* ».

Aliás, esta conclusão encontra melhor respaldo nas seguintes conclusões do Acórdão referido (fls. 591 do processo):

«Para que sejam decretadas providências cautelares uninominadas é necessário que se verifiquem os seguintes requisitos (art.ºs. 381 e 387 do CPC):

- a probabilidade séria de existência de um direito;
- o fundado receio de lesão grave e dificilmente reparável desse direito;
- A lesão do direito não se afigura de difícil reparação se for de carácter material e pecuniário e as Requerentes das providências não demonstrarem que a Requerida não dispõe de meios para ressarcir os danos alegados».

Foram portanto razões de índole jurídica e não de facto, que pontificaram na decisão ora sob censura.

Ora o que está vedado ao Supremo Tribunal é a sindicância do juízo de facto, enquanto inferência lógica extraída a partir da matéria factual apurada, portanto, um juízo formulado no plano ôntico-naturalístico, mas já não a interpretação dos conceitos jurídico-normativos e o controlo da subsunção dos factos em tais conceitos, ou, por outras palavras, da aplicação das normas jurídicas aos factos provados.

Ressalvado sempre o respeito devido pelas posições adversas, não podemos concordar com o fundamento considerado pela Relação para denegar as providências requeridas e que haviam sido concedidas pela 1ª Instância, pelos fundamentos que, de seguida, passamos a indicar.

Como é sabido, as providências ou procedimentos cautelares destinam-se a tutelar provisoriamente a aparência de um direito (*fumus boni juris*), mediante um processo expedito e simples (*summaria cognitio*) para evitar que se concretize ou actualize o risco ou perigo de prejuízo para o seu titular



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

mediante a produção de danos, que a demora normal de uma acção definitiva pode acarretar (*periculum in mora*).

Recordamos aqui o ensinamento do nosso saudoso Mestre e insigne processualista que foi João de Castro Mendes, que afirmava:

«Esta demora na satisfação judicial do interesse protegido cria o risco de acarretar prejuízo ao seu titular (*periculum in mora*).

E por isso a lei permite que, através de um processo mais simples e rápido (*summaria cognitio*) – mas por isso mesmo menos seguro –, demonstrada uma mera probabilidade séria de existência do direito (*fumus boni juris*) – o tribunal possa decretar uma composição provisória do litígio, que permite esperar pela composição definitiva» (Castro Mendes, *Direito Processual Civil*, Lições ao 4º ano jurídico de 1973-1974, com a colaboração do Assistente Dr. Ribeiro Mendes, ed. policopiada da AFDL, pg. 197).

A 1ª Instância, como se disse, considerou que todos estes requisitos das providências cautelares se verificam no caso em apreço, não apenas quanto às que são exigidas para o procedimento cautelar comum, como também quanto às respeitantes ao procedimento previsto no artº 338º, I do Código da Propriedade Industrial.

Já o mesmo entendimento não teve a Relação que, embora assentindo na existência do direito a tutelar, mediante o *fumus boni juris* que resulta da matéria indiciária apurada nos autos, considerou não demonstrado o «*periculum in mora*», como tudo melhor se colhe da seguinte passagem do Acórdão recorrido:

«Da matéria apurada em primeira instância resulta que os danos que podem resultar para as Agravantes/Recorridas da violação do direito que invocam são materiais e de ordem pecuniária. Por outro lado, não resultou provado que tais danos sejam irreparáveis ou de difícil reparação. Nomeadamente que a Recorrente/Requerida não disponha de meios para proceder ao ressarcimento dos danos que possam resultar da sua actuação, caso a decisão da acção, de que depende o procedimento cautelar, seja favorável às Requerentes/Recorridas.

Assim, não se mostrando preenchido um dos requisitos das providências cautelares inominadas, o fundado receio de que a Recorrente/Requerida cause lesão grave e de difícil reparação, não devem as providências requeridas ser decretadas».

Louvou-se a Relação nas seguintes palavras de Abrantes Geraldês, que transcreveu:

«Quanto aos prejuízos materiais o critério deve ser bem mais restrito do que o utilizado quanto à aferição dos danos de natureza física ou moral, uma vez que, em regra, aqueles são passíveis de ressarcimento através de um processo de reconstituição natural ou de indemnização substitutiva.

Além disso, não deve excluir-se, como aliás, a lei não exclui, a possibilidade de protecção antecipada do interessado relativamente a prejuízos de tal espécie, embora devam ser ponderadas as condições económicas do requerente e do

RELATOR: Cons. Álvaro da Cunha G. Rodrigues
ADJUNTOS: Cons. António dos Santos Bernardino
Cons. Carlos A. Bettencourt de Faria



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

requerido e a maior ou menor capacidade de reconstituição da situação ou de ressarcimento dos prejuízos eventualmente causados» (A. Geraldès, *Temas da Reforma de Processo Civil*, vol III, pg.101).

Porém, em primeiro lugar, o autor citado começa por advertir que, apesar da passagem acabada de transcrever, não deve excluir-se, como a lei não exclui, a possibilidade de protecção antecipada do interessado relativamente a prejuízos de tal espécie e, em segundo lugar, os eventuais danos que possam surgir da violação de tais direitos emergentes de patente não são de natureza exclusivamente patrimonial, mas também de natureza não patrimonial, dado que estão em causa também interesses de ordem imaterial.

A melhor doutrina já se tem pronunciado neste sentido, como, entre outros, se pode constatar no artigo de Ohen Mendes, publicado no livro de homenagem aos 20 anos da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, onde se lê:

«Em primeiro lugar, é preciso destacar a importância, unanimemente reconhecida, das providências cautelares em matéria de Direito Industrial. Os danos provocados pela efectiva violação de um direito de patente ou de um direito de marca são, como se sabe, de muito difícil quantificação e podem ser mesmo irreparáveis em grande parte da sua extensão. Após anos de violação consecutiva de um direito desta natureza, permitida pelo arrastar de um processo judicial complexo, onde estará a viabilidade de proceder à determinação de qual seria a posição económica do lesado se a lesão não se tivesse verificado? Quais os danos colaterais, por exemplo de imagem comercial, que o ilícito terá provocado ao longo de todo esse tempo? Onde estará então o prevaricador e qual será a sua capacidade para indemnizar?» (Ohen Mendes, *«A Inversão do Ónus de prova na Violação das Patentes de Processo»*, in *«Juris et de Jure»* – Nos 20 anos da Faculdade de Direito da UCP – Porto).

Também Carlos Olavo, clara e expressamente considera que *«a propriedade industrial corresponde à necessidade de ordenar a liberdade de concorrência, feita essencialmente por duas formas: por um lado, pela atribuição da faculdade de utilizar, de forma exclusiva ou não, certas realidades imateriais, e, por outro, pela imposição de determinados deveres no sentido de os vários agentes económicos que operam no mercado procederem honestamente.*

A primeira das duas indicadas abrange os chamados direitos privativos da propriedade industrial.

Na segunda, integra-se a repressão da concorrência desleal» (Carlos Olavo, *A Propriedade Industrial*, Almedina, 1997, pg. 143/144, sendo o sublinhado nosso).

Por sua vez, também a Jurisprudência não se tem afastado, na sua faixa maioritária, desta posição, como se colhe da seguinte passagem do Acórdão da Relação de Coimbra de 4 de Março de 2008, cuja certidão com nota de trânsito os Recorrentes juntaram aos autos:

RELATOR: Cons. Álvaro da Cunha G. Rodrigues
ADJUNTOS: Cons. António dos Santos Bernardino
Cons. Carlos A. Bettencourt de Faria



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

«Quanto à questão dos prejuízos decorrentes para as agravantes da eventual violação da patente, por parte da agravada, numa primeira aproximação, poderá pensar-se que tudo se reconduzirá à fixação de uma indemnização. Mas esta é uma visão simplista, já que seria muito difícil contabilizar os lucros que as agravantes deixariam de auferir, caso tivessem de enfrentar a concorrência do medicamento que a requerida pretende vir a comercializar, quer por via da diminuição da procura, resultante da existência do novo fármaco, quer pela via da redução do preço induzida pelo facto de o genérico ter de ser 35% mais barato, «ex vi» do art. 9º do Dec.-Lei nº 65/2007, de 14/11 - diploma que regula a fixação do preço dos medicamentos. Por outro lado, há que ponderar os prejuízos indirectos que poderão resultar do facto de a receada violação da patente, pela requerida, poder constituir um mau exemplo a ser seguido por outros concorrentes das agravantes. Ainda, ante o valor anual do negócio, não despidendo rechar que a requerida não tenha condições de ressarcir, na íntegra, esses prejuízos - convém atentar que, em dez anos, só em Portugal, as agravantes obtiveram um lucro de 108.300.000,00 € (uma média de 10.830.000,00 €/ano).

Mais, a violação dos direitos conferidos por uma patente, tal como a dos direitos autorais, encerra em si mesma um desvalor que vai para além do estritamente económico» (sublinhado nosso).

Para além destes interesses imateriais que estariam em risco de ser sacrificados, note-se que os prejuízos que adviriam às Recorrentes, de natureza patrimonial, seriam de montante muito elevado pois, como acertadamente havia decidido a 1ª Instância, *«ninguém duvida da gravidade que a lesão, a ocorrer, provocaria nas Requerentes: note-se que resultou provado que, tanto a nível mundial, como a nível nacional, o medicamento cuja substância activa é comercializada pela Requerente em exclusivo, corresponde a 1/3 das suas vendas»*.

Repare-se ainda que, com cristalina evidência, ressalta do acervo factual provado, tal conclusão, ainda que indiciariamente como é próprio da prova perfunctória exigível nos procedimentos cautelares, sobejamente escorada nos seguintes factos recenseados no acervo factual apurado:

A actividade da Lilly implica avultados investimentos, quer ao nível da investigação de novos fármacos, quer ao nível da estratégia comercial relativa à sua difusão no mercado, sendo que o custo do programa de Investigação e Desenvolvimento da Lilly, em 2006, ascendeu a 3.000.000.000,00 US\$ (facto 6º)

O medicamento Zyprexa constitui um dos principais produtos farmacêuticos da Lilly, representando cerca de 1/3 da facturação mundial e da facturação da 2ª

RELATOR: Cons. Álvaro da Cunha G. Rodrigues
ADJUNTOS: Cons. António dos Santos Bernardino
Cons. Carlos A. Bettencourt de Faria



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

requerente em Portugal. (facto 12º)

A nível nacional o volume de vendas do medicamento Zyprexa atingiu, em 2006, cerca de 21.000.000,00€. (facto 13º).

A Generis Farmacêutica S.A. requereu junto do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED) a Autorização de Introdução no Mercado (A.I.M.) do medicamento Olanzapina Generis, A.I.M. essa que foi aprovada em 24 de Julho de 2007. (facto 16º).

As futuras vendas de outras Olanzapinas, designadamente da Olanzapina Generis, corresponderão a uma diminuição de vendas do Zyprexa (facto 39º).

A concessão de AIM tem como processo sequencial o pedido de aprovação de preço e a aprovação do mesmo por parte da Direcção Geral das Actividades Económicas (facto 40º)

Tal p r e ç o terá que ser, necessariamente, inferior ao do Zyprexa em 35%.(facto 41º)

Para além duma eventual futura comercialização do Zyprexa a requerida comercializa outros medicamentos (facto 42º).

Enquanto não for atribuído preço ao medicamento a requerida está impedida de lançar no mercado a Olanzapina Generis (facto 43º).

Como se decidiu no Acórdão deste Supremo Tribunal de 26.01.06 (Relator, Exmº Conselheiro Salvador da Costa): *«O fundado receio que legalmente funciona como requisito da procedência do procedimento cautelar comum em análise exige que na altura da sua instauração ocorra uma situação de lesão iminente, isto é, que ainda não tenha ocorrido, ou que esteja em curso, ou seja, ainda não integralmente consumada, ou, no caso contrário, que indicie a ocorrência de novas lesões ao mesmo direito.*

RELATOR: Cons. Álvaro da Cunha G. Rodrigues
ADJUNTOS: Cons. António dos Santos Bernardino
Cons. Carlos A. Bettencourt de Faria



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Assim, neste ponto, não exige a lei que se verifique, ao tempo da apresentação do requerimento do procedimento em juízo, um prejuízo concreto e actual, sendo suficiente o fundado receio que outrem cause ao requerente lesão grave ou de difícil reparação antes da instauração da acção principal ou durante a sua pendência.» (Pº 05B4206, disponível em www.dgsi.pt).

Não restam, pois, dúvidas de que, tendo sido dada como provada a factualidade que integra os conceitos jurídicos de lesão grave e de difícil reparação, verificam-se todos os requisitos para a concessão das providências requeridas, designadamente o «*periculum in mora*» que se articula nos dois falados pressupostos (**lesão grave** e **difícil reparação**), previsto no n.º 1 do artº 381.º do C.P.C, tal como havia sido decidido pela 1ª Instância.

Lesão grave, atento o montante de danos de natureza patrimonial que a factualidade atrás transcrita (factos 6º, 12º, 13º, 16º, 39º, 40º, 41º, 42º e 43º, entre outros) traduz claramente, e difícil reparação porque não é redutível a um simples ressarcimento pecuniário, uma vez que está em causa a exclusividade do fabrico, com o prestígio comercial inerente e as expectativas legítimas da comercialização do produto enquanto vigorar a patente, e a própria redução de tal comercialização, com a alteração da estratégia da planeada difusão no mercado relativamente a tal produto, como reza o facto 12º.

Com efeito, não só resultou demonstrado que «as futuras vendas de outras Olanzapinas, designadamente da Olanzapina Generis, corresponderão a uma diminuição de vendas do Zyprexa (facto 39º)», como também que o preço do medicamento genérico contendo tal substância activa (olanzapina) terá de ser «inferior ao do Zyprexa em 35%.(facto 41º)».

Sofrendo o preço do produto genérico uma baixa de 35% em relação a um dos principais produtos de marca produzido e comercializado pelas Recorrentes, é de primeira evidência que tal redundará em prejuízos para as impetrantes, desde logo em termos de redução de vendas (como claramente se colhe do facto 12º) e outrossim em termos da inevitável alteração do seu planeamento e estratégia comercial, com o previsível cortejo de modificações estruturais que tal alteração sempre implica a diversos níveis, prejuízos esses, se não inquantificáveis, pelo menos, de difícil quantificação.

Portanto, a própria factualidade que foi apurada e fixada pelas Instâncias, designadamente pela Relação que não a modificou, espelha os requisitos legais do procedimento cautelar comum requerido.

Acresce dizer que nada na lei autoriza que se exija ao Requerente do procedimento cautelar comum que faça prova de que o Requerido não poderá pagar-lhe uma indemnização correspondente ao bem ou direito

RELATOR: Cons. Álvaro da Cunha G. Rodrigues
ADJUNTOS: Cons. António dos Santos Bernardino
Cons. Carlos A. Bettencourt de Faria



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

lesado, sob pena de recusa das providências requeridas.

A ser assim, ficariam sem tutela da Ordem Jurídica bens, serviços e direitos de relevantíssimo interesse social, não apenas por dificuldade de tal prova, mas também porque o lesante, em geral, poderia cobrir, mediante uma presumida importância pecuniária e segundo um juízo de probabilidade, todos os prejuízos advenientes da lesão.

Pelo contrário, em matéria de direito de patentes industriais não pode ser olvidada especial protecção destas que é estabelecida no artº 101º do CPI, ao estabelecer no seu nº 2 que *«a patente confere ainda ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objecto de patente, ou a importação ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados»*, dispondo, logo no nº 3, que *«o titular da patente pode opor-se a todos os actos que constituem violação da sua patente, mesmo que se fundem noutra patente com data de prioridade posterior, sem necessidade de impugnar os títulos, ou de pedir a anulação das patentes em que esse direito se funde»*!

O correcto entendimento será, pois, o de que a providência deve ser decretada, sempre que, se esteja ante uma lesão grave, atenta importância patrimonial ou extrapatrimonial do direito ou do bem que aquele incide (objecto mediato) e que está em risco de ser sacrificado, e não seja razoável exigir que tal risco seja suportado pelo titular do direito ameaçado, na medida em que a reparação de tal dano seja avultada ou mesmo impossível.

Permitimo-nos, aqui e agora, relembrar, uma vez mais, porque nunca é demais fazê-lo, as palavras de Ohen Mendes atrás transcritas que, neste específico aspecto, ganham considerável vulto e irrefragável relevância:

« Os danos provocados pela efectiva violação de um direito de patente ou de um direito de marca são, como se sabe, de muito difícil quantificação e podem ser mesmo irreparáveis em grande parte da sua extensão. Após anos de violação consecutiva de um direito desta natureza, permitida pelo arrastar de um processo judicial complexo, onde estará a viabilidade de proceder à determinação de qual seria a posição económica do lesado se a lesão não se tivesse verificado? Quais os danos colaterais, por exemplo de imagem comercial, que o ilícito terá provocado ao longo de todo esse tempo ? Onde estará então o prevaricador e qual será a sua capacidade para indemnizar ? ».

Recordemo-nos também de que já no longínquo ano de 1979, ainda à luz do vetusto Código de Propriedade Industrial de 1940, aprovado pelo Decreto nº 30.679 de 24 de Agosto de 1940, este Supremo Tribunal tirou o Assento de 14-03-79, de que foi Relator o saudoso Conselheiro Rodrigues Bastos, assim sumariado:

RELATOR: Cons. Álvaro da Cunha G. Rodrigues
ADJUNTOS: Cons. António dos Santos Bernardino
Cons. Carlos A. Bettencourt de Faria



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

«O direito de explorar o invento que pertence ao titular da patente do processo, nos termos do artº 8º do Código de Propriedade Industrial, é ofendido pela fabricação, manipulação ou venda, por terceiro, em Portugal, de outro produto que contenha, ainda que importado, um princípio obtido pelo processo industrial a que a patente se refere» (Pº 066664, disponível em www.dgsi.pt).

Não vale a pena prosseguir na senda da demonstração de que está devidamente evidenciado, em face da factualidade provada, o justo receio das Requerentes, articulado nos requisitos de gravidade da lesão e de dificuldade de reparação que fundamentam o pedido formulado no presente procedimento cautelar comum, face ao quanto exposto ficou.

DECISÃO

Face a tudo quanto exposto fica, acordam os Juízes deste Supremo Tribunal de Justiça em dar provimento ao Agravo, revogando-se o Acórdão recorrido e repristinando-se, assim, o decidido pela 1ª Instância.

Custas pela Recorrida.

Processado e revisto pelo Relator.

Lisboa e Supremo Tribunal de Justiça, 18 de Março de 2010

RELATOR: Cons. Álvaro da Cunha G. Rodrigues
ADJUNTOS: Cons. António dos Santos Bernardino
Cons. Carlos A. Bettencourt de Faria