



**TESE DE MESTRADO**

**ARBITRABILIDADE DA VALIDADE  
DA PATENTE  
*E UMA REFERÊNCIA À LEI N.º 62/2012, DE 12  
DE DEZEMBRO***

Orientada por: **Prof.ª Doutora Cláudia Trabuco**

**Constança Ferreira da Cunha Borges Sacoto**

Aluna n.º 1352

LISBOA, AGOSTO 2013

*Declaração de Compromisso de Anti-Plágio*

Declaro por minha honra que o trabalho que apresento é original e que todas as minhas citações estão corretamente identificadas. Tenho consciência de que a utilização de elementos alheios não identificados constitui uma grave falta ética e disciplinar.

Lisboa, 29 de agosto de 2013

---

## **Modo de citar e outros esclarecimentos**

As monografias são citadas com referência ao(s) Autor(es), título da obra, volume, edição, editora, local de edição, mês, ano e páginas. Após a primeira citação, referir-se-ão apenas o(s) Autor(es), o título, o volume, o ano e as páginas. Caso haja mais de dois Autores, a partir da segunda citação referir-se-á apenas o primeiro, seguido da expressão *et al.*

Os artigos são citados com referência ao(s) Autor(es), título do artigo, título da revista ou livro, número, ano e páginas. Após a primeira citação, referir-se-ão apenas o(s) Autor(es), o título do artigo e a(s) página(s).

Far-se-ão as abreviaturas referidas de modo a não sobrecarregar o texto com notas demasiado extensas e também por economia de espaço, visto estar limitada a 200.000 caracteres.

A jurisprudência é referida com indicação do Tribunal, da data do acórdão, do número do processo e do Relator, podendo, salvo indicação em contrário, ser consultada em [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt). A legislação, por seu turno, salvo menção em sentido diverso, encontra-se disponível em [www.dre.pt](http://www.dre.pt).

Caso não se indique de outra forma ou tal não resultar do sentido do texto, toda a legislação que é mencionada nesta dissertação refere-se à sua última atualização, conforme as respetivas alterações até ao presente.

No que diz respeito às decisões arbitrais à luz da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, cumpre referir que, por razões de economia de espaço e de organização da presente dissertação, apenas se analisaram as que foram publicadas no Boletim da Propriedade Industrial até ao final do mês de Maio de 2013, sendo que todas estão disponíveis em [www.inpi.pt](http://www.inpi.pt).

Indica-se ainda o total de caracteres do presente trabalho: 199.260.

## **Abreviaturas**

AAF DL – Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

AIM – Autorização de Introdução no Mercado

APA – Associação Portuguesa de Arbitragem

APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual

APIFARMA – Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica

BPI – Boletim da Propriedade Industrial

CC – Código Civil

CCP – Certificado Complementar de Proteção

CJA – Cadernos de Justiça Administrativa

CPC – Código de Processo Civil

CPI – Código da Propriedade Industrial

CPTA – Código de Processo nos Tribunais Administrativos

CRP – Constituição da República Portuguesa

DGAE – Direção Geral das Atividades Económicas

DL – Decreto-Lei

DR – Diário da República

DRE – Diário da República Eletrónico

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P.

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

JOUE – Jornal Oficial da União Europeia

LAV – Lei da Arbitragem Voluntária

LAV 86 – Lei da Arbitragem Voluntária anteriormente em vigor, publicada em 1986 e vigente até 13 de março de 2012

Lei 62/2011 – Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro

MG – Medicamento genérico

MR – Medicamento de referência

PVP – Preço de Venda ao Público

RL – Tribunal da Relação de Lisboa

ROA – Revista da Ordem dos Advogados

SNS – Serviço Nacional de Saúde

TC – Tribunal Constitucional

UNCITRAL – United Nations Commission on International Trade Law

UNL – Universidade Nova de Lisboa

## Índice

<b>Modo de citar e outros esclarecimentos .....</b>	<b>3</b>
<b>Abreviaturas .....</b>	<b>4</b>
<b>Introdução e Delimitação do Tema .....</b>	<b>8</b>
<b>Capítulo I — Arbitrabilidade de Litígios sobre patentes.....</b>	<b>10</b>
<b>1.1. Generalidades .....</b>	<b>10</b>
<b>1.2. Os critérios tradicionais e a nova LAV .....</b>	<b>11</b>
1.2.1. A disponibilidade e a ordem pública .....	12
1.2.2. Ordem pública e poder decisório do árbitro .....	15
1.2.3. Patrimonialidade .....	17
<b>1.3. A arbitragem necessária como critério para a arbitrabilidade na arbitragem voluntária .....</b>	<b>18</b>
1.3.1. Da constitucionalidade da arbitragem necessária .....	22
1.3.2. Exemplos de arbitragem necessária no nosso ordenamento jurídico.....	27
1.3.3. Articulação da arbitragem necessária com a LAV .....	31
<b>1.4. A arbitrabilidade de patentes à luz do CPI .....</b>	<b>32</b>
1.4.1. O direito de patente.....	32
1.4.2. A arbitragem consagrada no CPI .....	37
1.4.3. A arbitragem rejeitada no CPI .....	39
A) <i>Contra-interessados e intervenção de terceiros</i> .....	40
B) <i>O problema da validade da patente</i> .....	46
C) <i>Efeitos da decisão arbitral e possibilidade de recurso</i> .....	52
<b>Capítulo II — O Caso Específico da Lei n.º 62/2011 .....</b>	<b>57</b>

<b>2.1. O Contexto em que surgiu.....</b>	<b>57</b>
<b>2.2. O regime instituído e os problemas que coloca .....</b>	<b>60</b>
<b>2.2.1. Concretização de alguns problemas levantados anteriormente .....</b>	<b>66</b>
<i>A) Efeitos da decisão arbitral, em especial a nulidade .....</i>	<i>66</i>
<i>B) A intervenção de terceiros .....</i>	<i>69</i>
<b>Capítulo III — Notas Finais.....</b>	<b>72</b>
<b>Posição adotada .....</b>	<b>72</b>
<b>Conclusões .....</b>	<b>74</b>
<b>Bibliografia .....</b>	<b>77</b>

## Introdução e Delimitação do Tema

A presente dissertação, exigida no âmbito do Mestrado na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa para a obtenção do grau de Mestre em Direito, tem dois principais objetivos, razão pela qual se divide em dois capítulos.

Por um lado, pretende demonstrar-se se, à luz do nosso ordenamento jurídico, é admissível que se discuta, nos tribunais arbitrais, a questão da apreciação da validade da patente, i.e., aferir se esta é ou não uma questão arbitrável<sup>1</sup>.

Por outro lado, na segunda parte deste trabalho, e depois de explicada toda a controvérsia em torno daquela problemática, irá fazer-se uma breve referência à Lei 62/2011, que veio revolucionar a resolução de litígios no âmbito dos direitos de propriedade industrial relativos a MR e MG, concretizando, assim, alguns problemas que se foram enunciando, bem como algumas perplexidades e incongruências que essa mesma lei suscita.

Com efeito, a arbitragem é atualmente cada vez mais uma alternativa aos tribunais judiciais<sup>2</sup>, sendo este fenómeno explicado, sobretudo, por três razões<sup>3</sup>: i) a privatização da tutela da sociedade civil; ii) o reconhecimento da credibilidade da arbitragem; iii) a morosidade na decisão das ações nos tribunais judiciais<sup>4</sup>. Contudo, sendo esta uma jurisdição privada, nem todos os litígios podem a ela ser submetidos, e este é o ponto sensível, ou seja, discernir quais as disputas que o Estado deve permitir que possam ser julgadas por árbitros e fora dos seus órgãos de soberania.

---

<sup>1</sup> Cfr. MARIANA FRANÇA GOUVEIA, *Curso de Resolução Alternativa de Litígios*, 2ª ed., Almedina, Coimbra, maio 2012, p. 117, pois “*Só pode ser sujeito a arbitragem um litígio arbitrável*”.

<sup>2</sup> Não só em Portugal, mas também noutros ordenamentos jurídicos, cfr. MANUEL PEREIRA BARROCAS, *Manual de Arbitragem*, Almedina, Coimbra, janeiro 2010, p. 97 e BERNARD HANOTIAU, “International Arbitration in a Global Economy: The Challenges of the Future”, in *Journal of International Arbitration*, 28 (2), Kluwer Law International, 2011, p. 90.

<sup>3</sup> MANUEL PEREIRA BARROCAS, *Manual de Arbitragem*, 2010, p. 98.

<sup>4</sup> No sentido de que a arbitragem será tanto mais sedutora, e melhor, quanto pior for o sistema judicial do Estado, WILLIAM W. PARK, “The 2002 Freshfields Lecture — Arbitration’s Protean Nature: The Value of Rules and Risk of Discretion”, in *Arbitration International*, Vol. 19, n.º 3, LCIA, 2003, p. 279-280.

Deste modo, no primeiro capítulo faz-se uma breve análise sobre os requisitos de arbitrabilidade consagrados na nossa LAV<sup>5</sup>, referindo-se também a arbitragem necessária como um desses critérios para arbitragem voluntária. E, neste contexto, tratar-se-á da controversa questão da arbitragem necessária, analisando, nomeadamente, as dúvidas que a mesma suscita face à CRP. Por último, neste capítulo, concretiza-se a questão da arbitrabilidade à luz do nosso CPI, dando enfoque à arbitragem da validade da patente, já que é o tema que dá o título a este estudo.

No segundo capítulo, por seu turno, além de se explicar o inovador regime imposto pela Lei 62/2011, trata-se, em especial, da arbitrabilidade da validade de patentes no sector farmacêutico, mais especificamente dos litígios que opõem as empresas de MR e às de MG. Apontam-se nesta sede algumas críticas a este regime original, e concretizam-se alguns dos problemas, colocados de forma abstrata, a propósito dessa mesma questão no Capítulo I.

Por último, cumpre referir que não se irá abordar vários pontos que seriam pertinentes e que apresentam conexão com os temas aqui tratados, nomeadamente, entre outros, os requisitos para a concessão do direito de patente, o seu regime de invalidade, bem como o da sua violação, a relação entre a concessão de uma AIM e a proteção do direito exclusivo do titular da patente ou os procedimentos cautelares em sede arbitral. Tomou-se esta opção, de forma consciente, por razões de economia de tempo e de espaço, e também por forma a não transformar esta dissertação num trabalho disperso e descritivo, já que o que se pretendeu foi um estudo mais aprofundado e refletido sobre os problemas acima enunciados.

---

<sup>5</sup> A este respeito importa ressaltar que apenas se tratará desta questão à luz da LAV de 2012, fazendo-se apenas referências pontuais à LAV 86, quando se justifique.

## Capítulo I — Arbitrabilidade de Litígios sobre patentes

### 1.1. Generalidades

Antes de qualquer litígio poder ser apreciado num tribunal arbitral é importante saber se, em primeiro lugar, ele é suscetível de ser submetido ou não à arbitragem, ou seja, é necessário saber se tal disputa é ou não arbitrável<sup>6</sup>.

Este requisito prévio da arbitragem tem duas vertentes, conhecidas geralmente por: arbitrabilidade **subjetiva** e arbitrabilidade **objetiva**. A primeira prende-se com a suscetibilidade de o Estado, ou entes públicos, poderem ser partes num processo arbitral<sup>7</sup>. A segunda tem que ver com o tipo de litígios arbitráveis em função da natureza do objeto da questão controvertida<sup>8</sup>.

Assim, neste âmbito da arbitrabilidade objetiva (tema que ocupa este trabalho) importa saber se todos os litígios são arbitráveis, se deve existir, ou se existe algum limite, à arbitrabilidade, e quais são os critérios que a definem e delimitam, ou seja, no fundo saber quais as questões que podem ser decididas por árbitros e quais aquelas que apenas podem ser apreciadas pelos tribunais judiciais do Estado<sup>9</sup>. A verdade é que a generalidade da doutrina e jurisprudência concorda que apesar de os tribunais arbitrais serem tribunais privados, as suas decisões podem ter (e a maioria das vezes têm) consequências públicas, razão pela qual há questões que estão determinadamente vedadas à arbitragem, *prima facie*, genericamente as questões de direito penal<sup>10</sup>.

A arbitrabilidade, enquanto condição preliminar do processo arbitral, é um conceito que tem vindo a ser alargado, aumentando o leque de matérias aptas a serem

---

<sup>6</sup> Cfr. MARIANA FRANÇA GOUVEIA, *Curso de Resolução Alternativa de Litígios*, 2012, p. 117.

<sup>7</sup> V. art. 1.º n.º 5 da LAV e, para mais desenvolvimentos, cfr. ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, *Arbitragem de Litígios com Entes Públicos*, Almedina, Coimbra, 2007.

<sup>8</sup> Consagrada no art. 1.º n.ºs 1 e 2 da LAV.

<sup>9</sup> ALAN REDFERN AND MARTIN HUNTER, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, 4ª ed., Londres, Sweet & Maxwell Ltd, 2004, p. 138, “Arbitrability (...) involves determining which types of dispute may be resolved by arbitration and which belong exclusively to the domain of the courts”.

<sup>10</sup> Por todos, ALAN REDFERN AND MARTIN HUNTER, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, 2004, Sweet & Maxwell Ltd, p. 138). “(...) it is precisely because arbitration is a private proceeding with public consequences that some types of dispute are reserved for national courts, whose proceedings are generally in the public domain”.

decididas pela via arbitral<sup>11</sup>. Com efeito, tal como afirma MARIANA FRANÇA GOUVEIA “*A extensão da arbitrabilidade está directamente relacionada com o âmbito de intervenção do Estado — um Estado muito intervencionista, no limite um Estado ditatorial, não permitirá a existência de tribunais privativos com a mesma legitimidade que os seus. (...) a questão jurídica é também política*”<sup>12</sup>.

No entanto, mesmo quem admite que a arbitrabilidade de dada questão deve ser aferida casuisticamente<sup>13</sup>, entende que há critérios que delimitam este conceito, divergindo a doutrina relativamente a qual ou quais os mais indicados a aplicar efetivamente.

## 1.2. Os critérios tradicionais e a nova LAV

Tal como já se referiu, a arbitrabilidade é um conceito que tem um conteúdo cada vez mais amplo, mas é preciso defini-lo e saber quais são os seus exatos contornos, para se perceber que matérias podem ou não ser sujeitas a arbitragem, por forma a evitar uma posterior ação de anulação da decisão dos árbitros com fundamento em invalidade<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Neste sentido, KARIM YOUSSEF, “The Death of Inarbitrability”, in *Arbitrability: International & Comparative Perspectives*, edited by LOUKAS A. MISTELIS & STRAVROS L. BREKOULAKIS, Kluwer Law International, 2009, p. 54: “*In recent years, the scope of rights amenable to arbitration has grown to such an extent, the concept of arbitrability (or its mirror image, inarbitrability) as central as it may be to arbitration theory, has virtually died in real arbitral life*”; GARY B. BORN, *International Commercial Arbitration*, Vol. I, Kluwer Law International, 2009, p. 837, “*More recently, national courts in most jurisdictions have adopted more restrained views of the non-arbitrability doctrine, abandoning mistrust of the arbitral process and reaffirming the vital role of party autonomy*”; MARIANA FRANÇA GOUVEIA, *Curso de Resolução Alternativa de Litígios*, 2012, p. 128 “*Em Portugal, estamos sem dúvida num momento favorável à arbitragem, aceite pela comunidade em geral e pelo Estado em particular. Esta grande abertura conduziu, na prática, ao esvaziamento do conceito legal de arbitrabilidade*”; e MANUEL PEREIRA BARROCAS, *Manual de Arbitragem*, 2010, p. 97 “*(...) recentemente, tem-se assistido ao alargamento progressivo da utilização da arbitragem para a resolução de litígios fora destes quadros [matérias contratuais e patrimoniais], mediante o reconhecimento da predominância da sociedade civil sobre o Estado na resolução de litígios que respeitam à sociedade civil*”.

<sup>12</sup> MARIANA FRANÇA GOUVEIA, *Curso de Resolução Alternativa de Litígios*, 2012, pp. 127-128. Também com este entendimento, JOANA GALVÃO TELES, “A Arbitrabilidade dos Litígios em Sede de Invocação de Excepção de Preterição do Tribunal Voluntário”, in *Análise de Jurisprudência sobre Arbitragem*, Coord.: MARIANA FRANÇA GOUVEIA, Ed.: JOÃO PINTO FERREIRA, Almedina, março 2011, p. 61.

<sup>13</sup> PAULA COSTA E SILVA, “Anulação e Recursos da Decisão Arbitral”, in *ROA*, 1992, Ano 52, p. 922, e CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, “Convenção de Arbitragem: conteúdos e efeitos”, in *I Congresso da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa — Intervenções*, Almedina, Coimbra, 2008, p. 86.

<sup>14</sup> V. LAV art. 46.º n.º 3 a) i) segunda parte e b) i).

Nesse sentido, têm sido apontados três critérios com o propósito de definir e delimitar o que é apto a ser decidido pela via arbitral, a saber:

- i) A disponibilidade do direito em causa;
- ii) A ligação do litígio com a ordem pública;
- iii) A natureza patrimonial do litígio.

O critério adotado pela LAV 86 era o da disponibilidade do direito<sup>15</sup>, mas não reunia consenso entre a doutrina e levantava alguns problemas, exatamente por não ser muito claro o seu conteúdo<sup>16</sup>.

Atualmente, a LAV resolve este problema definindo como critério primordial a patrimonialidade da pretensão (art. 1.º n.º 1). Contudo, o critério da disponibilidade do direito é ainda consagrado na nova Lei, a título secundário (art. 1.º n.º 2), pelo que se afigura útil tentar concretizar mais detalhadamente cada um destes três critérios neste estudo, já que a ordem pública também persiste na regulamentação da LAV<sup>17</sup>.

### **1.2.1. A disponibilidade e a ordem pública**

No que diz respeito à disponibilidade, a verdade é que chegamos a este critério pelo facto de a LAV no seu art. 1.º n.º 2 estabelecer que “*É também válida a convenção de arbitragem relativa a litígios que não envolvam interesses de natureza patrimonial, desde que as partes possam celebrar transacção sobre o direito controvertido*” (sublinhado meu), o que nos remete para o art. 299.º do CPC, que, por sua vez, indica que só podem ser objeto de transação os litígios relativos a direitos disponíveis — o que significa que se chega à disponibilidade como critério da arbitrabilidade, por remissão do instituto da transação<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> V. art. 1.º n.º 1 da LAV 86.

<sup>16</sup> A título de exemplo cita-se apenas um dos casos mais emblemáticos nesta matéria, *Caso Insolvência*, Ac. RL de 25 de junho 2009, Proc. n.º 984/08.0TBRMR.L1-8, Relator SILVA SANTOS.

<sup>17</sup> Cfr. art. 27.º n.º 1 e) da LAV 86 e art. 46.º n.º 3 b) ii) da LAV.

<sup>18</sup> Cfr. ÁLVARO LOPES-CARDOSO, *A Confissão, Desistência e Transacção em Processo Civil e do Trabalho*, Almedina, Coimbra, 1990, p. 55 e ss. V. art. 1248º do CC.

Deste modo, importa perceber o que são direitos disponíveis, ou, na sua contraposição, direitos indisponíveis<sup>19</sup>, para que melhor se perceba o âmbito da indisponibilidade, que é entrave à arbitragem.

Assim, os direitos indisponíveis são aqueles que as partes não podem constituir, extinguir ou renunciar por ato de vontade<sup>20</sup>. Desta forma, a indisponibilidade de um direito verifica-se sempre que o titular desse direito não possa dele dispor, quer porque a lei o determina quer porque pela sua natureza, é um direito que não é suscetível de ser alienável.

Neste contexto, e sabendo que a indisponibilidade se pode dividir em **relativa** (o titular do direito só pode dele dispor em determinadas circunstâncias)<sup>21</sup> e **absoluta** (o titular do direito não pode em caso algum dispor do direito em questão)<sup>22</sup>, a doutrina diverge quanto ao critério adequado a aplicar à arbitrabilidade, se o primeiro mais abrangente, ou se o segundo, mais redutor do leque das matérias arbitráveis.

Por um lado, JOÃO CASTRO MENDES defende como critério delimitador da arbitrabilidade a indisponibilidade relativa, ou seja, basta que o direito em causa seja relativamente indisponível para que o litígio não seja arbitrável<sup>23</sup>.

Por outro lado, mais recentemente, ISABEL GONÇALVES<sup>24</sup> defende que o critério deve ser a indisponibilidade absoluta, i.e., são arbitráveis direitos relativamente indisponíveis, pelo que apenas a indisponibilidade absoluta é obstáculo à arbitragem. De acordo com esta Autora, todos os direitos considerados indisponíveis refletem direitos fundamentais, medidas de proteção da parte mais fraca em relações jurídicas, por natureza, desequilibradas (mas essenciais do ponto de vista social), ou visam salvaguardar um desenvolvimento regular e equilibrado das relações de crédito onde se projetam interesses económicos. Contudo, apesar desses direitos traduzirem

---

<sup>19</sup> Na verdade o conceito de disponibilidade neste contexto é melhor perceptível se definido pela negativa, explicando o que são direitos indisponíveis, sendo que tudo o que não caiba nesta última categoria será disponível.

<sup>20</sup> Assim, são direitos indisponíveis, por exemplo, o direito a alimentos, os direitos familiares pessoais ou os direitos de personalidade. Cfr. Luís LIMA PINHEIRO, *Arbitragem Transnacional — A determinação do estatuto da arbitragem*, Almedina, Coimbra, abril 2008, p. 105.

<sup>21</sup> É o que se verifica com os direitos de personalidade — arts. 70.º ss. do CC.

<sup>22</sup> A este respeito v. JOÃO CASTRO MENDES, *Direito Processual Civil*, Vol. I, ed. AAFDL, 1986, pp. 206-215.

<sup>23</sup> No mesmo sentido PAULA COSTA E SILVA, “Anulação e Recursos da Decisão Arbitral”, in *ROA*, Ano 52, n.º 3, Lisboa, dezembro 1992, p. 922, nota 77.

<sup>24</sup> ISABEL GONÇALVES, “A não Arbitrabilidade como fundamento de Anulação da Sentença Arbitral na Lei de Arbitragem Voluntária”, in *Análise de Jurisprudência sobre Arbitragem*, 2011, pp. 140-144.

valores essenciais do ordenamento jurídico, justifica-se que a vontade das partes seja afastada ou dispensada em algumas das suas manifestações, concluindo assim que “*mesmo os direitos em abstracto indisponíveis apresentam, em concreto, algumas facetas de disponibilidade*”<sup>25</sup>, afirmando que a indisponibilidade, geralmente, apresenta um carácter relativo, devendo ser aferida em função do caso concreto. Também neste sentido JOANA GALVÃO TELES afirma que, no que diz respeito à arbitrabilidade, “*o critério da disponibilidade deve ser interpretado e aplicado no sentido de se prever como limite a indisponibilidade absoluta e não a relativa (...)*”<sup>26</sup>.

No entanto, para além de a doutrina divergir quanto a qual o conceito de disponibilidade a adotar para delimitar o espectro de matérias arbitráveis, houve ainda quem criticasse o próprio conceito de disponibilidade enquanto critério de arbitrabilidade.

O primeiro a pronunciar-se sobre a questão foi RAUL VENTURA: “*nutro dúvidas sobre este requisito da arbitrabilidade, (...) duvido que o julgamento por um tribunal arbitral de litígio sobre direito disponível afecte a indisponibilidade do direito*”<sup>27</sup>. Posteriormente, ANTÓNIO SAMPAIO CAMELO afirma que o critério da disponibilidade é de aplicação difícil e que nem a disponibilidade absoluta ou relativa são bitolas suficientes para resolver a questão da arbitrabilidade, nomeadamente, porque assentam “*na ideia ultrapassada de que o Direito, no seu conjunto, pode ser compreendido em termos de direitos subjectivos, o que constitui uma visão redutora e ultrapassada, que, por isso, deve ser afastada*”<sup>28</sup>.

Por seu turno, LIMA PINHEIRO escreveu que “*O critério da disponibilidade do direito é justificado, porquanto é nas relações que dependem da vontade das partes, e*

---

<sup>25</sup> Dando como exemplo, entre outros o facto de em caso de violação dos direitos de personalidade (direitos em abstracto indisponíveis) o seu titular poder exigir a correspondente indemnização (art. 483º do CC) ou, em alternativa, nada fazer — ISABEL GONÇALVES, “A não Arbitrabilidade como fundamento de Anulação da Sentença Arbitral na Lei de Arbitragem Voluntária”, 2011, p. 141.

<sup>26</sup> JOANA GALVÃO TELES, “A Arbitrabilidade dos Litígios em Sede de Invocação de Excepção de Preterição do Tribunal Voluntário”, 2011, p. 131.

<sup>27</sup> RAUL VENTURA, “Convenção de Arbitragem”, in *ROA*, Ano 46, n.º 2, Lisboa, dezembro 1986, p. 321.

<sup>28</sup> ANTÓNIO SAMPAIO CAMELO, “A Disponibilidade do Direito como Critério de Arbitrabilidade do Litígio”, in *ROA*, Ano 2006, n.º 3, Lisboa, dezembro 2006, ponto 7.

*só nestas, que se deve admitir o exercício de uma actividade jurisdicional por particulares*”<sup>29</sup>.

Como se constata o critério da disponibilidade do direito não reúne consenso, nem quanto à sua aplicação neste contexto, nem sequer quanto à sua densificação, no sentido de delimitar as questões arbitráveis<sup>30</sup>.

### **1.2.2. Ordem pública e poder decisório do árbitro**

No que à ordem pública se refere enquanto critério delimitador da arbitrabilidade, este não é um requisito imposto de maneira expressa pela LAV no seu art. 1.º, como os anteriores. Na verdade, a atual LAV refere-se apenas à ordem pública internacional do Estado Português como fundamento de anulação da sentença arbitral (sendo este fundamento de conhecimento oficioso)<sup>31</sup>. Assim, a ordem pública<sup>32</sup> é entendida como um dos critérios de arbitrabilidade dos litígios, pois os árbitros não se devem pronunciar sobre questões que violem os princípios e regras fundamentais que estão em vigor num dado Estado.

Neste contexto cabe distinguir **ordem pública interna** de **ordem pública internacional**. A primeira é mais ampla e abrange a segunda, trata dos princípios e regras considerados fundamentais para um dado Estado (*in casu*, o Português). Por sua vez, a ordem pública internacional refere-se apenas à “*protecção dos interesses e valores considerados imprescindíveis para o Estado Português*”<sup>33</sup>. Na LAV 86 discutia-se qual destes conceitos de ordem pública se deveria adotar, face ao que não se encontrava expresso no art. 27.º da LAV 86<sup>34</sup>. Atualmente, com o art. 46.º n.º 3 b)

---

<sup>29</sup> LUÍS LIMA PINHEIRO, *Arbitragem Transnacional*, 2008, p. 105. No mesmo sentido, CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, “Convenção de Arbitragem: conteúdos e efeitos”, 2008, p. 86.

<sup>30</sup> Muito provavelmente o próprio legislador reconheceu tais dificuldades e com a nova LAV veio mudar este paradigma, passando a disponibilidade do direito para critério subsidiário da arbitrabilidade, dando lugar primacial à patrimonialidade, v. *infra* 1.2.3.

<sup>31</sup> Art. 46º n.º 3 b) ii) da LAV.

<sup>32</sup> Definindo o conceito material de ordem pública ANTÓNIO SAMPAIO CAMELO, “Anulação da sentença arbitral contrária à ordem pública”, in *Revista do Ministério Público*, n.º 126, Ano 132, abril/junho 2011, pp. 159-164.

<sup>33</sup> MARIANA FRANÇA GOUVEIA, *Curso de Resolução Alternativa de Litígios*, 2012, p. 276.

<sup>34</sup> O referido artigo não prevê expressamente a violação de ordem pública como fundamento de anulação da ordem arbitral, mas a doutrina tem-no entendido desde sempre, ainda que apoiando-se em diferentes argumentações. Cfr. a título de exemplo PAULA COSTA E SILVA, “Anulação e Recursos da Decisão Arbitral”, 1992 e ASSUNÇÃO CRISTAS e MARIANA FRANÇA GOUVEIA, “A violação de ordem pública como fundamento de anulação de sentenças arbitrais”, in *Cadernos de Direito Privado*, n.º 29, janeiro/março 2010.

ii) da LAV a consagrar expressamente como relevante a ordem pública internacional do Estado Português<sup>35</sup>, esta discussão perdeu o seu sentido prático<sup>36</sup>.

Porém, julgo ser ainda importante referir que há doutrina que não entende que a ordem pública seja sequer um critério delimitador da arbitrabilidade. A este respeito, e interligando a ideia de que a ordem pública anda associada à vigência de normas imperativas, ANTÓNIO SAMPAIO CAMELO defende que a “*ideia-chave (...) é a que assenta no reconhecimento de que os árbitros exercem realmente uma função jurisdicional, dirimindo um litígio de acordo com as regras do Direito (incluindo as normas imperativas que deste fazem parte), sempre que elas tenham de ser aplicadas*”, concluindo assim que a “*ordem pública deve, pois ser vista como um limite ao poder decisório dos árbitros e não como um critério de determinação de arbitrabilidade do litígio*”<sup>37</sup>.

Por seu turno, JOANA GALVÃO TELES desenvolve esta ideia, de que a ordem pública se prende com os limites decisórios aos poderes dos árbitros, que estão sempre vinculados a aplicar as normas imperativas que regulem o litígio<sup>38</sup> (sob pena de invalidade), afirmando que a ordem pública tem duas funções: i) a de limite à arbitrabilidade, sendo este um requisito de validade da convenção de arbitragem, e condição de jurisdição do tribunal arbitral, e a de ii) limite à validade da decisão arbitral, “*funcionando como reserva de ordem pública no final do processo*”<sup>39</sup>.

A este respeito julgo que se trata mais de uma questão terminológica, do que de substância jurídica, pois a verdade é que quer a ordem pública seja critério de arbitrabilidade, quer seja apenas um limite ao poder decisório dos árbitros, em ambos os casos, se ela for violada, a sentença arbitral é nula.

Com efeito, é verdade que se tratam de dois momentos completamente distintos no processo arbitral. Quando se entende a ordem pública meramente

---

<sup>35</sup> Sobre a bondade desta opção legislativa v. ANTÓNIO SAMPAIO CAMELO, “A sentença arbitral contrária à ordem pública perante a nova LAV”, in *Estudos e Homenagem a Miguel Galvão Telles*, Vol. II, Almedina, Coimbra, outubro 2012, pp. 54 e ss.

<sup>36</sup> Razão pela qual não será aqui reproduzida. Para mais desenvolvimentos v. MARIANA FRANÇA GOUVEIA, *Curso de Resolução Alternativa de Litígios*, 2012, pp. 276-279.

<sup>37</sup> ANTÓNIO SAMPAIO CAMELO, “A Disponibilidade do Direito como Critério de Arbitrabilidade do Litígio”, 2006, ponto 5.

<sup>38</sup> No mesmo sentido ISABEL GONÇALVES “A não Arbitrabilidade como fundamento de Anulação da Sentença Arbitral na Lei de Arbitragem Voluntária”, 2011, pp. 145-146.

<sup>39</sup> JOANA GALVÃO TELES, “A Arbitrabilidade dos Litígios em Sede de Invocação de Exceção de Preterição do Tribunal Voluntário”, 2011, p. 63.

enquanto critério de arbitrabilidade, esta atua numa fase anterior ao desenrolar do processo arbitral, ou seja, determina se dada matéria pode ou não ser apreciada pelo tribunal arbitral. Enquanto que, quando se entende que a ordem pública constitui um limite ao poder decisório dos árbitros, então, este critério apenas é tomado em consideração no momento da sua tomada de decisões (não só da sentença, mas de todas decisões processuais que possam violar normas imperativas), ou seja, já depois ter sido admitida a discussão de dado assunto em sede arbitral.

Não posso deixar de expressar a minha opinião neste ponto e de concordar com a posição assumida por JOANA GALVÃO TELES<sup>40</sup>. De facto, a ordem pública é um conceito evolutivo com a referida dupla função: de arbitrabilidade e de aplicação de normas imperativas. Este conceito deve, assim, operar ao longo de todo o processo, começando por determinar o seu início, enquanto critério de arbitrabilidade e, posteriormente, condicionando os árbitros nas suas decisões, já que não podem violar as regras absolutamente imperativas do nosso ordenamento, i.e. as normas de ordem pública, sob pena de nulidade da sentença arbitral em ambos os casos.

### 1.2.3. Patrimonialidade

Tendo em vista resolver as polémicas questões acima enunciadas, e também no sentido de aproximar a LAV da Lei Modelo UNCITRAL, seguindo inspiração no exemplo da lei alemã<sup>41</sup>, a nova LAV vem resolver todas estas querelas consagrando como primordial critério de arbitrabilidade a patrimonialidade. Assim, de acordo com o seu art. 1.º n.º 1, qualquer litígio que envolva interesses patrimoniais pode ser submetido à arbitragem, o que significa que todas as matérias que envolvam ou que se possam traduzir em termos pecuniários podem ser decididas por árbitros.

Já vários autores se pronunciaram pela bondade deste critério<sup>42</sup> ainda na vigência da anterior LAV, as mais das vezes associando-o ao critério da disponibilidade do direito<sup>43</sup>. No entanto, como este é um ponto que a atual LAV vem

<sup>40</sup> JOANA GALVÃO TELES, “A Arbitrabilidade dos Litígios em Sede de Invocação de Excepção de Preterição do Tribunal Voluntário”, 2011, p. 63.

<sup>41</sup> CPC alemão (*ZPO — Zivilprozessordnung*) § 1030 n.º 1, também a Lei suíça de Direito Internacional Privado consagra o mesmo critério (art. 177º n.º 1).

<sup>42</sup> Defendendo-o e sendo claramente a favor desta solução ANTÓNIO SAMPAIO CARAMELO, “A Disponibilidade do Direito como Critério de Arbitrabilidade do Litígio”, 2006, ponto 6.

<sup>43</sup> Cfr. LIMA PINHEIRO, *Arbitragem Transnacional — A determinação do estatuto da arbitragem*, 2008, p. 105; JOANA GALVÃO TELES, “A Arbitrabilidade dos Litígios em Sede de Invocação de Excepção de Preterição do Tribunal Voluntário”, 2011, pp. 63-64; e ISABEL GONÇALVES, “A não Arbitrabilidade

esclarecer não deixando qualquer margem para dúvidas, sendo o seu principal propósito alargar o âmbito das matérias arbitráveis, o que por esta via o consegue inegavelmente, não me parece necessário deter-me mais sobre esta questão<sup>44</sup>.

### 1.3. A arbitragem necessária como critério para a arbitrabilidade na arbitragem voluntária

Chegando a este ponto é fundamental que se distinga arbitragem voluntária de arbitragem necessária.

A **arbitragem voluntária** é aquela que se funda na vontade das partes, i.e., as partes num litígio, mediante uma cláusula ou um compromisso arbitral (consoante a convenção seja anterior ou posterior à composição do litígio), dispõem no sentido de a sua querela ser julgada por um tribunal arbitral, subtraindo assim a sua disputa aos tribunais judiciais. O importante a reter, no que diz respeito à arbitragem voluntária, é que a competência jurisdicional dos árbitros e a própria jurisdição do tribunal arbitral radica na vontade das partes, que celebraram uma convenção para o efeito<sup>45</sup>.

Por seu turno, na **arbitragem necessária** o que releva não é a vontade das partes, neste caso o recurso à via arbitral é imposto imperativamente por lei, ou seja, é a própria lei que, em vez de confiar a resolução de certo litígio aos tribunais estaduais, impõe que as partes recorram a árbitros para dirimir a sua disputa. Geralmente, isto acontece porque o legislador entende que por razões de especial técnica,

---

como fundamento de Anulação da Sentença Arbitral na Lei de Arbitragem Voluntária”, 2011, pp. 146-147

<sup>44</sup> Em todo o caso, julgo importante fazer uma breve nota relativamente aos motivos que conduziram a este novo regime da arbitrabilidade na nossa LAV. Primeiro, como já se disse, pretendeu alargar-se o leque de matérias arbitráveis. Segundo, reconhecendo-se a dificuldade de definição de direitos disponíveis, adoptou-se um novo critério mais abrangente e isento de dúvidas dessa natureza. Terceiro, “*teve-se em conta que (...) não existe relação necessária entre a disponibilidade de um direito subjectivo e a admissibilidade de sujeição a árbitros de um litígio a ele respeitante, uma vez que, ao celebrarem uma convenção de arbitragem, as partes não renunciam nem alienam esse direito*” — DÁRIO MOURA VICENTE, *Lei da Arbitragem Voluntária Anotada*, ARMINDO RIBEIRO MENDES, DÁRIO MOURA VICENTE, JOSÉ MIGUEL JÚDICE, JOSÉ ROBIN DE ANDRADE, PEDRO METELLO DE NÁPOLES, PEDRO SIZA VIEIRA, Direção da APA, Almedina, Coimbra, março 2012, anotação ao art. 1.º, p. 16. Para além disso, a nova LAV pretende também que o nosso país passe a ser um novo palco de arbitragens internacionais, pois percebeu-se que “*a criação das condições favoráveis ao desenvolvimento da arbitragem voluntária constitui não apenas um factor de enorme importância para o progresso das (...) economias, na medida em que agiliza e torna mais eficiente a resolução de litígios que constantemente se suscitam em torno das actividades económicas, tanto no plano interno como internacional, mas pode constituir, em si mesma, uma fonte de benefícios directos muito significativos para os respectivos países, se se conseguir induzir os operadores do comércio internacional a optarem por localizar no seu território as arbitragens (...)*”. No mesmo sentido ver a Exposição de Motivos da Proposta de Lei da LAV, p. 2, disponível no site da APA ([www.arbitragem.pt](http://www.arbitragem.pt)).

<sup>45</sup> J. P. REMÉDIO MARQUES, *Acção Declarativa à Luz do Código Revisto*, 2ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, dezembro 2009, p. 53.

celeridade ou conveniências de outra natureza, certo tipo de litígios serão melhor resolvidos pela via arbitral<sup>46</sup>.

Alguma doutrina entende que a verdadeira arbitragem é a voluntária, que a verdadeira natureza e essência da arbitragem é aquela que assenta na vontade das partes, no seu livre arbítrio de subtrair o seu litígio aos tribunais judiciais e remetê-lo à decisão por árbitros, “*é neste substrato essencial que se baseia toda a razão de ser e a função da arbitragem*”<sup>47</sup>. Na arbitragem imposta por lei, a vontade das partes apenas releva para a escolha dos árbitros, todos os restantes aspetos são, regra geral, regulados por lei supletiva (arts. 1525.º ss. do CPC, que por sua vez remete para a LAV), as mais das vezes a própria LAV, mas, segundo MANUEL PEREIRA BARROCAS, nem isso lhe confere a natureza de arbitragem<sup>48</sup>.

Na verdade, entende-se o referido autor quando afirma que “*Defender-se que a arbitragem necessária constitui verdadeira arbitragem não é mais do que amputar a esta uma significativa parte (...), torná-la confundível com a justiça pública administrada por juízes ou árbitros empossados por lei [ainda que escolhidos pelas partes<sup>49</sup>] e não uma justiça privada, toda ela, desde a sua origem até à sentença final, baseada na vontade das partes e na liberdade de cidadania, para que o litígio seja resolvido desse modo e não de outro. A arbitragem necessária representa o contrário disto*”<sup>50</sup>.

Há quem defenda que a imposição de arbitragem obrigatória evidencia o próprio Estado a reconhecer as suas deficiências e possibilita a resolução de determinados conflitos de forma mais célere e, assim, fora dos tribunais judiciais reconhecidos, irremediavelmente, pela sua morosidade.

É de louvar que o Estado reconheça, de facto, as suas insuficiências e proporcione aos cidadãos uma via mais célere de resolução de certos conflitos, mas, ao fazer isso, está a privá-los de recorrer à via jurisdicional do Estado<sup>51</sup>, estando,

---

<sup>46</sup> MANUEL PEREIRA BARROCAS, *Manual de Arbitragem*, 2010, p. 89.

<sup>47</sup> MANUEL PEREIRA BARROCAS, *Manual de Arbitragem*, 2010, p. 90.

<sup>48</sup> Até do ponto de vista histórico, como afirma MANUEL PEREIRA BARROCAS, a arbitragem sempre foi concebida e se desenvolveu numa perspectiva voluntária, *Manual de Arbitragem*, 2010, p. 90.

<sup>49</sup> O que nem sempre acontece, cfr. art. 45º n.º 1 do Código das Expropriações, os três árbitros são escolhidos pelo presidente do Tribunal da Relação da situação dos prédios ou da sua maior extensão.

<sup>50</sup> MANUEL PEREIRA BARROCAS, *Manual de Arbitragem*, 2010, p. 90.

<sup>51</sup> O que suscita até problemas de constitucionalidade, v. *infra* 1.3.1.

assim, a impor aos cidadãos um dos métodos alternativos de resolução de litígios, que pela sua natureza são voluntários. Acresce que, a designação *métodos alternativos de resolução de litígios*, onde se insere a arbitragem<sup>52</sup>, tem uma razão de ser: ela refere-se a métodos *alternativos*, ou seja, as partes podem recorrer aos tribunais judiciais, mas em *alternativa*, decidem recorrer a um meio *alternativo*, como forma de resolver o seu conflito — o que significa, mais uma vez, que inerente aos métodos alternativos de resolução de litígios, está a vontade das partes associada à sua opção de uma *escolha efetiva*: o tribunal judicial ou um dos meios alternativos de resolução dos seus conflitos.

E, na verdade, no caso da arbitragem necessária, não se está perante uma *alternativa*, pois não se pode optar entre recorrer à arbitragem ou ao tribunal judicial, apenas se pode recorrer à via arbitral. Aliás, a única escolha que reside na vontade das partes é recorrer à arbitragem ou perder o seu direito de ação. Logo, não me parece sensato sequer incluir-se a arbitragem necessária num dos métodos alternativos de resolução de litígios.

Por outro lado, também tendo a concordar com MANUEL PEREIRA BARROCAS quando afirma que a arbitragem necessária não é uma verdadeira arbitragem, já que esta na sua essência deve assentar na vontade das partes, em toda a sua extensão.

MANUEL PEREIRA BARROCAS afirma que na prática a arbitragem necessária não é mais do que a resolução de litígios por peritos<sup>53</sup>. Com efeito, a arbitragem assenta no pressuposto de que os árbitros, em todas as causas de arbitragem, devem ser escolhidos com base na sua experiência e capacidades demonstradas na área a que o litígio diz respeito, sendo assim peritos na matéria em questão<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup> A par da mediação, conciliação, negociação e até julgados de paz.

<sup>53</sup> MANUEL PEREIRA BARROCAS, *Manual de Arbitragem*, 2010, p. 90, “A razão por que o não faz e antes apela a um conceito de arbitragem, embora obrigatória deve-se exclusivamente ao peso da cultura jurídica tradicional. Peritos não resolvem litígios, opinam, e árbitros não opinam, resolvem litígios”.

<sup>54</sup> A realidade em Portugal é que a esmagadora maioria dos árbitros são juristas (maioritariamente advogados) que se especializaram em arbitragem ou que, no âmbito da sua prática profissional, são reconhecidos pelo seu trabalho na área a que o litígio se refere. A este propósito v. MARIANA FRANÇA GOUVEIA, *Curso de Resolução Alternativa de Litígios*, 2012, pp. 175-184. Contudo, a LAV não impõe que os árbitros tenham qualquer formação em direito para que possam fazer parte do painel do tribunal arbitral. Os únicos requisitos impostos aos árbitros são: i) serem pessoas singulares, ii) com plena capacidade de gozo e exercício, e iii) que sejam independentes e imparciais (v. art. 9.º da LAV). Cfr. MANUEL PEREIRA BARROCAS, *Lei da Arbitragem Comentada*, Almedina, Coimbra, março 2013, pp. 54-59 e JOSÉ MIGUEL JÚDICE, *Lei da Arbitragem Voluntária Anotada, et al.*, 2012, pp. 24-26.

Contudo, na arbitragem voluntária não se coloca qualquer problema a que assim seja, já que foram as partes que quiseram que a sua disputa fosse resolvida por árbitros-peritos e não por juízes togados. A questão que se coloca, e suscita vários problemas, é saber se é admissível que seja a lei a impor que dado tipo de conflitos seja resolvido, obrigatoriamente, por árbitros-peritos e não por juízes dos tribunais estaduais.

Julgo que não. Na verdade, não me parece que seja admissível que a lei imponha que as partes devam recorrer a um meio *alternativo* de resolução de litígios, sob pena de caducar o seu direito de ação, não só pelos problemas constitucionais que coloca (v. *infra* 1.3.1.), mas também exatamente porque a arbitragem é vista como uma justiça privada, e essa justiça não deve ser imposta às partes. Os cidadãos têm direito a uma justiça pública, emanada dos órgãos de soberania do Estado, e não lhes pode ser imposto que resolvam os seus litígios mediante uma jurisdição privada. Com isto não se olvida, nem deixa de se reconhecer, todas as vantagens que representa a justiça privada resultante da arbitragem voluntária, mas esta só faz de facto sentido e é verdadeiramente eficiente, quando são as partes que *voluntariamente* a isso se dispõem, não lhes devendo tal, à partida, ser imposto.

Feita a distinção entre arbitragem voluntária e arbitragem necessária, importa voltar a atentar no art. 1.º n.º 1 da LAV: “***Desde que por lei especial não esteja submetido exclusivamente aos tribunais do Estado ou a arbitragem necessária, qualquer litígio respeitante a interesses de natureza patrimonial pode ser cometido pelas partes, mediante convenção de arbitragem, à decisão de árbitros***” (negrito meu). O que significa que além da patrimonialidade da pretensão<sup>55</sup>, enquanto critério de arbitrabilidade (da arbitragem voluntária), um outro requisito é que, a matéria em questão, não esteja sujeita por lei a arbitragem necessária, ou seja, a arbitragem

---

Aliás, à luz da atual LAV os árbitros não podem sequer ser discriminados em razão da sua nacionalidade (art. 9.º n.º 2). Neste contexto, e fazendo um paralelo com a matéria de que se vai ocupar o próximo capítulo deste trabalho (a arbitragem necessária no âmbito de litígios que oponham MR e MG), a realidade demonstra que são bastante poucos os especialistas (nomeadamente juristas) nessa matéria, devido precisamente à sua complexidade e tecnicidade. Assim, na grande maioria dos processos arbitrais desencadeados ao abrigo da Lei 62/2011 os árbitros são advogados que já intervieram noutras arbitragens (sobre outras matérias completamente distintas), mas que não trabalham necessariamente no campo da propriedade industrial, nomeadamente no que diz respeito a patentes farmacêuticas. O que significa que nem em todos os casos de arbitragem (*prima facie* no âmbito da arbitragem ao abrigo da Lei 62/2011) os litígios são resolvidos por árbitros-peritos, devido ao reduzido número de especialistas nas matérias em causa.

<sup>55</sup> E dos restantes critérios acima referidos, *supra* 1.2.

necessária delimita também o leque de assuntos que podem ser decididos por tribunal arbitral voluntário.

Ora, se a arbitragem necessária é um critério para aferir as questões arbitráveis à luz da arbitragem voluntária, coloca-se a questão de saber quais são os critérios que delimitam a arbitrabilidade das matérias sujeitas a arbitragem necessária, e a resposta é: o arbítrio da lei. Por isso, e tendo em conta o acima exposto, importa referir que problemas constitucionais suscita a arbitragem necessária.

### 1.3.1. Da constitucionalidade da arbitragem necessária

De acordo com o art. 209.º n.º 2 da CRP “*Podem existir (...) tribunais arbitrais (...)*”. Contudo, em momento algum, o legislador constitucional define o que se pode ou deve entender por tribunais arbitrais. Ou melhor, não especifica se, dentro dos tribunais arbitrais que podem existir, há também lugar para os tribunais arbitrais necessários<sup>56</sup>. Porém, do que não se duvida, é que a referência da CRP se refere aos tribunais arbitrais voluntários, pois é neles que se pensa quando se faz uma mera referência à arbitragem. Resta, apenas, saber se da cláusula aberta *tribunais arbitrais* se pode também concluir que abrange igualmente os tribunais arbitrais necessários.

E a este respeito, de saber qual a extensão que tem o termo *tribunais arbitrais* na nossa CRP, o TC já se pronunciou: “*Legítimo será concluir que, na nossa ordem constitucional, a jurisdictio não tem necessariamente de ser exercida por órgãos do Estado: certos litígios podem ser decididos por árbitros, em resultado de convenção ou disposição da lei*”<sup>57</sup> — admitindo assim, expressamente, a arbitragem necessária.

No entanto, tal entendimento não me parece isento de dúvidas. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA também identificam como problemática a questão de saber “*se a cobertura constitucional dos tribunais arbitrais abrange apenas os tribunais «voluntários» (...) ou também os «necessários»*”<sup>58</sup>, não avançando porém com qualquer resposta esclarecedora. As dúvidas que se colocam referem-se ao facto de, com a imposição da arbitragem para a resolução de dado tipo de litígios, ficar

<sup>56</sup> A CRP passou a prever expressamente a existência de tribunais arbitrais em 1982. V. art. 160.º n.º 2 da Lei Constitucional n.º 1/82, de 30 de setembro, publicada em *DR*, I Série, n.º 227, de 30 de setembro de 1982, pp. 3315-3206.

<sup>57</sup> Ac. do TC n.º 52/92, 17 de março de 1992, Processo n.º 10/89, Relator ASSUNÇÃO ESTEVES.

<sup>58</sup> J. J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, *Constituição da República Portuguesa Anotada — Artigos 108º a 296º*, Vol. II, 4ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, agosto de 2010, p. 551.

vedado o recurso aos tribunais do Estado, o que acarreta/pode acarretar um obstáculo ao direito fundamental de acesso aos tribunais<sup>59</sup> (art. 20.º n.º 1 da CRP).

Ora, o maior problema que a arbitragem necessária coloca é efetivamente o de vedar o acesso aos tribunais judiciais, ficando esse acesso vedado por imposição legal, e é este ponto (o recurso obrigatório à arbitragem por imposição de lei ordinária), que suscita várias incertezas.

A primeira delas reside no facto de a lei subtrair determinados litígios aos tribunais do Estado, sem disposição constitucional expressa. E essa subtração implica consequências de considerável importância, pois viola o direito constitucional de acesso aos tribunais, já que: i) a lei obriga a que as partes recorram a um (pretense) meio de resolução alternativo de litígios<sup>60</sup> para resolução da sua disputa, ignorando a sua vontade para o efeito; ii) caso as partes decidam não recorrer à arbitragem o seu direito de ação/de acesso aos tribunais estaduais e soberanos caduca, sendo que isso apenas seria possível (num contexto de arbitragem necessária) em fase de recurso da decisão arbitral para os tribunais do Estado.

A propósito de a lei impor uma jurisdição privada restringindo o acesso a uma jurisdição pública, importa frisar que quando o art. 20.º n.º 1 assegura o acesso aos tribunais refere-se aos tribunais estaduais, aos órgãos de soberania do Estado e não a tribunais privados (como são necessariamente quaisquer tribunais arbitrais), que não controla. Impõe, assim, uma tutela jurisdicional efetiva (art. 20.º n.º 5 da CRP). Esta imposição de tutela jurisdicional efetiva *“impede, em primeiro lugar, sobre o legislador, que a deve tomar em consideração na organização dos tribunais e no recorte dos instrumentos processuais, sendo-lhe vedado: 1) a criação de dificuldades excessivas e materialmente injustificadas no direito de acesso aos tribunais; 2) a criação de «situações de indefesa» originadas por conflitos de competência negativos entre vários tribunais”*<sup>61</sup>.

Dito isto, releva então saber se a instituição da arbitragem necessária é ou não uma dificuldade excessiva e se é materialmente justificada.

---

<sup>59</sup> E ainda pode pôr em causa o próprio princípio da igualdade, cfr. J. J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, *Constituição da República Portuguesa Anotada*, Vol. II, 2010, p. 551.

<sup>60</sup> Pelas razões acima expostas, v. *supra* 1.3.

<sup>61</sup> J. J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, *Constituição da República Portuguesa Anotada — Artigos 1.º a 107.º*, Vol. I, 4ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 416.

Geralmente, como já se disse<sup>62</sup>, a lei obriga à arbitragem por razões de tecnicidade ou celeridade, ou seja, prefere que sejam árbitros-peritos a resolver determinados litígios em vez de juizes dos tribunais ordinários, dada a especial complexidade da questão, além de reconhecer que os seus tribunais estaduais são especialmente morosos. Contudo, e apesar de não caberem aqui considerações de política legislativa, melhor seria que a lei aperfeiçoasse o seu sistema judicial em vez de criar um outro sistema paralelo (o arbitral necessário), sem as mesmas garantias, por forma a colmatar as deficiências daquele que cabe ao Estado dirigir e controlar e que, por isso, é soberano.

Obviamente que, nos casos de arbitragem necessária (apesar de caducar o direito de ação se a ela não se recorrer<sup>63</sup>), posteriormente à sentença arbitral, as partes podem interpor recurso dessa decisão em tribunal judicial — estando assim, supostamente, assegurado um duplo grau de jurisdição. Diz-se supostamente pois aqui o primeiro grau de jurisdição, o tribunal arbitral necessário, não é um tribunal como os outros<sup>64</sup>, pelo que está amputado da legitimidade e soberania do Estado que lhe deveria ser inerente. Note-se que a CRP não impõe o direito ao recurso ou a um duplo de grau de jurisdição em nenhuma das suas disposições<sup>65</sup>. O que se pretende é chamar a atenção para o facto de, eventualmente, apenas se ter acesso ao primeiro grau de

---

<sup>62</sup> *Supra* 1.3.

<sup>63</sup> Tal como afirmam J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, *Constituição da República Portuguesa Anotada*, Vol. II, 2010, p. 551, a arbitragem necessária pode pôr em causa o direito de acesso aos tribunais (art. 20.º n.º 1 da CRP) e também o princípio da igualdade (art. 13.º da CRP), pelo facto de impedirem os litigantes de recorrerem aos tribunais que, em princípio, seriam os competentes, i.e., os tribunais ordinários ou judiciais. Tomando o exemplo da arbitragem necessária que irá ser abordado adiante neste trabalho (*infra* Capítulo II), que opõe as empresas de MR e de MG, a Lei 62/2011 vem, na minha opinião, efetivamente, negar o direito de acesso aos tribunais. A referida Lei obriga a que, num curto prazo de 30 dias (art. 3.º n.º 1 da Lei 62/2011), as empresas de titulares das patentes de MR iniciem o processo arbitral, negando-lhes, por completo, uma tutela jurisdicional efetiva. Por um lado, porque caso não iniciem o processo arbitral o seu direito de ação caduca e nunca mais poderão fazer valer a sua pretensão, por qualquer outra via, mormente a judicial. Por outro, ao impor um tão curto prazo de caducidade do seu direito de ação não assegura, de forma alguma, de forma efetiva qualquer tipo de tutela. No âmbito desta Lei há ainda que atentar no art. 42.º da CRP (e também no art. 62.º, para quem entenda os direitos de propriedade industrial como verdadeiros direitos de propriedade), pois os direitos de propriedade industrial merecem uma especial proteção na CRP, que não é de todo assegurada pela instituição deste mecanismo arbitral necessário, já que impossibilita o recurso aos tribunais judiciais.

A referência ao princípio da igualdade, neste contexto, prende-se sobretudo com o facto de ao instituir-se a arbitragem obrigatória, para determinadas matérias, isso implica que aos seus litigantes, ao contrário de todos os outros que não litiguem nessas matérias específicas, e só a esses esteja vedado o direito de acesso aos tribunais. Havendo, assim, uma desigualdade criada pela própria lei sem que nada o justifique, ou beneficie os seus destinatários.

<sup>64</sup> “É certo que, em determinados aspectos, os tribunais arbitrais não são tribunais como os outros”, Ac. do TC n.º 230/86, de 18 de julho de 1986, Processo n.º 178/84, Relator MARTINS DA FONSECA.

<sup>65</sup> Exceção feita às questões em matéria penal (art. 32.º n.º 1 da CRP).

jurisdição numa fase de recurso para os tribunais judiciais da decisão arbitral — precisamente porque os tribunais arbitrais não são tribunais como os outros, com todas as consequências e implicações que isso acarreta (nomeadamente a nível de custos elevados para as partes).

No sentido da inadmissibilidade dos tribunais arbitrais necessários, de acordo com o indicado no Ac. do TC n.º 230/86, que expressa a posição ROGÉRIO SOARES sobre o assunto, é dito que *“É ilegítimo que o Estado se demita da sua tarefa de administrar a justiça, só quando os sujeitos em conflito acordarem numa solução não oficial. Nem uma das partes pode impor à outra a renúncia às garantias do julgamento por um juiz, nem o Estado pode obrigá-los a uma decisão em que não se responsabilize”*<sup>66</sup>.

Por seu turno, o juiz conselheiro BRAVO SERRA tem também dúvidas quanto à constitucionalidade da arbitragem necessária, deixando expresso que *“não deva deixar de fazer a declaração de que me sobram dúvidas sobre se é fundada a afirmação, sem mais, e a consequenciação segundo a qual, incluindo a Constituição no n.º 2 do seu art. 211.º a previsão dos tribunais arbitrais nas diversas categorias de tribunais, sendo assim legítimo concluir que, como na nossa ordem constitucional a jurisdictio não tem de ser necessariamente exercida por órgãos do Estado, então estaria assegurada a legitimidade constitucional dos tribunais arbitrais necessários. A razão de ser dessas dúvidas fundam-se, precisamente, na circunstância de a respectiva jurisdição não repousar na vontade das partes, antes se lhes impondo, ainda que contra a sua vontade, dessa arte afastando a possibilidade de a dilucidação dos conflitos ser efectuada pelos órgãos estaduais expressamente previstos na Lei Fundamental, e sem que haja concreta e explícita credencial constitucional para tanto”*<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup> E ainda que *“O Estado pode permitir que a autonomia das partes decida escolher uma via de solução dos litígios que as beneficie das garantias dispensadas por um tribunal ou (com sacrifício delas) aproveite as vantagens de celeridade ou economia pretendidas por via convencional. Mas daqui resultam os pressupostos da aceitação dos tribunais arbitrais. Eles só podem ser reconhecidos enquanto assentarem numa livre escolha concertada entre as partes.”* Posição do referido Autor de acordo com o Ac. do TC n.º 230/86, que apenas indica que extrai a opinião de ROGÉRIO SOARES de um parecer, do qual não dá qualquer referência.

<sup>67</sup> Declaração de voto no Ac. do TC n.º 52/92, de 5 de fevereiro de 1992, Proc. n.º 10/89, Relator Conselheiro ASSUNÇÃO ESTEVES.

Ora, pelo que aqui ficou dito não me parece que haja uma razão que materialmente justifique a negação do acesso à justiça estadual soberana, sendo esta, muito provavelmente, uma dificuldade excessiva que viola o direito de acesso aos tribunais.

Contudo, a verdade é que, até à data, o TC nunca proferiu nenhum juízo de inconstitucionalidade a propósito desta (denominada) modalidade de resolução alternativa de litígios. Pelo contrário, já afirmou por diversas vezes que os tribunais arbitrais necessários, embora não sendo tribunais como os outros, nem constituírem órgãos de soberania, não podem deixar de ser considerados como verdadeiros tribunais<sup>68</sup>, já que a CRP no seu art. 209.º n.º 2 prevê expressamente a existência de tribunais arbitrais, não distinguindo entre tribunais arbitrários ou voluntários, sendo por isso legítimo “concluir que, na nossa ordem constitucional, a jurisdictio não tem necessariamente de ser exercida por órgãos do Estado: certos litígios podem ser decididos por árbitros, em resultado de convenção ou disposição da lei”<sup>69</sup>. Além disto, o TC já reiterou também em diversas ocasiões<sup>70</sup> que as decisões dos tribunais arbitrais eram verdadeiras decisões jurisdicionais com carácter publicístico<sup>71</sup>. Aliás, os tribunais arbitrais estão subordinados ao regime dos tribunais judiciais, o que “resulta numa verdadeira assimilação material entre os tribunais arbitrais e os tribunais judiciais, num verdadeiro «exercício privado da função jurisdicional»”<sup>72</sup>.

Em suma, apesar de alguma doutrina suscitar dúvidas quanto à constitucionalidade e admissibilidade da arbitragem necessária, o que é facto é que o TC nunca assim o entendeu. Em meu entender, por todas as razões acima explanadas, tendo a inclinar-me para a inadmissibilidade deste tipo de tribunais. No entanto não posso deixar de reconhecer que apesar de os tribunais arbitrais necessários constituírem também tribunais privados, a lei, ao submeter obrigatoriamente

<sup>68</sup> Ac. do TC n.º 230/86, de 8 de julho de 1986, Proc. n.º 170/84, Relator Conselheiro MARTINS DA FONSECA; Ac. do TC n.º 181/2007, de 8 de março de 2007, Proc. n.º 343/95, Relator Conselheiro PAULO MOTA PINTO.

<sup>69</sup> Ac. do TC n.º 52/92, de 5 de fevereiro de 1992, Proc. n.º 10/89, Relator Conselheiro ASSUNÇÃO ESTEVES.

<sup>70</sup> Ac. do TC n.º 33/96, 17 Janeiro 1996, Proc. n.º 789/92, Relator Conselheiro VÍTOR NUNES DE ALMEIDA; Ac. do TC n.º 259/97, de 18 de março de 1997, Proc. n.º 450/95, Relator Conselheiro TAVARES DA COSTA.

<sup>71</sup> Ac. do TC n.º 52/92, de 5 de fevereiro de 1992, Proc. n.º 10/89, Relator Conselheiro ASSUNÇÃO ESTEVES.

<sup>72</sup> V. JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, *Constituição Portuguesa Anotada*, Tomo III, Coimbra Editora, Coimbra, dezembro 2007, p. 117.

determinados litígios à sua jurisdição (imprimindo-lhe assim um certo carácter público), confere-lhes alguma legitimidade, como que cedendo, por via legal, parte da sua soberania aos tribunais arbitrais necessários, como forma não só de os legitimar, como também de validar as suas decisões — o problemático aqui é que, depois de proclamar a sua existência, o Estado perde o controlo total do que se passa nesta jurisdição arbitral necessária.

### 1.3.2. Exemplos de arbitragem necessária no nosso ordenamento jurídico

Neste ponto é importante referir alguns casos de arbitragem necessária consagrados no nosso ordenamento jurídico<sup>73</sup>.

O CT<sup>74</sup>, no seu Título III (Direito Coletivo), tem um Capítulo<sup>75</sup> exclusivamente destinado à arbitragem, enquanto meio de resolução de litígios no contexto de convenções coletivas de trabalho. Além de referir a arbitragem voluntária, distingue ainda arbitragem obrigatória (arts. 508.º ss.) de arbitragem necessária (art. 510.º ss.)<sup>76 77</sup>. A respeito da arbitragem necessária no CT importa apenas salientar ainda dois pontos importantes. O primeiro, é que é o próprio CT que impõe uma participação ativa do Conselho Económico e Social nestes processos de arbitragem, nomeadamente assegurando o pagamento de honorários aos árbitros e dando o apoio técnico e administrativo necessário ao tribunal arbitral (art. 521.º). O segundo, tem

---

<sup>73</sup> É importante realçar que, apesar dos seguintes exemplos de arbitragem obrigatória terem sido criados formalmente por lei, muitos deles nunca foram postos em prática, i.e., apesar de a lei prever a arbitragem necessária e de, por vezes, até a regular, este meio de resolução de litígios nunca chegou, efetivamente, a ser utilizado. Exemplo disso mesmo são todos os casos de arbitragem necessária previstos na área da propriedade intelectual, campo em que apenas a Lei 62/2011 originou, efetivamente, processos arbitrais.

<sup>74</sup> Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, publicada em *DRE*, I Série, n.º 30, de 12 de fevereiro 2009, pp. 926-1029.

<sup>75</sup> V. arts. 505.º ss. do Capítulo IV, inserido no Subtítulo II – Instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho.

<sup>76</sup> Esta distinção prende-se fundamentalmente com o momento em que a arbitragem se inicia, destinando-se a arbitragem obrigatória a conflitos que surjam durante a vigência de convenção coletiva de trabalho, ao passo que a arbitragem necessária está direcionada para os casos em que depois da caducidade da convenção coletiva de trabalho “*não seja celebrada nova convenção nos 12 meses subsequentes, e não haja outra convenção aplicável a pelo menos 50% dos trabalhadores da mesma empresa (...)*” — art. 510.º do CT. Contudo, a chamada arbitragem obrigatória cabe também dentro do conceito de arbitragem necessária que neste estudo tem vindo a ser tratada, apesar de no CT ser apresentada como distinta da arbitragem necessária, pois o essencial é que a arbitragem seja imposta por lei, para que seja *necessária*, e é de facto o que se verifica neste caso.

<sup>77</sup> Estas arbitragens impostas por lei realizam-se nas condições enumeradas nos arts. 508.º a 511.º e dependem sempre de despacho fundamentado do ministro responsável pela área laboral.

que ver com o facto de o art. 513.º do CT remeter a regulamentação destas arbitragens impostas por lei para “*lei específica*”<sup>78</sup>.

Ainda no âmbito do direito do trabalho, o Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas<sup>79</sup>, vem estabelecer no seu art. 2.º que a arbitragem necessária é um instrumento de regulamentação coletivo de trabalho não negocial, sendo que a decisão de arbitragem necessária afasta a aplicação dos outros sempre que haja concorrência entre instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho de natureza não negocial (art. 344.º)<sup>80</sup>. Nos arts. 374.º a 377.º regula o funcionamento (lista e escolha de árbitros) e efeitos da arbitragem necessária<sup>81</sup>, regulamentação esta que é ainda mais pormenorizada no respetivo Regulamento (v. art. 377.º e o Regulamento do Anexo II arts. 254.º ss.) — chegando ao detalhe de regular a designação dos árbitros, notificações e comunicações, a constituição do tribunal arbitral (e suas vicissitudes), o funcionamento da arbitragem, contagem dos prazos, audição das partes, tentativa de acordo, instrução, prazo para a decisão, apoio técnico e administrativo e até os honorários, assumindo em todo este contexto um papel fundamental a Direcção-Geral da Administração e Emprego-Público.

A Lei da Televisão<sup>82</sup> no seu art. 32.º (n.ºs 3 e 5) vem também impor o recurso à via arbitral nos casos de falta de acordo no que diz respeito aos litígios a propósito da aquisição de direitos exclusivos, no âmbito de acontecimentos que sejam objecto de interesse generalizado do público<sup>83</sup>, ficando esta arbitragem a cargo da Entidade Reguladora da Comunicação Social, tendo sempre efeito vinculativo. A cargo desta

<sup>78</sup> Esta lei específica é o DL n.º 259/2009, de 25 de setembro (publicado em *DRE*, I Série, n.º 187, de 25 de setembro, pp. 6910-6915) que regula, de modo detalhado, a escolha dos árbitros, a constituição do tribunal, bem como todo o seu funcionamento, estabelecendo que das decisões arbitrais cabe recurso para o Tribunal da Relação (art. 22.º n.º 1).

<sup>79</sup> Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, publicada em *DRE*, I Série, n.º 176, de 11 de setembro, pp. 6524-6630.

<sup>80</sup> Além disto o art. 364.º n.º 5 vem estabelecer que “*Decorrido o prazo de um ano após a caducidade do acordo colectivo de trabalho sem que tenha sido celebrado um novo acordo e esgotados os meios de resolução de conflitos colectivos, qualquer das partes pode acionar a arbitragem necessária, mediante comunicação à parte que se lhe contrapõe na negociação do acordo colectivo de trabalho e à Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público.*” (negrito meu).

<sup>81</sup> Também é imposta a arbitragem nos casos de definição de serviços mínimos em períodos de greve, art. 400.º n.ºs 3 e 4.

<sup>82</sup> Lei n.º 27/2007, de 30 de julho, publicada em *DRE*, I Série, n.º 145, de 30 julho de 2007, pp. 4847-4865.

<sup>83</sup> Lista a definir por Despacho do membro do Governo responsável pelo sector, até 31 de outubro de cada ano (art. 32.º n.º 4). Atualmente, está em vigor o Despacho n.º 4214/2012, publicado em *DRE*, II Série, n.º 59, de 22 de março de 2012, p. 10638. A título de exemplo alguns desses acontecimentos são os jogos oficiais da Seleção Nacional A de futebol ou a final da Taça de Portugal de futebol.

entidade fica também, obrigatoriamente, a arbitragem em caso de falta de acordo nos planos gerais, relativamente à utilização e programação do direito de antena (art. 59.º n.º 7).

No art. 221.º do Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos<sup>84</sup> também se prevê a modalidade de arbitragem necessária em caso de litígios sobre a aplicação de medidas eficazes de carácter tecnológico que impeçam ou restrinjam o uso ou a fruição de uma utilização livre por parte de um beneficiário que tenha legalmente acesso ao bem protegido. Esta arbitragem é levada a cabo pela Comissão de Mediação e Arbitragem, criada pela Lei n.º 83/2001<sup>85</sup>, que regulamenta o seu funcionamento e composição, bem como alguns aspetos desta arbitragem, remetendo para a LAV em tudo o que nela não se encontre regulado (art. 34.º da Lei n.º 83/2001), sendo que o Código remete para o regulamento da própria Comissão alguns aspetos referentes aos processos arbitrais — das decisões da Comissão de Mediação e Arbitragem cabe recurso para o tribunal da Relação (art. 29.º n.º 2 da Lei n.º 83/2001).

Outro exemplo de arbitragem necessária, no âmbito dos direitos de autor, é aquela que é imposta pelo Estatuto do Jornalista<sup>86</sup>, no seu art. 7.º - C, para os casos em que não há acordo quanto às condições de utilização das obras protegidas e aos montantes devidos. Neste caso a arbitragem fica a cargo da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, sendo que o próprio artigo regula a composição dessa Comissão, e determina que esta se deve reger por um regulamento que a mesma tem de emitir, por forma a regular todos os aspetos inerentes aos processos arbitrais. As decisões da referida Comissão são passíveis de recurso para o Tribunal da Relação.

O CPI<sup>87</sup> estabelece também um caso de arbitragem necessária no seu art. 59.º n.º 6, que se aplica aos casos em que o inventor e a respetiva empresa não cheguem a acordo sobre a quem cabe o direito de registo de patente, por esta ter sido desenvolvida durante a execução do contrato de trabalho do inventor, ou sobre qual deve ser o montante da remuneração do inventor pela respetiva invenção<sup>88</sup>.

---

<sup>84</sup> Lei n.º 16/2008, 1 de abril, publicada em *DRE*, I Série, n.º 64, de 1 de abril de 2008, pp. 1894-1983.

<sup>85</sup> Publicada em *DRE*, I-A Série, n.º 179, de 3 agosto 2001 pp. 4737-4741.

<sup>86</sup> Lei n.º 1/99, de 13 de janeiro, publicada em *DRE*, I Série - A, n.º 10, de 13 de janeiro de 1999, pp. 198-201.

<sup>87</sup> DL n.º 36/2003, de 5 de março, publicado em *DRE*, I Série, n.º 54, de 5 de março de 2003, pp. 1501-1553.

<sup>88</sup> A este propósito v. *infra* 1.4.2.

Exemplo paradigmático é o Código das Expropriações<sup>89</sup>, no âmbito das expropriações litigiosas, em que não é possível fixar a indemnização do expropriado através de acordo com expropriante, a lei impõe a constituição de um tribunal arbitral para dirimir o litígio, (art. 38.º) e é o próprio Código das Expropriações que regulamenta as questões da designação de árbitros (arts. 45º e 46º) — designação essa que cabe ao tribunal da Relação —, do funcionamento do processo, dos honorários dos árbitros e do recurso da decisão arbitral<sup>90</sup>.

Por último, a recente Lei n.º 62/2011<sup>91</sup>, de 12 de Dezembro, vem criar “*um regime de composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos*” (art. 1.º), submetendo-os a arbitragem necessária, institucionalizada ou não (art. 2.º), regulando, apenas em traços muito gerais, os termos em que o processo deve ser iniciado, os prazos processuais a cumprir e que da decisão arbitral cabe recurso para o Tribunal da Relação competente. Esclarecendo ainda que, quanto a tudo o resto, esta arbitragem deve reger-se pelo regulamento do centro de arbitragem, e subsidiariamente pela LAV (art. 3.º)<sup>92</sup>.

Pode notar-se, assim, que em quase todos estes casos de arbitragem necessária a lei se preocupou em regulamentar os aspetos mais importantes destes processos arbitrais, nomeadamente, a sua composição, funcionamento e honorários, exceção feita à recente Lei n.º 62/2011.

Aliás, no que diz respeito, em especial, à composição do tribunal, na grande maioria dos casos, esta cabe a entidades administrativas (controladas pelo Estado soberano, ainda que indiretamente) — como se viu relativamente à arbitragem no âmbito do direito do trabalho, ou no contexto da Lei da Televisão —, ou é definida pelo Tribunal da Relação, no caso das expropriações litigiosas, órgão este também soberano. Conclui-se, assim, que apesar de a lei sujeitar as partes a uma jurisdição privada, assegura certos aspetos fundamentais do processo arbitral (designação dos

---

<sup>89</sup> Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, publicada em *DRE*, I Série - A, n.º 219, de 18 de setembro, pp. 6417-6436.

<sup>90</sup> Para mais desenvolvimentos sobre este exemplo paradigmático de arbitragem necessária cfr., a título de exemplo, J. A. SANTOS, *Código das Expropriações — Anotado e Comentado*, 4ª ed., DisLivro, 2005, arts. 38.º ss., pp. 442 ss.

<sup>91</sup> Publicada em *DRE*, I Série, n.º 236, de 12 de dezembro, pp. 5258-5260.

<sup>92</sup> No Capítulo II irá tratar-se mais aprofundadamente do regime estabelecido por esta Lei e dos vários problemas que coloca.

árbitros, composição do tribunal, o seu funcionamento, a tramitação do processo ou os honorários dos árbitros), de modo a legitimar as suas decisões. Desta forma, as sentenças destes tribunais arbitrais necessários não ficam no exclusivo domínio das partes, havendo que cumprir uma série de normas imperativas, para que se possa obter uma decisão válida no final do processo.

Entendo esta preocupação legislativa, como sendo a lei a reconhecer que é necessário rodear este tipo de arbitragem das garantias idóneas necessárias, por forma a obter-se uma decisão legítima, com força executiva equiparável a uma decisão judicial, porque é disso mesmo que se trata em todos estes casos; ou seja, a lei reconhecer que não pode apenas instituir este mecanismo para certas matérias sem mais, há que regular todo o seu funcionamento, que não é assim deixado ao livre arbítrio das partes (pressuposto essencial da arbitragem voluntária).

### **1.3.3. Articulação da arbitragem necessária com a LAV**

A LAV é o instrumento legislativo que regula a arbitragem por excelência, todas as disposições legislativas que regulam a arbitragem em determinadas matérias são normas especiais face à própria LAV. Esta regula todos os aspetos do processo arbitral, desde a convenção de arbitragem à composição e competência do tribunal, passando pelos procedimentos cautelares, pela condução do processo e da sua própria conclusão, vícios da sentença arbitral e sua execução.

Por isso, cabe aqui fazer uma breve referência ao facto de nalguns casos em que se prevê o mecanismo da arbitragem necessária a lei remeter, sempre que não regule especificamente o caso concreto, para as disposições da LAV. Ou seja, em tudo o que estas leis especiais, que impõem o recurso à via arbitral como única forma de direito de ação, não regulem, essa regulamentação fica a cargo da LAV<sup>93</sup> — uma lei prevista para que a jurisdição assente, única e exclusivamente, na vontade das partes, exatamente o oposto da arbitragem necessária.

Ora, além dos princípios gerais que devem orientar qualquer arbitragem (como a independência e imparcialidade dos árbitros, por exemplo, art. 9.º n.º 3 da LAV), a LAV é útil para regular, fundamentalmente, as perturbações eventuais da instância —

---

<sup>93</sup> V. *prima facie* os arts. 1525.º a 1528.º do CPC, sendo que o art. 1525.º dispõe exatamente que tudo o que não seja regulado por lei especial, deve obedecer àquelas normas do CPC. E, a título de exemplo, art. 374.º n.º 7 do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas e art. 3.º n.º 8 da Lei 62/2011.

já que em todos os casos (à exceção da Lei n.º 62/2011) a própria lei que impõe a arbitragem define ou estabelece as regras de designação de árbitros e de funcionamento do tribunal —, nomeadamente, no que diz respeito à intervenção de terceiros ou a procedimentos cautelares. Não obstante uma explicação mais detalhada a propósito do regime por esta lei instituído (*infra* 2.2.), cumpre aqui apenas deixar nota de que, muitas vezes, surgem incongruências e questões difíceis de solucionar pelo facto de a LAV se destinar a uma arbitragem que assenta na vontade das partes, sendo, por isso, alheia a questões que pressupõem que as partes estejam amputadas dessa liberdade no processo arbitral.

#### **1.4. A arbitrabilidade de patentes à luz do CPI**

Neste trabalho já se trataram dos requisitos necessários para se concluir se um dado tema, em abstrato, é ou não arbitrável, ou seja, se pode ser ou não sujeito a uma decisão por parte de um tribunal arbitral. Contudo, o âmbito desta dissertação é um pouco mais circunscrito, e pretende desenvolver a questão de saber se litígios sobre a validade de patentes são suscetíveis de decisões arbitrais.

Assim, e antes de tentar responder à questão enunciada, importa perceber, em primeiro lugar, em que consiste exatamente o direito de patente, e como é que o CPI, no seu articulado, trata esta questão da arbitrabilidade de patentes, e é precisamente a estes assuntos que se dedicam os pontos seguintes.

##### **1.4.1. O direito de patente**

O direito de patente é um dos direitos de propriedade industrial<sup>94</sup> (art. 51.º ss. do CPI) que visa proteger, no âmbito da inovação da técnica, as invenções — e o direito à invenção é um direito constitucionalmente consagrado (art. 42.º n.º 2 da CRP) na categoria dos direitos liberdades e garantias.

Os direitos de propriedade industrial têm em comum o facto de conferirem ao seu titular um direito exclusivo da exploração económica do bem imaterial objeto do direito e, desse modo, impedir que alguém utilize esse seu direito sem o seu

---

<sup>94</sup> A propriedade industrial, juntamente com os direitos de autor e direitos conexos, faz parte da chamada propriedade intelectual, e esta corresponde, genericamente, ao conjunto dos direitos inerentes à atividade intelectual dirigida aos ramos da atividade económica (propriedade industrial) e aos domínios científico, literário e artístico (direitos de autor e direitos conexos), cfr. ANTÓNIO CAMPINOS e LUÍS COUTO GONÇALVES, (Coordenadores), *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra, Janeiro 2010, p. 81.

consentimento, sendo que para isso a lei providencia ao seu titular uma série de mecanismos que visam cessar e punir qualquer apropriação ou utilização indevida do objeto do seu direito.

No que ao direito de patente diz respeito (arts. 51.º ss. do CPI), o primeiro ponto a reter é que este se destina a proteger invenções, que tanto podem ser de um produto novo (*patente de produto* — art. 51.º n.º 1 do CPI), como de um novo processo (*patente de processo* — art. 51.º n.º 2 do CPI), ou uma nova utilização de um produto também já conhecido (*patentes de nova utilização* — art. 51.º n.º 3 do CPI), e tendo em conta que nem todas as invenções podem ser protegidas pela propriedade industrial<sup>95</sup>, há que averiguar em primeiro lugar se determinada invenção é ou não suscetível de ser patenteada (arts. 51.º a 56.º CPI)<sup>96</sup>. O segundo ponto a frisar é que o objeto específico da invenção “(...) *é o de garantir ao seu titular o direito exclusivo de utilizar uma invenção com vista ao fabrico e primeira colocação em circulação de produtos industriais, seja directamente, seja pela atribuição de licenças a terceiros, bem como o direito de se opor a toda a contrafacção*”<sup>97</sup>.

Assim, pelo exposto entende-se que o direito de patente visa um uso e exploração exclusiva do objeto da patente pelo seu titular, e esta exclusividade implica que são atribuídos ao titular do direito os meios que lhe permitem excluir,

---

<sup>95</sup> “Convém esclarecer que, apesar de estes direitos privativos serem habitualmente designados por “Propriedade Industrial”, não é uma verdadeira propriedade que aqui se trata. Os direitos exclusivos sobre marcas, invenções ou desenhos e modelos não têm a mesma natureza do direito de propriedade, nem constituem propriamente direitos reais, apesar de terem algumas das suas características típicas: conteúdo patrimonial e carácter absoluto. É que estes direitos não têm propriamente um objecto sobre o qual o seu titular possa exercer poderes de fruição (ao contrário do que sucede com os demais direitos reais), conferindo antes ao seu titular um exclusivo de exercício de certa actividade, ou de uso de determinado sinal. O seu objecto não é o poder de usar ou fruir um sinal ou um invento, mas apenas o de impedir terceiros de o fazer. Ou seja, não têm um conteúdo positivo, mas sim negativo, consistindo unicamente num direito de proibir terceiros de exercer uma actividade ou de usar um sinal.”, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial — Noções Fundamentais*, Coimbra Editora, Grupo Wolters Kluwer Portugal, Coimbra, dezembro 2011, p. 13. Em sentido diverso LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 2ª ed., Almedina, Coimbra, setembro 2008, p. 45 – 46 “A primeira conclusão que, seguramente, se pode extrair do C.C. e do CPI é que não há entraves legais à admissibilidade da aplicação do direito de propriedade pelo menos a bens da propriedade industrial. (...) os bens de propriedade industrial defendemos, de iure constituto, que sobre eles recai um direito de propriedade especial confinado à vertente patrimonial dos mesmos (...), ou seja, à parte em que são susceptíveis de proporcionar uma fruição económica exclusiva. (...) por se tratar de direitos patrimoniais e absolutos cujo figurino corresponde, por aproximação, às características do direito de propriedade e por se tratar de bens que apresentam a “suficiente individualidade e economicidade” para ser objecto de um direito autónomo do mesmo tipo do direito de propriedade”.

<sup>96</sup> De acordo com o LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 2008, p. 67 “O problema da patenteabilidade deve ser resolvido por um outro paradigma, político-legislativo que se traduz num juízo de razoabilidade jurídica, social e económica (...)”.

<sup>97</sup> LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 2008, p. 129.

proibir e impedir quaisquer outras pessoas ou entidades de exercer a atividade ou de usar (de qualquer forma) o objeto do seu direito de patente<sup>98</sup>. Aliás, é de resto isto mesmo que estabelecem os n.ºs 1 e 2 do art. 101.º do CPI, referindo-se, por um lado, ao conteúdo positivo do direito de patente, o direito de o seu titular explorar em exclusivo a invenção<sup>99</sup>, e por outro, ao seu conteúdo negativo, i.e., o direito de impedir que terceiros não autorizados, ou sem consentimento do titular do direito, pratiquem quaisquer atos que prejudiquem ou possam prejudicar o carácter exclusivo do seu direito de patente ou dos benefícios económicos que dele decorram — neste ponto é importante frisar que “*mesmo os actos que não representam, per se, uma exploração económica directa e efectiva do produto objecto da patente, tais como a sua armazenagem ou posse, podem ser impedidos pelo titular da patente*”<sup>100</sup>.

Como todos os direitos de propriedade industrial, o direito de patente é atribuído por um ato soberano do Estado através do INPI<sup>101</sup> (arts. 61.º ss. do CPI), que ao conceder este direito industrial, no fundo, confere ao seu titular um privilégio, proibindo qualquer terceiro do uso/exploração de uma invenção que de outra forma seria livre. O direito de patente (e igualmente os restantes direitos de propriedade industrial) confere, assim, ao seu titular um **verdadeiro monopólio** no âmbito da sua invenção, pois não só lhe dá o direito exclusivo do seu uso, como o investe em meios que lhe permitem proteger-se face a quaisquer agressões (diretas ou indiretas) de terceiros à exclusividade inerente ao seu direito de patente.

Ora, como se sabe, toda a atividade económica é, em princípio livre, sendo os monopólios um forte entrave à concorrência, e esta é fundamental para a economia como um todo e para os consumidores em particular<sup>102</sup>. Assim, os direitos de patente estão configurados como uma verdadeira exceção à livre concorrência. O que justifica, por um lado, que seja o próprio Estado a conceder este tipo de direitos sujeitos a uma série de requisitos e condicionalismos e, por outro, pelo facto de estes direitos terem um carácter excecional, estão sujeitos a um princípio de tipicidade, ou

---

<sup>98</sup> Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial — Noções Fundamentais*, 2011, p. 13.

<sup>99</sup> “*Este direito de exploração de natureza exclusiva pode ser utilizado em toda a sua amplitude (fábrica, oferta, utilização da invenção, etc.) dentro dos limites legais (...)*”, ANTÓNIO CAMPINOS *et al.*, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2010, p. 289.

<sup>100</sup> ANTÓNIO CAMPINOS *et al.*, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2010, p. 290.

<sup>101</sup> V. ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, *Arbitragem de Litígios com Entes Públicos*, 2007, pp. 40-41.

<sup>102</sup> V. arts. 80.º c) e 99.º a) e c) da CRP, bem como a Lei da Concorrência (Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, publicada em *DRE*, I Série, n.º 89, de 8 de maio, pp. 2404-20427).

seja, só existem nos casos expressamente previstos na lei (naqueles em que a lei prevê a possibilidade da patenteabilidade da invenção, conforme mencionado *supra*), fixando o CPI para o efeito, nomeadamente, os seus requisitos, pressupostos de proteção e efeitos, bem como a sua duração (art. 99.º do CPI) — que no caso do direito de patente tem um máximo de 20 anos<sup>103</sup>.

Com efeito, como se disse o direito de patente restringe a liberdade concorrencial, pois atribui um monopólio ao seu titular, limitando também, deste modo, a liberdade de iniciativa económica. No entanto, estas restrições à liberdade económica e de concorrência justificam-se, porque se entende que é benéfico para a sociedade como um todo que, através da concessão destes privilégios e monopólios, se estimule o progresso técnico e o desenvolvimento económico.

Deste modo, o sistema de patentes pretende manter um equilíbrio entre o interesse da comunidade e o do inventor já que, por um lado, confere ao inventor o direito exclusivo da sua invenção e, por outro, exige-lhe que divulgue toda a descrição do bem ou o processo patenteado, como forma de garantir o seu livre acesso no final do período de vigência da patente. Assim, para o inventor a função da patente consiste na possibilidade de este, mediante o monopólio de exploração exclusiva que lhe é concedido, ser recompensado economicamente pelo seu esforço criativo<sup>104</sup>.

Neste sentido, tal como afirma PEDRO SOUSA E SILVA há como que uma troca entre a sociedade, que beneficia não só da invenção, como da possibilidade de a ela livremente aceder findo o prazo de duração da patente (já que o inventor no seu pedido é obrigado a descrever de forma clara e precisa a sua invenção, art. 62.º n.º 4 do CPI), e o inventor, que passa a gozar, ainda que por um período limitado de tempo, de um monopólio da exploração industrial e comercial do bem/processo patenteado.

---

<sup>103</sup> A propósito do direito de patente leia-se, a título de curiosidade, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial — Noções Fundamentais*, 2011, p. 10 “Ao longo dos anos, estas opções legislativas têm vindo a evoluir, ao sabor das orientações políticas dominantes, ou dos lobbies mais influentes a cada momento: conta-se que, de cada vez que a imagem do Rato Mickey estava em vias de cair no domínio público, o legislador norte-americano aumentava a duração dos direitos de autor, que hoje se situa em... 70 anos a contar da morte do autor. Aliás, a duração das patentes de invenção foi há poucos anos alargada de 15 para 20 anos, alegadamente para estimular a investigação científica e técnica; quando nunca, como nas últimas décadas, terá havido tanto investimentos (e, porventura, tanto lucro...) nessas áreas da criação humana”.

<sup>104</sup> No entanto, é preciso ter em atenção que, tal como realça PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial — Noções Fundamentais*, 2011, p. 50, “Como é óbvio a patente não lhe garante qualquer espécie de remuneração, servindo apenas para criar condições especialmente propícias (monopolísticas) para que essa remuneração seja obtida”.

“Ou seja, só na medida em que o inventor enriqueça o domínio público com novo conhecimento técnico é que se justifica limitar a liberdade de actuação dos demais agentes económicos, proibindo-lhes temporariamente a exploração do invento”<sup>105 106</sup>.

Contudo, importa apenas salientar um último aspeto a propósito da concessão do direito de patente, pois nos termos do art. 4.º n.º 2 do CPI “(...) a concessão de direitos de propriedade industrial implica a mera presunção jurídica dos requisitos da sua concessão”, ou seja, está assim estabelecida uma presunção *juris tantum* segundo a qual, a concessão de uma patente implica, somente, a mera presunção jurídica da sua existência, *rectius* do cumprimento dos requisitos legais para o efeito. Estes requisitos legais (como a novidade, a atividade inventiva, a aplicação industrial, entre outros, descritos no CPI nos arts. 51.º a 55.º) são bastante exigentes, razão pela qual, é o INPI (e não uma entidade privada) que avalia, e determina, se determinada invenção é ou não patenteável (contando, nomeadamente, com especialistas para este efeito). Esta presunção legal assenta num exame rigoroso feito previamente pela entidade administrativa que concede o direito de patente. Porém, pelo facto de se tratar de uma presunção, isso implica que a concessão do direito de patente não garante a existência efetiva desse direito. Essa existência é meramente presumida e, como presunção que é, pode ser ilidida, nomeadamente, por terceiros com interesses contrapostos, mediante o órgão jurisdicional competente — sendo este necessariamente um tribunal judicial, de acordo com o n.º 1 do art. 35.º do CPI<sup>107</sup>.

Pode assim concluir-se que o direito de patente, concedido ao inventor pelo Estado através do INPI, enquanto autoridade administrativa, é presumidamente válido

<sup>105</sup> PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial — Noções Fundamentais*, 2011, p. 50.

<sup>106</sup> No mesmo sentido, a propósito do art. 1.º do CPI, cfr. LUÍS ALBERTO DE CARVALHO FERNANDES, “A Nova Disciplina das Invalididades dos Direitos Industriais”, in *Direito Industrial*, Vol. IV, Faculdade de Direito de Lisboa, APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Almedina, Coimbra, fevereiro 2005, p. 113 “A função social da propriedade industrial prende-se com interesses da economia e dos consumidores. Pelo que respeita à sua função particular, conexas com a actividade dos empresários, a propriedade industrial partilha do princípio da autonomia privada, na sua projecção na liberdade de iniciativa económica privada constitucionalmente consagrada (art. 61.º n.º 1). Neste plano, estão em causa interesses que se prendem com o fomento e desenvolvimento do valor económico dos direitos industriais, o aumento da capacidade de ganho e progresso técnico e económico”.

<sup>107</sup> Essa competência cabe ao recentemente criado Tribunal da Propriedade Intelectual, de acordo com a Lei n.º 46/2011, de 24 de junho, publicada em *DRE*, I Série, n.º 120, de 24 de junho de 2011, pp. 3744-3750. Para mais desenvolvimentos sobre a competência deste tribunal cfr. MANUEL LOPES ROCHA, MIGUEL LOURENÇO CARRETAS, PAULA MARTINHO DA SILVA, ISABEL SANSFIELD RODRIGUES, JOÃO MARCELINO, *Tribunal da Propriedade Intelectual*, Almedina, Coimbra, outubro 2012, pp. 117 e ss. V. art. 40.º CPI.

até ao momento em que o tribunal competente declare nulo ou anulável o respetivo direito<sup>108</sup>.

#### 1.4.2. A arbitragem consagrada no CPI

No domínio da propriedade industrial, o nosso CPI contém uma regra geral no que diz respeito à admissibilidade da arbitragem, estabelecendo que “*pode ser constituído tribunal arbitral para o julgamento de todas as questões susceptíveis de recurso judicial.*” (art. 48.º n.º 1), sendo assim um requisito da arbitrabilidade das questões de propriedade industrial a sua suscetibilidade de recurso judicial. E é precisamente sobre essa possibilidade de recurso que versa o art. 39.º do CPI, indicando que cabem recurso das decisões do INPI que concedam ou recusem direitos de propriedade industrial ou relativas a transmissões, licenças, declarações de caducidade, ou quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial<sup>109</sup>.

Cumpre, em primeiro lugar, fazer uma breve chamada de atenção para o facto de o INPI poder ser parte litigante no processo arbitral (art. 49.º n.º 3 do CPI) — e será certamente nos casos em que se discutam a recusa ou concessão de direitos de propriedade industrial, nomeadamente de patentes —, ao contrário do que se passa nos casos de recurso judicial, em que o INPI nunca pode ser considerado como parte legítima no processo (art. 44.º n.º 4 do CPI)<sup>110</sup>.

Por outro lado, a arbitragem é nestes casos admitida mediante compromisso arbitral<sup>111</sup> (art. 49.º n.º 1 do CPI), ou seja, mediante um litígio atual as partes

<sup>108</sup> ANTÓNIO CAMPINOS *et al.*, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2010, p. 91.

<sup>109</sup> Cfr. CÉSAR BESSA MONTEIRO, “A Arbitragem na Propriedade Industrial”, in *II Congresso do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa — Intervenções*, Almedina, Coimbra, 2009, p. 94 “*A inclusão, de modo algo atabalhoado, de tais artigos no Código da Propriedade Industrial teve, a nosso ver, a intenção de prever, de forma expressa, a possibilidade do uso da arbitragem em sede de recurso das decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, designadamente dos despachos de concessão, recusa ou extinção dos direitos privativos de propriedade industrial.*”

<sup>110</sup> A este respeito note-se a opinião de JOÃO VEIGA GOMES, “Arbitrability in the Portuguese Industrial Property Code”, in *Young Arbitration Review*, Edition 8, January 2013, p. 56 “*(...) INPI is a public authority, representing the Portuguese State, when it decides on IP applications, registrations and rights. Consequently, INPI should not “easily compromise”, accepting arbitration over IP issues, particularly when public interests are under discussion, such as national defense, lack of distinctiveness or the possibility of misleading consumers in the market. In similar cases, neither should the private parties expect an arbitration agreement from INPI, nor should INPI be inclined to accept it.*”

<sup>111</sup> Cfr. art. 1.º n.º 1 primeira parte da LAV.

entendem não submeter essa questão a um tribunal judicial, optando por resolvê-la mediante a via arbitral, o que significa que é uma decisão que está na disponibilidade das partes — sendo que nos casos em que o INPI seja parte, está sujeita a despacho do presidente do seu conselho diretivo. Posteriormente, esta arbitragem rege-se nos termos da LAV, conforme o disposto no art. 50.º do CPI.

De acordo com ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA o CPI reflete um princípio *favor arbitrandum*<sup>112 113</sup>, mas esta solução adotada pelo CPI refere-se apenas a litígios emergentes das relações entre o particular e o Estado e não entre particulares.

O que não significa que a arbitragem entre particulares, no âmbito da propriedade industrial lhes esteja liminarmente vedada. Não, não é isso que se verifica, basta atentar nos critérios gerais da LAV<sup>114</sup>, que determinam quais as matérias que, genericamente, podem ou não ser arbitráveis. Aliás, a arbitragem entre privados, neste tipo de questões, é vista como uma alternativa aliciante, pelas vantagens que comporta face aos tribunais judiciais, nomeadamente, no que diz respeito à celeridade no desenrolar de todo o processo, à especialização dos árbitros, que por sua vez são escolhidos pelas partes, à privacidade (no sentido de não ser um processo público), informalidade e melhor adequação a questões internacionais<sup>115</sup>.

Com efeito, os exemplos mais paradigmáticos de recurso à arbitragem entre particulares prendem-se com as disputas que surgem no âmbito de questões contratuais<sup>116</sup>, nomeadamente os que dizem respeito “à propriedade, alcance, contrafacção e exploração das patentes (...) (e.g., os relativos a sua transmissão e a

<sup>112</sup> Cfr. ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, *Arbitragem de Litígios com Entes Públicos*, 2007, p. 44. O que se evidencia também pelo facto de o mero requerimento no sentido do recurso à via arbitral suspender o prazo de recurso judicial nessas matérias, de acordo com o art. 49.º n.º 2 do CPI.

<sup>113</sup> Outra demonstração do princípio do *favor arbitrandum* é o facto de o CPI (art. 49.º n.º 4) indicar expressamente que o INPI se pode vincular a centros de arbitragem voluntária institucionalizada, e foi nesse foi criado o “Arbitraré — Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações” ao qual o INPI está vinculado nos termos do art. 1.º n.º 3 da Portaria n.º 1046/2009, de 15 de setembro, publicada em *DRE*, I Série, n.º 179, de 15 de setembro de 2009, pp. 6455-6456.

<sup>114</sup> Cfr. *supra* 1.2.

<sup>115</sup> Entre outros CÉSAR BESSA MONTEIRO, “Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e Direitos de Autor” in *Jornal do Instituto Nacional da Propriedade Industrial*, Anos XIII, n.º 4, dezembro 1998, p. 12 e ANTÓNIO CAMPINOS *et al.*, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2010, p. 174.

<sup>116</sup> CÉSAR BESSA MONTEIRO, “Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e Direitos de Autor”, p. 15. No mesmo sentido MANUEL PEREIRA BARROCAS, *Manual de Arbitragem*, 2010, pp. 130-131. E ainda FRANÇOIS DESSEMONTET, “Intellectual Property and Arbitration”, in *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competência*, livro de homenagem a ALBERTO BERCOVITZ, Barcelona, editado pelo Grupo Español de la AIPPI, 2005, p. 376.

*licenças de utilização), que não põem em causa a validade desses títulos de propriedade industrial*<sup>117</sup>, sendo que de entre estes o mais frequente é a resolução pela via arbitral de litígios no âmbito de contratos de licença<sup>118</sup>.

Não pode deixar de se referir, a propósito da arbitragem consagrada no CPI, o seu art. 59.º n.º 6, sendo que esta é já uma arbitragem obrigatória e não voluntária, como nos casos referidos anteriormente<sup>119</sup>.

No entanto, as mais das vezes, os litígios que surgem a propósito de patentes prendem-se, por um lado, com a violação do direito de patente por parte de um terceiro, e por outro, geralmente na sequência da averiguação dessa violação, saber se uma dada patente em concreto foi ou não validamente concedida, i.e., se a patente sobre que se discute a violação é ou não válida.

E se quanto à violação da patente, em princípio, a sua arbitrabilidade é admitida, desde que as partes nisso consintam e, que nos termos do CPI, não haja contra-interessados<sup>120</sup>, quanto à validade da patente a resposta que o CPI nos dá é negativa ao estabelecer no art. 35.º n.º 1 que a “*declaração de nulidade ou a anulação só podem resultar de decisão judicial*”. Ou seja, é a própria lei que, por esta via, proíbe que a validade da patente seja apreciada noutro campo que não o judicial.

Contudo, o problema da arbitrabilidade da questão da validade da patente continua a ser debatido e a sua controvérsia assenta, fundamentalmente, no “*receio em admitir a resolução privada de litígios relativos a direitos atribuídos por actos de Direito Público, bem como a circunstância de os efeitos da decisão potencialmente afectarem terceiros exteriores à convenção de arbitragem*”<sup>121</sup>, e é precisamente também sobre estas questões que se debruçará o próximo ponto deste trabalho.

### **1.4.3. A arbitragem rejeitada no CPI**

---

<sup>117</sup> ANTÓNIO SAMPAIO CAMELO, “Critérios de Arbitrabilidade dos Litígios. Revisitando o Tema”, in *IV Congresso do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa – Intervenções*, Almedina, Coimbra, 2011, p. 39.

<sup>118</sup> Neste sentido, entre outros, v. FRANÇOIS DESSEMONTET, “Intellectual Property and Arbitration”, 2005, p. 379 e WILLIAM W. PARK, “Irony in Intellectual Property Arbitration”, in *Arbitration International*, Vol. 19, n.º 4, 2003, p. 451.

<sup>119</sup> A este propósito v. *supra* 1.3.2.

<sup>120</sup> Cfr. CÉSAR BESSA MONTEIRO, “Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e Direitos de Autor”, p. 14. Para mais desenvolvimentos sobre esta questão cfr. *infra* 1.4.3. A).

<sup>121</sup> ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, *Arbitragem de Litígios com Entes Públicos*, 2007, p. 43.

No CPI há dois casos em que a possibilidade de arbitragem é expressamente afastada: (i) um deles, como já se referiu, no caso em que à luz do art. 48.º n.º 1 do CPI a arbitragem é admitida (porque se trata de uma questão suscetível de recurso judicial), mas que existem terceiros que não aceitem o compromisso arbitral; (ii) o segundo, consta do art. 35.º n.º 1 do CPI, que estabelece que a declaração de nulidade ou de anulação de direitos de propriedade industrial apenas pode resultar de decisão judicial — o que implica, *a contrario*, que essa matéria não pode ser discutida em tribunal arbitral, ou seja, que a lei confere competência exclusiva aos tribunais judiciais para decidir sobre estas questões, em detrimento de quaisquer outros, nomeadamente, dos arbitrais<sup>122</sup>.

Quanto ao primeiro caso enunciado, a *ratio* desta proibição prende-se sobretudo com a existência de terceiros contra-interessados cujos interesses cumpre salvaguardar — problemática que será mais desenvolvida no ponto (A) seguinte.

Relativamente ao segundo, a razão de ser tem que ver, sobretudo, com duas razões fundamentais: (i) o facto de caber apenas ao Estado (através do INPI) a concessão dos direitos de propriedade industrial, devendo por isso ser apenas o Estado a ter competência exclusiva para os extinguir; (ii) e, ainda, pelo facto de todos os direitos de propriedade industrial terem uma função social e de interesse público, tal como já aqui foi dito, pelo que, mais uma vez deve ficar vedado aos tribunais privados (os arbitrais) a possibilidade de decidir sobre a invalidade destes direitos, pelo interesse público que representam.

#### ***A) Contra-interessados e intervenção de terceiros***

Por forma a melhor perceber a importância dos terceiros contra-interessados neste tipo de processos arbitrais, parece-me pertinente e relevante que se faça neste ponto um paralelo entre o art. 48.º n.º 2 do CPI e o art. 180.º n.º 2 do CPTA<sup>123</sup>, já que estas duas disposições têm redações idênticas<sup>124</sup>, e ambas tratam

---

<sup>122</sup> Nem ao INPI, que é a entidade administrativa que concede os direitos de propriedade industrial, cabe qualquer competência nesta matéria. Neste sentido cfr. ANTÓNIO CAMPINOS *et al.*, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2010, p. 151 “*Diversamente do que sucede noutros sistemas jurídicos de propriedade industrial, a validade dos direitos de propriedade industrial é exclusivamente apreciada pelo tribunal (n.º 1 do artigo 35.º). No domínio da extinção dos direitos o INPI apenas pode pronunciar-se relativamente à caducidade e averbar eventuais renúncias*”.

<sup>123</sup> No n.º 1 deste art. o CPTA estabelece que pode ser constituído tribunal arbitral para o julgamento de “a) *Questões respeitantes a contratos, incluindo a apreciação de actos administrativos relativos à*

dos casos em que se exclui a possibilidade do recurso à arbitragem, nas situações em que existam terceiros contra-interessados, que não adiram ao compromisso arbitral, ou seja, a *ratio* de ambas é precisamente a mesma<sup>125</sup>. O que significa que as razões que subjazem à referida norma do CPTA se aplicam *mutatis mutandis* ao art. 48.º n.º 2 do CPI.

Ora, a propósito do art. 180.º n.º 2 do CPTA, MÁRIO AROSO DE ALMEIDA refere que a exceção feita por esta norma é “*da maior importância, dado que, a não ser assim, o recurso à arbitragem poderia ser utilizado pelas partes para se subtraírem à intervenção no litígio dos eventuais contra-interessados*”<sup>126 127</sup>. Neste contexto, no processo administrativo, serão contra-interessados (devendo ser demandados) aqueles relativamente aos quais o provimento do processo de impugnação possa diretamente prejudicar ou tenham um interesse legítimo na manutenção do ato alvo da impugnação e que possam ser identificados em função da relação material em causa<sup>128</sup>.

Com efeito, e passando agora ao campo das patentes, parece evidente que o art. 48.º n.º 2 do CPI prevê a possibilidade de existência de contra-interessados, nos casos em que se concedam ou recusem direitos de propriedade industrial<sup>129</sup>

---

*respectiva execução; b) Questões de responsabilidade civil extracontratual, incluindo a efectivação do direito de regresso; c) Questões relativas a actos administrativos que possam ser revogados sem fundamento na sua invalidade, nos termos da lei administrativa*”. Cumpre notar que no âmbito do direito administrativo está também vedada a arbitragem nos casos de invalidade dos atos administrativos

<sup>124</sup> Cfr. art. 48.º n.º 2 do CPI e art. 180.º n.º 2 do CPTA, cuja única diferença na redação consiste no “*Exceptuam-se*” do primeiro, para o “*Excepcionam-se*” do segundo.

<sup>125</sup> O mesmo paralelo faz ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, *Arbitragem de Litígios com Entes Públicos*, 2007, p. 41.

<sup>126</sup> V. MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, *Manual de Processo Administrativo*, Almedina, Coimbra, outubro 2010, p. 205.

<sup>127</sup> Indicando uma justificação que se aplica mais especificamente ao direito administrativo, v. JOÃO MARTINS CLARO, “A arbitragem no anteprojecto de Código de Processo nos Tribunais Administrativos”, in *CJA*, n.º 22, julho-agosto, 2000, p. 84 “*A arbitragem não é seguramente o meio adequado ao julgamento de recursos em que existem contra-interessados na manutenção do acto recorrido. A intervenção processual dos contra-interessados, nomeadamente a suspensão de eficácia do acto, não parece compatível com o funcionamento do tribunal arbitral*”. Cfr. ainda MÁRIO AROSO DE ALMEIDA e CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA, *Comentário ao Código de Processo dos Tribunais Administrativos*, 3.ª ed. revista, Almedina, Coimbra, maio 2010, comentário ao art. 180.º, a propósito de quando está em causa a remoção da ordem jurídica de atos com fundamento em invalidade, razão pela qual o recurso à arbitragem não é admissível.

<sup>128</sup> Cfr. MÁRIO AROSO DE ALMEIDA e CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA, *Comentário ao Código de Processo dos Tribunais Administrativos*, 2010, comentário ao art. 10.º, ponto 2, configurando esta como uma situação de litisconsórcio necessário passivo.

<sup>129</sup> Por exemplo, outros titulares de direito de patente que vejam o seu exclusivo ameaçado, por não estarem cumpridos os requisitos necessários à patenteabilidade de uma nova invenção, v. arts. 51.º a 56.º do CPI.

ou, nas questões relativas a transmissões, licenças<sup>130</sup>, declarações de caducidade ou quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial<sup>131</sup>. O que significa que os terceiros contra-interessados devem ser protegidos, e a arbitragem não deve ser admitida nos casos em que estes não adiram ao compromisso arbitral, já que os seus interesses não ficariam de forma alguma assegurados, podendo efetivamente o processo arbitral servir para os afastar da causa<sup>132</sup>.

Assim, tal como no art. 180.º n.º 2 do CPTA, o legislador do CPI pretendeu de facto proteger os diversos interesses em jogo. Como de resto bem assinala ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, o mesmo se passa no âmbito do CPI, ao afirmar que, para se compreender melhor a relevância que assumem os terceiros contra-interessados no âmbito destas questões arbitrais relacionadas com a propriedade industrial, basta atentar no art. 35.º n.º 2 do CPI, que trata da matéria da legitimidade passiva nos processos de declaração de nulidade e adequação, segundo o qual *“devem ser citados, para além do titular do direito registado contra quem a acção é proposta, todos os que, à data da publicação do averbamento previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 30.º, que tenham requerido o averbamento de direitos derivados no Instituto da Propriedade Industrial”*<sup>133</sup>

Por outro lado, JOÃO CAUPERS afirma, a propósito da arbitragem na justiça administrativa, que *“é desejável que ela não corresponda apenas ao desejo de*

---

<sup>130</sup> O caso das licenças é bastante impressiva a existência de terceiros interessados, já que para um mesmo direito de patente pode haver mais do que uma licença (art. 32.º do CPI), ou quando se trate de licenças obrigatórias (art. 111.º do CPI), pois pode haver mais que um interessado em requerê-la, multiplicando-se nestes casos o número de potenciais contra-interessados.

<sup>131</sup> Tal como já aqui ficou dito, estes são os casos em que o CPI admite recurso judicial, nos termos do art. 39.º do CPI, sendo só estes casos são arbitráveis, de acordo com o art. 48.º n.º 1 do CPI.

<sup>132</sup> Além da evidente necessidade de tutelar os interesses destes terceiros interessados, julgo que há ainda outro fator que obsta a que a arbitragem seja admissível nos casos em que os terceiros não adiram ao compromisso arbitral, que se prende com o efeito prático da decisão. Caso a arbitragem nesses casos fosse admissível, os terceiros interessados e excluídos do processo, se lesados com a arbitragem, quando disso tivessem consciência, recorreriam aos tribunais judiciais, pelo que haveria uma multiplicação de processos com o mesmo objeto, e a eficácia da decisão arbitral estaria sempre dependente do não recurso aos tribunais pelos terceiros contra-interessados afetados. Assim, parece-me que também por uma razão de economia processual e de eficácia da decisão arbitral (que aqui poderia estar claramente posta em causa, já que esta tem apenas efeito *inter partes* e não pode vincular terceiros, mas a decisão pode impor comportamentos aos intervenientes na causa que afetem esses mesmos terceiros), a arbitragem deve ser afastada tal como a lei impõe no art. 48.º n.º 2 do CPI.

<sup>133</sup> ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, *Arbitragem de Litígios com Entes Públicos*, 2007, p. 45.

«alijar a carga» da jurisdição administrativa”<sup>134</sup> e o mesmo pensamento se deve aplicar a todas as áreas em que a arbitragem surge como alternativa aos tribunais judiciais<sup>135</sup>, *maxime* neste caso, de litígios no âmbito da propriedade industrial, já que os tribunais arbitrais, por serem privados e não estarem sujeitos a um controlo direto do Estado, oferecem menos garantias às partes, e os litígios nesta área envolvem direitos conferidos pelo Estado no interesse público, pelo que não devem ser resolvidos à sua margem, apenas com o intuito de se subtraírem aos tribunais judiciais.

Chegando-se a este ponto, pode haver quem argumente que o problema dos contra-interessados não intervenientes *ab initio* no processo arbitral (quer porque não aderiram ao compromisso arbitral, quer porque ao tempo do início do litígio ainda não eram terceiros conhecidos), pode sempre ser resolvido mediante o mecanismo da intervenção de terceiros, *a posteriori*, previsto na LAV no seu art. 36.<sup>o</sup><sup>136</sup>, i.e., caso pretendam participar na arbitragem já depois de esta se ter iniciado.

Esta solução vem prevista no n.º 2 do citado artigo, já que é neste número que se prevê uma intervenção de terceiros subsequente (por oposição à originária, como aconteceria aquando da constituição do tribunal arbitral). Contudo, a este respeito há que ressaltar dois aspetos que relevam para o âmbito do direito de patentes aqui tratado.

O primeiro prende-se com o facto de o terceiro que intervém no processo arbitral, depois do seu início, ter obrigatoriamente de aceitar a composição do mesmo, tal como ele se encontre estabelecido ao tempo da sua intervenção na causa — o que significa que não pode designar qualquer árbitro, ou participar no processo de designação de um terceiro árbitro. Entende-se a *ratio* desta norma, que tem fundamentalmente duas razões que a justificam. Por um lado, o facto de o processo arbitral ser um processo consensual, estando apenas aberto a quem

---

<sup>134</sup> Cfr. JOÃO CAUPERS, “A arbitragem na nova justiça administrativa”, in *CJA*, n.º 34, julho-agosto, 2002, p. 65.

<sup>135</sup> Ou mesmo nos casos em que não surge como alternativa, mas imposta por lei, i.e. nos casos da arbitragem necessária — a este respeito v. *supra* 1.3.

<sup>136</sup> V. a anotação ao artigo por ARMINDO RIBEIRO MENDES, *Lei da Arbitragem Voluntária Anotada, et al.*, 2012, pp. 72-75, bem como a explicação deste artigo na Proposta de nova LAV de 14/5/2010 com notas justificativas, revista em 20 e 25 de julho de 2011, apresentada pela APA, que antecedeu à actual LAV, disponível no site desta associação ([www.arbitragem.pt](http://www.arbitragem.pt)).

também consensualmente queira nele participar<sup>137</sup>. Por outro lado, esta imposição tem que ver também com a vontade dos árbitros, tal como repara MANUEL PEREIRA BARROCAS<sup>138</sup>, pois estes aceitaram a sua designação para uma dada composição de uma causa a ser decidida em sede arbitral, que inicialmente não configurava esses mesmos terceiros. No entanto, o facto de os terceiros terem de aceitar a composição do tribunal pode implicar que os seus interesses não estejam tão assegurados como os das partes originárias no processo, que puderam designar os árbitros — o que acontecerá, principalmente, nos casos em que os terceiros não intervenham no processo no âmbito de uma coligação, ou seja, intervenham a título de litisconsortes<sup>139</sup>.

O segundo aspeto relaciona-se com o facto de esta intervenção de terceiros estar dependente da decisão do tribunal arbitral que, segundo a lei, deverá sempre ter em conta o normal andamento do processo, não devendo admitir uma intervenção que perturbe esse andamento (v. n.º 3 do art. 36.º da LAV). A LAV elenca, exemplificativamente, a este respeito uma série de casos em que essa intervenção é admissível, tendo sempre como limite e bitola a não perturbação do normal andamento do processo arbitral<sup>140</sup>.

Ora, atendendo à enumeração do n.º 3 do art. 36.º, e relacionando-a com a intervenção de terceiros no âmbito de litígios relativos a direitos de patente, parece-me que esta intervenção será admissível, em particular, à luz das alíneas a)

---

<sup>137</sup> Cfr. MANUEL PEREIRA BARROCAS, *Lei da Arbitragem Comentada*, Almedina, 2013, p. 135, que bem assinala que “a perturbação que sucederia num processo arbitral dirigido por um tribunal que não dispõe de coercibilidade para impor as suas decisões ou em que o efeito cominatório das falta praticadas pelas partes no processo não constitui a regra”, a propósito do processo arbitral enquanto processo consensual que apenas admite a intervenção de quem esteja disposto a conformar-se com essa consensualidade no processo. Ainda quanto à consensualidade e ao âmbito contratual, em que assenta a arbitragem, a propósito da intervenção de terceiros, cfr. CARLA GONÇALVES BORGES, “Pluralidade de Partes e Intervenção de Terceiros na Arbitragem”, in *Themis – Revista da Faculdade de Direito da UNL*, Ano VII, n.º 13, Almedina, Coimbra, 2006, pp. 110-111.

<sup>138</sup> MANUEL PEREIRA BARROCAS, *Lei da Arbitragem Comentada*, 2013, p. 137, “Trata-se de uma situação, a regulada neste preceito, que nem com o acordo de todas as partes pode deixar de ser como a lei estabelece, pois não está em questão somente o interesse delas, mas também a vontade dos árbitros ao terem aceitado a sua designação tal como a situação da arbitragem se apresentava no momento da aceitação do encargo.”

<sup>139</sup> Como de resto prevê o n.º 3 deste art. 36.º da LAV.

<sup>140</sup> A este respeito MANUEL PEREIRA BARROCAS, *Lei da Arbitragem Comentada*, 2013, p. 138, elucida que “Por andamento normal deve (...) entender-se a situação que não perturbe demasiadamente o processo”, mas acrescenta mais adiante “Porém, o interesse real da sua intervenção [do terceiro] pode ser tão relevante, dado o facto de poder estar na consideração da sua situação no litígio a essência ou ao menos significativa importância da decisão definitiva daquele, que a perturbação do andamento do processo seja uma questão menor”.

e b), que preveem os casos de litisconsórcio e de oposição em processo arbitral<sup>141</sup>, ou seja, nos casos em que um terceiro tenha a mesma pretensão que uma das partes no processo (ex.: será o caso em que, discutindo-se a nulidade da patente, o terceiro seja uma empresa concorrente da empresa titular de uma dada patente, que em litisconsórcio se coloca a par da demandante invocando a nulidade da patente, para que ambas possam comercializar os seus produtos) ou em que o interessado tenha a mesma pretensão que a parte demandante no processo, mas o seu interesse processual é independente do interesse do demandante originário (ex.: novamente discutindo-se a nulidade da patente, pode pensar-se um caso em que o terceiro viria invocar a infração da sua patente, por parte do demandado titular da patente, enquanto a demandante alegava apenas a nulidade da patente para poder colocar os seus produtos no mercado).

Deste modo, como decorre desta exposição e da própria lei, não se deve admitir a arbitragem de litígios no âmbito dos direitos de propriedade industrial sempre que haja terceiros contra-interessados e estes não tenham aderido ao compromisso arbitral, pois os seus interesses estariam ameaçados, e a sua relevância no processo arbitral é de suma importância, pelo que o seu relevo no processo não pode ser ignorado.

Contudo, mesmo quando estes pretendem aderir ao processo arbitral, nem sempre os seus interesses estão assegurados, em primeiro lugar, porque o tribunal pode considerar a sua intervenção inadmissível<sup>142</sup> e, em segundo, porque, mesmo que a sua intervenção seja autorizada, estes não têm qualquer influência na composição do tribunal, o que os pode colocar em desigualdade face às restantes partes intervenientes — o que será tanto mais gravoso quanto mais relevante for a questão em causa, como será o caso da discussão da validade de uma patente, que de seguida se analisará.

---

<sup>141</sup> A LAV inspirou-se aqui nos regimes da intervenção principal, nos termos dos arts. 320.º a) e 325.º do CPC, e da oposição no art. 342.º do CPC, tal como refere MANUEL PEREIRA BARROCAS, *Lei da Arbitragem Comentada*, 2013, pp. 138-139 e ARMINDO RIBEIRO MENDES, *Lei da Arbitragem Voluntária Anotada, et al.*, 2012, p. 73.

<sup>142</sup> Reconhecendo esta dificuldade ao nível da intervenção espontânea, que será o mais frequente nos casos em que se discutam direitos de propriedade industrial, e criticando a solução adotada pela LAV, v. MANUEL PEREIRA BARROCAS, *Comentários ao Anteprojecto de Nova Lei de Arbitragem Preparado pela APA*, maio de 2009, disponível no site da APA ([www.arbitragem.pt](http://www.arbitragem.pt)), pp 7-8.

### **B) O problema da validade da patente**

Cumpra agora falar do segundo caso em que arbitragem é rejeitada no CPI, quando está em discussão a validade da patente<sup>143</sup>. Como já se afirmou, face à nossa lei atual, a questão da validade da patente não é arbitrável, todavia neste ponto urge explicar a *ratio* desta inarbitrabilidade, que é, afinal de contas, o tema desta dissertação.

É importante, neste contexto, referir que muitas vezes a questão da validade da patente surgirá como questão prejudicial ou incidental no processo arbitral, ou seja, a propósito, por exemplo, de uma questão contratual (em que a arbitragem é admissível) relativa a licenças, à exploração do direito ou à sua infração, é questionada a validade da patente, sendo esta questão essencial para que se julgue o mérito da causa<sup>144</sup>.

Ora, atentando nos já mencionados arts. 48.º n.º 1 e 39º do CPI, que permitem a arbitragem das matérias relativas a direitos de propriedade industrial, à partida poderia pensar-se que a validade da patente seria um problema arbitrável, já que se trata de uma questão relativa à extinção de direitos de propriedade industrial (sendo esta uma questão suscetível de recurso e por isso arbitrável). No entanto, a propósito desta matéria especificamente há que ter em conta o art. 35.º n.º 1 do CPI, que estabelece uma norma especial quanto a esta matéria, esclarecendo que a *declaração de nulidade ou a anulação só podem resultar de decisão judicial*, o que significa, *a contrario*, que não podem resultar de decisão arbitral. A lei é clara e não suscita dúvidas, as questões de validade da patente não são arbitráveis, impõe-se agora perceber porquê e aferir a bondade desta opção da lei.

Além do art. 35.º n.º 1 do CPI, é importante ressaltar que também ao nível da legislação da União Europeia se estabelece que este tipo de questões é da competência exclusiva dos tribunais do Estado-Membro. O art. 22.º n.º 4 do

---

<sup>143</sup> Tema este que está no coração da problemática da arbitrabilidade das questões de propriedade industrial, como bem nota EDOUARD FORTUNET, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France”, 2010, p. 284.

<sup>144</sup> Neste sentido ANNA P. MANTAKOU, “Arbitrability and intellectual property disputes”, in *Arbitrability: International & Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, L Mistelis & S Brekoulakis, 2009, p. 265; LUÍS LIMA PINHEIRO, *Arbitragem Transnacional*, 2008, pp. 109-110; e KARIM YOUSSEF, “The Death of Inarbitrability”, 2009, p. 53.

Regulamento (CE) n.º 44/2001, do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000<sup>145</sup> determina que é nos tribunais do Estado-Membro em que o registo da patente tiver sido requerido que deve ser discutida a sua validade. E aqui o conceito de tribunais é entendido no seu sentido estrito, pois o mesmo Regulamento esclarece que a arbitragem está fora do seu âmbito de aplicação (art. 1.º n.º 1 d))<sup>146</sup>.

Por último, no que se refere aos dispositivos legais, não se pode esquecer os critérios de arbitrabilidade fixados pela LAV: a patrimonialidade, a disponibilidade do direito e a ordem pública associada ao poder decisório do árbitro (cfr. *supra* 1.2.).

Ora, que o direito de patente e os litígios a que dá origem assumem uma natureza patrimonial é indubitável. Menos evidente, mas mesmo assim merecendo uma resposta negativa, é o preenchimento dos critérios da disponibilidade do direito e da ordem pública, de forma a permitir a arbitragem.

Como invariavelmente se vem repetindo, o direito de patente é concedido pelo Estado, sendo objeto de registo com eficácia *erga omnes*, sendo que, de acordo com o art. 35.º do CPI, apenas um tribunal judicial pode declarar a sua invalidade, e, portanto, a sua extinção, o que significa que a sua extinção não está na dependência da vontade das partes. O mesmo já não se pode dizer quanto à sua transmissão, que, para operar, depende da vontade das partes, mas só terá efeito depois de registada, o que envolve a participação do Estado. Pelo que se conclui, assim, pela indisponibilidade relativa do direito.

No que diz respeito à ordem pública e ao poder decisório do árbitro, tendo em conta a norma imperativa do art. 35.º do CPI, facilmente se compreende que a validade das patentes, à luz deste critério, deve ficar vedada aos tribunais arbitrais.

Antes de se proceder à explicação desta opção legislativa, ao abordar esta problemática, em primeiro lugar, convém ressaltar um ponto importante. Em toda a argumentação que se vai seguir parte-se do pressuposto de que o que está aqui em causa é um tribunal arbitral, que vai decidir sobre a validade da patente, em

---

<sup>145</sup> Relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, publicado no *JOUE*, L 12, de 16.1.2001, p. 1.

<sup>146</sup> No mesmo sentido v. art. 16.º n.º 4 da Convenção de Bruxelas relativa à competência judiciária e execução de decisões em matéria civil, publicada no *JOUE*, C 27, de 26.1.98, pp. 1-27.

que as partes intervenientes serão, por um lado, o titular da patente objeto de litígio e, por outro, o interessado que invoca determinada invalidade, e ainda os árbitros por estas designados. Ou seja, o Estado não intervém de qualquer modo neste julgamento arbitral. E, neste contexto, não se diga que o Estado pode sempre participar num processo arbitral, pode de facto<sup>147</sup>. Contudo, no âmbito do sistema de patentes, o Estado atua na sua posição soberana dotado de *ius imperi*, ou seja, não atua numa situação de igualdade face ao particular (titular e interessado no direito de patente), pelo que não me parece admissível que se defenda a intervenção do Estado neste tipo de processos arbitrais, já que a arbitragem impõe, necessariamente, uma igualdade entre as partes, e neste caso o Estado não está a um nível paritário com o titular do direito de patente, está acima dele, enquanto única entidade capaz de conferir monopólios em função do interesse público, com todas as implicações e efeitos que tal concessão comporta, não fazendo, por isso, sentido a sua intervenção como parte neste tipo de processos.

Deixando esta premissa clara e assente, em segundo lugar, importa realçar novamente que, como já se referiu, o INPI é um instituto público integrado na administração indireta do Estado<sup>148</sup> e concede o direito de patente em prol do interesse público da comunidade<sup>149</sup>, pelo que, decidir-se sobre a validade da concessão do direito de patente à margem do Estado, desvirtua e põe em risco o próprio sistema de patentes, pois uma decisão arbitral, neste âmbito, escapa por completo ao seu controlo e não é admissível que sejam particulares a decidir, em privado, sobre direitos que foi o Estado a conferir e que tanto impacto podem ter em toda a sociedade<sup>150 151</sup>.

---

<sup>147</sup> A LAV não veda a participação do Estado enquanto parte nos processos arbitrais, pelo contrário, cfr. art. 1.º n.º 5. Assim, caso se admitisse a arbitrabilidade da validade da patente, o Estado (mediante a entidade administrativa que é o INPI) poderia intervir como parte no processo arbitral, demandado a par do titular do direito de patente, por exemplo, pela parte que questiona a validade da patente.

<sup>148</sup> Não se pretende entrar aqui em considerações do foro administrativo, no entanto não se pode olvidar que o INPI é, efetivamente, um órgão que faz parte da administração do Estado que atua em seu nome e representação; para mais desenvolvimentos a propósito do regime dos institutos públicos e das pessoas coletivas públicas cfr. DIOGO FREITAS DO AMARAL, *Curso de Direito Administrativo*, Vol. I, 3ª ed., Almedina, Coimbra, março 2008, pp. 363 e ss. e pp. 749 e ss.

<sup>149</sup> *Supra* 1.4.1.

<sup>150</sup> *Prima facie* no que se refere ao sector dos medicamentos, como se verá no Capítulo II deste trabalho.

<sup>151</sup> É que não se pode, neste contexto, olvidar a já referida função social dos direitos de propriedade industrial, que funciona também como uma lógica de incentivo. Com efeito, o Estado confere um direito exclusivo (ainda que temporário) de exploração económica de determinada patente como contrapartida do seu benéfico contributo para a sociedade. E sujeitar as questões de validade da patente

Tipicamente, são apresentados três argumentos que explicam a inarbitrabilidade da questão da validade das patentes: (i) as regras relativas à validade das patentes pertencem ao domínio da ordem pública; (ii) o facto de o sistema de patentes ser um monopólio na disposição do Estado, o que significa que lhe tem subjacente, o já tantas vezes referido, interesse público, o qual não pode ser julgado e apreciado por árbitros; e ainda que (iii) uma decisão arbitral tem apenas efeito *inter partes*, pelo que não será oponível a terceiros não intervenientes no processo arbitral<sup>152</sup>. Este último argumento será tratado com mais detalhe no próximo ponto, cabendo aqui uma maior delonga quanto à densificação da primeira e segunda justificações apresentadas.

A ordem pública já foi aqui tratada<sup>153</sup>, mas facilmente se depreende, do que já aqui foi escrito, que as regras relativas à invalidade das patentes fazem parte da ordem pública, pois não assentam na vontade das partes e dizem respeito aos princípios considerados fundamentais por parte do Estado (v. arts. 42.º n.º 2, 80.º c) e 99.º a) e c) da CRP) e têm um forte impacto em toda a sociedade, não só a sua concessão, como também e, conseqüentemente, a sua invalidade. Deste modo, justifica-se que a questão da validade das patentes esteja subtraída aos tribunais arbitrais, já que estes foram pensados para litígios que apenas dizem respeito às partes litigantes e, neste caso, estão em causa não só os interesses das partes que iniciam o processo arbitral, mas também de vários terceiros — já que não se trata de um litígio no campo do foro privado, mas sim do foro público.

Importa agora esclarecer um outro ponto prévio, que se relaciona com o argumento indicado em (ii). O direito de patente é inválido por nulidade ou anulabilidade, nos termos dos arts. 33.º e 34.º do CPI respetivamente.

No entanto, de acordo com o art. 4.º n.º 2 do CPI, a concessão do direito de patente implica *a mera presunção dos requisitos da sua concessão*, o que significa que se presume, com a concessão do direito de patente, por parte do INPI, que

---

ao foro arbitral, deixando-as nas mãos de privados, retira-lhe não só o seu carácter público, como fragiliza a proteção que o Estado lhe visou conferir aquando da concessão desse mesmo direito de patente.

<sup>152</sup> EDOUARD FORTUNET, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France”, *in Arbitration International*, Vol. 26, n.º 2, 2010, pp. 290 e ss.

<sup>153</sup> Cfr. *supra* 1.2.2.

foram cumpridos requisitos legais necessários para a sua concessão<sup>154</sup>. Esta é uma presunção ilidível (*juris tantum*), que pode ser ilidida com base nos arts. 33.º ou 34.º do CPI, com fundamento em invalidade, nulidade ou anulabilidade<sup>155</sup>. Assim, o art. 4.º do CPI vem esclarecer que “*Emanado de uma autoridade administrativa, no exercício de um poder público regulado pela lei, presume-se que o direito de propriedade industrial é válido até decisão em contrário do tribunal competente que declare nulo ou anulável o respectivo registo.*”<sup>156</sup>. Deste modo, apesar de conferido pelo Estado no exercício de poderes públicos, o direito de patente constitui *apenas* uma presunção ilidível, quanto à sua titularidade e à titularidade do direito de registo correspondente.

Ficando este ponto esclarecido, pode haver quem argumente que, assentando o direito de patente numa presunção de que foram cumpridos os requisitos legais para a sua concessão, então, para aferir a sua validade, importa apenas verificar o preenchimento desses mesmos requisitos que vêm na lei estabelecidos para o efeito (arts. 51.º e ss. do CPI). Razão pela qual o tribunal arbitral não estaria a imiscuir-se nas competências e atribuições do Estado, estaria somente a verificar o preenchimento de tais requisitos legais, e não a decidir a validade ou invalidade de um direito, mas sim a confirmá-la ou infirmá-la (porventura até estaria numa melhor posição para o fazer, já que conta com árbitros-peritos<sup>157</sup>, o que nem sempre acontecerá nos tribunais judiciais).

Contudo, julgo que este raciocínio não deve ser seguido. Primeiro, porque a decisão sobre a validade da patente não assenta puramente numa aferição dos seus requisitos legais, basta atentar na alínea c) do n.º 1 do art. 33.º do CPI, que trata da ordem pública<sup>158</sup> ou na alínea b) do n.º 1 do art. 34.º do CPI, que remete para os arts. 58.º e 59.º do mesmo diploma, tendo estas normas de ser interpretadas e aplicadas casuisticamente, não sendo a sua aplicação uma mera verificação de

---

<sup>154</sup> Arts. 51.º e ss. do CPI.

<sup>155</sup> Sobre o regime da invalidade dos direitos industriais cfr. LUÍS ALBERTO DE CARVALHO FERNANDES, “A nova disciplina das invalidades dos direitos industriais”, in *Direito Industrial*, Vol. IV, APDI, Almedina, fevereiro 2008, pp. 73-127.

<sup>156</sup> ANTÓNIO CAMPINOS *et al.*, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2010, p. 91.

<sup>157</sup> Contudo, tal como já aqui foi dito anteriormente, na generalidade dos casos os árbitros são juristas, e não técnicos ou especialistas devidamente habilitados para avaliar os requisitos de patenteabilidade impostos pelo CPI, não sendo assim competentes para aferir a validade da patente — facto este que, por si só, fragiliza esta posição.

<sup>158</sup> Tema que, como já se teve a oportunidade de constatar, não reúne consenso, v. *supra* 1.2.2.

requisitos legais. Além do mais, esta tratar-se-á sempre de uma questão de direito público, que nunca pode ser puramente subtraída ao controlo do Estado<sup>159</sup>, que instituiu o direito que vem dar origem ao litígio.

Ainda a propósito desta ser uma questão de direito público, importa ter em atenção que o direito de patente, assim como a maioria dos direitos de propriedade industrial, é um direito sujeito a registo, por razões<sup>160</sup> de segurança jurídica e de publicidade, mas o registo neste caso tem ainda uma outra função essencial, a constitutiva, i.e., o direito de patente só existe e é eficaz *erga omnes* se estiver registado<sup>161</sup> — pelo que qualquer alteração ou extinção que opere face ao mesmo deve ser registada<sup>162</sup>.

E é por esta mesma razão que muitos sustentam<sup>163</sup> — e bem — que o tema da validade da patente não é arbitrável, já que uma decisão que apenas diz respeito às partes intervenientes no processo arbitral não pode ter como efeito alterar o registo constitutivo do direito industrial, registo esse que, mais uma vez, está na esfera do Estado, que também não interveio, nem sequer *a posteriori* nessa decisão.

Assim, é impressionante que não só as regras relativas ao sistema de patentes fazem parte do monopólio do Estado, como este tem também competência sobre

---

<sup>159</sup> Com isto não se quer dizer que não é admissível arbitragem em questões de direito público, não, ela é admissível, mas sempre com algumas restrições, exemplo disso é, como vimos, e para o que aqui releva, o art. 48.º do CPI. Ainda a este respeito cumpre citar as avisadas palavras de JOÃO CAUPERS, “A arbitragem nos litígios entre a administração pública e os particulares”, in *CJA*, n.º 18, novembro - dezembro, 1999, p. 3, “*O Estado pode admitir a arbitragem; mas, mesmo quando a admite, nunca aceita o seu afastamento absoluto e definitivo da solução do litígio*”.

<sup>160</sup> Sobre as funções do registo de uma forma genérica v. RUI PINTO DUARTE, *Curso de Direitos Reais*, 2ª ed., Principia Editora, Cascais, fevereiro 2007, p. 130.

<sup>161</sup> AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, “Invalididades na Constituição dos Direitos Privativos de Propriedade Industrial”, Almedina, 2009, p. 149, “(...) *a concessão de patente (...) é publicada, e o seu titular fica seguro do seu exclusivo se for decorrido o prazo para reclamações, ou, se as houver, se tiver ganho de causa, e da mesma forma se tratando a respectiva sentença, dando razão ao requerente do direito, este adquire, de vez, o direito*”.

<sup>162</sup> De acordo com o art. 30.º n.º 1 d) do CPI as ações de declaração de nulidade ou anulação de direitos privativos (*maxime* de patentes) estão sujeitas a averbamento no INPI.

<sup>163</sup> A nível nacional v. CÉSAR BESSA MONTEIRO, “A Arbitragem na Propriedade Industrial”, Almedina, p. 98, que questiona “*Como, então sujeitar à arbitragem voluntária a questão da validade de tais direitos? Não me parece possível.*” (sublinhado meu) e parece afirmar que o problema se coloca meramente ao nível da arbitragem voluntária excluindo a necessária, com o que não concordo, precisamente por todos os problemas e dúvidas já suscitados a este propósito, *supra* 1.3. A nível internacional cfr. ALAN REDFERN AND MARTIN HUNTER, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, 2004, p. 808, que admitem a arbitragem sobre estas questões, mas apenas com efeito *inter partes*, mas rejeitam que esta possa de alguma forma afetar o registo dos direitos de propriedade industrial.

os registos desses mesmos direitos de propriedade industrial (por razões de publicidade, certeza e segurança jurídica), o que justifica que fique vedada a possibilidade de recurso à arbitragem, no que diz respeito à validade da patente. Por um lado, porque o tribunal arbitral não tem para isso competência, já que sendo privado não conta com a participação do Estado em nenhuma das suas formas, sendo que esta é indispensável, não só para assegurar as garantias necessárias, como também para zelar pelo interesse público, que está subjacente a todo o sistema de patentes. E, por outro lado, porque uma decisão arbitral neste contexto nunca produziria os seus efeitos práticos, pois nunca poderia alterar o registo relativo ao direito de patente em causa<sup>164 165</sup>.

Por tudo o que aqui ficou exposto, a nossa lei optou, obviamente, por consagrar expressamente que as decisões relativas à invalidade da patente cabem única e exclusivamente aos tribunais judiciais<sup>166</sup>. Veja-se, no entanto, com mais pormenor os efeitos que uma decisão arbitral nesta matéria pode (ou poderia vir a) ter.

### ***C) Efeitos da decisão arbitral e possibilidade de recurso***

Exceção feita à arbitragem necessária, toda a arbitragem tem uma base contratual (compromisso arbitral ou cláusula compromissória) e, como qualquer contrato, apenas vincula as suas partes, não sendo a sentença arbitral, de forma nenhuma, oponível ou tendo qualquer efeito face a terceiros — a arbitragem (mesmo a necessária) tem apenas um efeito *inter partes*, sendo esta uma das suas características definidoras.

---

<sup>164</sup> Tal como afirma CÉSAR BESSA MONTEIRO, “Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e Direitos de Autor”, 1998, p. 15, “(...) o Registo tem como finalidade alertar terceiros para a titularidade do direito e por isso mesmo qualquer decisão que implique a alteração do Registo deveria, conseqüentemente, ser emitida somente por uma autoridade pública”.

<sup>165</sup> Esta é a conclusão que se retira face à atual legislação. Caso se considere uma alteração da lei no sentido de que as decisões arbitrais sobre a validade da patente teriam de ser comunicadas ao INPI — que depois verificaria/apreciaria novamente a validade da patente em questão —, então, nesse caso, as razões para vedar a questão da validade da patente à via arbitral perderiam, em grande medida, a sua razão de ser. No entanto, mesmo neste cenário, a eficácia das decisões arbitrais estaria dependente da posterior análise do INPI da validade da patente, o que lhe retiraria, em qualquer caso, o efeito imediato e célere de decisão jurisdicional que se pretende das sentenças arbitrais.

<sup>166</sup> Em sentido diverso e favorável à arbitragem MANUEL PEREIRA BARROCAS, *Manual de Arbitragem*, 2010, pp. 130-132.

Ora, admitindo-se a arbitrabilidade da validade da patente, uma decisão a este respeito seria, igualmente, uma decisão cujos efeitos se circunscreveriam apenas às partes intervenientes no processo.

Este é um problema há muito suscitado por todos aqueles que abordam a questão da arbitrabilidade no campo do direito da propriedade industrial<sup>167</sup>. E explica-se rápida e impressivamente, pois, como já se referiu, a arbitrabilidade da patente é uma questão de direito público, que tem reflexos não só nas partes intervenientes no processo, mas também em vários terceiros. Deste modo, ainda que a invalidade da patente seja decretada em tribunal arbitral, esta decisão nunca será validamente oponível a nenhuma entidade que não tenha intervindo no processo arbitral, o que reduz drasticamente o efeito prático e a eficácia da sentença arbitral. Além disso, há ainda o problema do registo, que não só é constitutivo do direito de patente, como é o meio pelo qual lhe é conferida eficácia *erga omnes*, não podendo uma mera decisão tomada por um tribunal privado, sem qualquer controlo do Estado (sem aferir a sua legalidade), alterar o registo de determinado direito de patente.

Verifica-se, desta forma, uma clara incompatibilidade entre a eficácia *inter partes* que uma decisão arbitral não pode deixar de ter, e a eficácia *erga omnes* que exige, caracteriza e define o direito de patente<sup>168</sup>.

Ninguém defende que uma decisão arbitral possa ter efeito *erga omnes*, mas há quem entenda que uma sentença arbitral nesta matéria possa ter um efeito útil e

---

<sup>167</sup> Por todos a nível nacional CÉSAR BESSA MONTEIRO, “Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e Direitos de Autor”, 1998, p. 15, e a nível internacional EDOUARD FORTUNET, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France”, 2010, pp. 281 ss.

<sup>168</sup> Num sentido favorável a este entendimento CÉSAR BESSA MONTEIRO, “Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e Direitos de Autor”, 1998, p. 15, “(...) *as matérias que envolvem a titularidade e validade de um direito de Propriedade Industrial não podem ser submetidas à arbitragem, nomeadamente porque uma decisão arbitral nunca pode ser exequível erga omnes*”. Em sentido diverso, não considerando esta incompatibilidade tão evidente ANNA P. MANTAKOU, “Arbitrability and intellectual property disputes”, 2009, p. 269, “*The argument that this type of IP dispute cannot be referred to arbitration because an arbitral award has only inter partes effect and therefore cannot affect an IP right which is an erga omnes right is questionable. (...) The real question here is whether an arbitral award can serve as a basis for alterations in the Patent’s registry. If the dispute is arbitrable and the arbitral award is final, then it is submitted that it can serve as a title for the Registry’s entry purposes*” (negrito meu).

ser válida produzindo apenas um mero efeito *inter partes*<sup>169</sup>, quando esta questão surja a título incidental, e não como principal, no processo arbitral.

Esta solução permite que as questões principais emergentes da convenção de arbitragem não fiquem por resolver<sup>170</sup>, pois a alternativa seria, caso se suscitasse o problema da invalidade da patente, suspender o processo arbitral e remeter essa questão como prejudicial para os tribunais judiciais.

Ora, isso não seria do interesse das partes por várias razões, nomeadamente, porque: a decisão judicial, à partida, é mais morosa, desvirtuando assim a vantagem da celeridade do processo arbitral; os processos judiciais são públicos, e não privados e sigilosos como os arbitrais; os tribunais arbitrais contam, com árbitros especialistas na matéria em questão, podendo melhor apreciar o caso. É importante referir a propósito da privacidade e sigilo que o tribunal arbitral confere que, as mais das vezes, o que está em causa são as *family jewels*<sup>171</sup> da entidade titular do direito de patente, pelo que lhe interessa que o julgamento dos litígios delas emergentes não caiam no domínio público, pelo impacto negativo que pode acarretar para o seu negócio, sendo assim estas características da arbitragem um forte aliciente para o recurso a este tipo de resolução alternativa de litígios.

Retomando a questão da decisão arbitral com efeito meramente *inter partes*, julgo que esta não será uma boa opção, pelo pouco efeito útil que produz. O problema reside no facto de num tribunal arbitral uma patente pode ser considerada inválida, o que terá efeitos apenas para as partes nesse processo e, posteriormente, num tribunal judicial ser reiterada a sua validade, sendo esta

---

<sup>169</sup> Crf. EDOUARD FORTUNET, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France”, 2010, pp. 290 e ss. em que refere uma decisão do Tribunal de Paris (caso Liv Hidrawlika) que admitiu uma decisão de um tribunal arbitral sobre a nulidade de uma patente apenas com efeito *inter partes*, ou seja, aquela declaração de nulidade era válida apenas para as partes no litígio, não afetando quaisquer terceiros, que podiam invocar a nulidade da mesma patente nos tribunais judiciais e ainda que a referida decisão não seria notificada ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial francês, para que o registo da mesma patente fosse alterado. E, ainda, ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, *Arbitragem de Litígios com Entes Públicos*, 2007, pp. 44-45.

<sup>170</sup> Um exemplo disso seria, por exemplo, num caso em que se discute a título principal a infração de uma patente ou de uma licença, sendo que a parte alegadamente infratora alega que não há verdadeiramente infração, pois a patente em causa é inválida, ou seja, a questão da validade surja a título incidental ou subsidiário e não como questão principal que dá origem ao processo.

<sup>171</sup> WILLIAM W. PARK, “Irony in Intellectual Property Arbitration”, 2003, p. 452; e DAVID D. CARON, “The World of Intellectual Property and the Decision to Arbitrate”, in *Arbitration International*, Vol. 19, n.º 4, LCIA, 2003, p. 445.

decisão oponível *erga omnes*. Esta discrepância pode levar a um resultado absurdo, pois a parte interessada (vencida) em invocar a nulidade<sup>172</sup> no processo arbitral agirá conformando-se com a invalidade da patente (introduzindo os seus produtos no mercado, por exemplo), enquanto tantos outros interessados terão de conviver com uma patente válida, tendo de respeitar o monopólio do seu titular. Deste modo, seguir-se a opção da sentença arbitral, nesta matéria, com mera eficácia *inter partes*, leva a uma solução incongruente pelo desequilíbrio que provoca, face a todos os que podem ser afetados por uma decisão sobre a validade da patente. Desta forma, não encontro sentido em que subsistam decisões opostas e incompatíveis sobre a mesma patente, já que o direito exclusivo e que confere o monopólio da sua exploração económica é só um, que tem, por natureza, de ser oponível *erga omnes*. Assim, mais uma vez, a necessidade absoluta de uma decisão oponível face a qualquer terceiro obsta a que uma decisão arbitral, no âmbito da validade da patente, produza um mero efeito *inter partes* — o que evidencia que, também por esta razão, esta matéria não pode ser considerada arbitrável.

Cabe agora fazer uma última referência relativamente à possibilidade de recurso destas decisões arbitrais (caso fossem admissíveis).

Ora, de acordo com a LAV a decisão arbitral em princípio é irrecorrível, de acordo com o art. 39.º n.º 4, apenas se admitindo recurso caso as partes o tenham expressamente convencionado e desde que a causa não tenha sido decidida mediante a equidade ou por acordo entre as partes<sup>173</sup>. Ou seja, em teoria, as partes poderiam ter que se resignar à decisão de um tribunal privado sobre a questão (pública) da validade da patente, não podendo sequer recorrer a um segundo grau de jurisdição.

Por outro lado, outra forma de contestar a decisão arbitral, com o intuito de fazer desaparecer os seus efeitos, seria pedir a sua anulação (art. 46.º da LAV), sendo que esta apenas pode assentar em incumprimentos contratuais, procedimentais, casos em que a parte lesada deve fazer prova dos mesmos (n.º 3 a) do art. 46.º). O referido artigo prevê ainda que o tribunal conheça oficiosamente

<sup>172</sup> De acordo com o CPI os efeitos da declaração de nulidade são os descritos no seu art. 36.º.

<sup>173</sup> JOSÉ ROBIN DE ANDRADE, *Lei da Arbitragem Voluntária Anotada, et al.*, 2012, pp. 78-79, e MANUEL PEREIRA BARROCAS, *Lei da Arbitragem Comentada*, 2013, p. 146-147.

da inarbitrabilidade da questão ou da violação da ordem pública por parte da sentença arbitral. No entanto estes fundamentos de anulação não podem aqui ser invocáveis, pois está a partir-se do pressuposto de que a validade das patentes seria uma questão arbitrável e que, por isso, não ofenderia a ordem pública (art. 46.º da LAV n.º 3 b)).

Verifica-se assim, que caso fosse admissível a arbitrabilidade da validade da patente, esta decisão, que sempre teria um mero efeito *inter partes*, poderia nunca passar pelo crivo do Estado (se o recurso não tivesse sido previsto pelas partes), ainda que uma das partes assim o pretendesse, sendo, deste modo, obrigada a conformar-se e a agir consoante um decisão privada, que não poderia de forma nenhuma contestar.

## Capítulo II — O Caso Específico da Lei n.º 62/2011

Depois de se ter feito uma exposição sobre o problema da arbitrabilidade de patentes, de um ponto de vista genérico, importa agora tratar de um exemplo específico, prático e recente, que suscita várias questões, precisamente nesta matéria, no que diz respeito às patentes de medicamentos em particular.

Irá tratar-se da Lei 62/2011, que, para o que esta dissertação releva, vem instituir um *regime de composição de litígios emergente de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos* (art. 1.º), consistindo esse regime, precisamente, na arbitragem necessária (art. 2.º).

Contudo, antes de se abordar em detalhe o regime inovador criado por esta lei, cumpre explicar o contexto em que esta surge por forma a, pelo menos, tentar perceber algumas das soluções que veio consagrar.

### 2.1. O Contexto em que surgiu

Na sequência do Relatório Final sobre o inquérito ao sector farmacêutico<sup>174</sup>, Portugal foi identificado como um “*case study on patent linkage*”, pois foi constatado que as empresas de MR protelavam a entrada dos medicamentos genéricos no mercado, associando os atos administrativos de AIM, fixação de PVP e participação a direitos de propriedade industrial — o que foi também assinalado no Memorando de Entendimento assinado pelo Governo Português, pela a Comissão Europeia, pelo Banco Central Europeu e pelo Fundo Monetário Internacional, conjuntamente (a denominada *troika*)<sup>175</sup>.

---

<sup>174</sup> *Pharmaceutical Sector Inquiry — Final Report*, European Commission Staff Working Paper, v. p. 331, disponível em

[http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff\\_working\\_paper\\_part1.pdf](http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff_working_paper_part1.pdf). No mesmo sentido, a Síntese desse relatório publicada numa Comunicação da Comissão, entre outras passagens, pp. 2, 3, 7, 10, 11, 12, 20, 21, 30, disponível em [http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication\\_pt.pdf](http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication_pt.pdf).

<sup>175</sup> Medida n.º 3.60 da versão inicial do Memorando de Entendimento a de 17 de maio de 2011, disponível em [www.portugal.gov.pt](http://www.portugal.gov.pt).

Com efeito, como é sabido, o mercado das patentes farmacêuticas movimentava milhões de euros anualmente, razão pela qual as empresas de MR titulares do direito de patente tentam manter o seu direito exclusivo pelo máximo de tempo possível<sup>176</sup>. E é precisamente nesta característica de protelar excessivamente a entrada dos MG no mercado que Portugal apresenta (ou apresentava) duas especificidades.

Antes de as esclarecer, convém relembrar que para que um MG entre no mercado é necessário que lhe seja conferida uma AIM, pelo INFARMED, e também que lhe seja atribuído um PVP, o qual fica a cargo da DGAE. Ou seja, que lhe sejam concedidos dois atos administrativos, um, que por um lado, fiscaliza a qualidade, a segurança e eficácia do medicamento a colocar no mercado<sup>177</sup>, e outro que, por outro, fixa o preço máximo de venda ao público e a eventual comparticipação do Estado<sup>178</sup>.

As especificidades do mercado merceológico português destacavam-se pelo facto de as empresas de MR recorrerem aos tribunais administrativos, onde interpunham providências cautelares, alegando que a concessão da AIM e a fixação do PVP, durante a vigência do seu direito de patente (ou CCP<sup>179</sup>), às empresas de MG violava esse mesmo direito, razão pela qual a sua concessão devia ser negada. Além de seguirem esta argumentação, e apoiando-se no facto de a AIM e o PVP serem concedidos por ato administrativo, estas providências eram propostas nos tribunais administrativos<sup>180</sup>, ao invés dos tradicionais tribunais do

---

<sup>176</sup> Para mais desenvolvimentos sobre os montantes envolvidos neste sector da indústria farmacêutica e das práticas desenvolvidas pelas empresas dos MR, no sentido de protelar a sua exclusividade no mercado v. J. P. REMÉDIO MARQUES, “O Direito de patentes, o sistema regulatório de aprovação, o direito da concorrência e o acesso aos medicamentos genéricos”, in *Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Sérvulo Correia*, Vol. III, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 301 e ss.; e J. P. REMÉDIO MARQUES, *Medicamentos versus Patentes*, 1ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2008, p. 76 e ss.

<sup>177</sup> Ao abrigo do primado da proteção da saúde pública, conforme o art. 4.º n.º 1 do Estatuto do Medicamento, Decreto-Lei 176/2006, de 30 de agosto, publicado em *DRE*, I Série, n.º 167, de 30 de agosto de 2006, pp. 6297-6383.

<sup>178</sup> V. art. 4.º n.º 1 do Decreto-Lei 112/2011, de 29 de novembro, publicado em *DRE*, I Série, n.º 229, de 29 de novembro de 2011, pp. 5104-5108.

<sup>179</sup> Cf. J. P. REMÉDIO MARQUES, “Licença de Medicamento — As Interconexões entre a Propriedade Industrial e a Regulação Administrativa no Sector dos Medicamentos”, in *Themis — Revista da Faculdade de Direito da UNL*, Ano XI, n.ºs 20/21 - 2011, Almedina, Coimbra, novembro 2012, pp. 36 e ss.

<sup>180</sup> As empresas de MR recorreram aos tribunais administrativos também para se subtraírem ao moroso Tribunal do Comércio, o tribunal à data competente para as questões de propriedade industrial (atualmente o tribunal competente para esta matéria é o Tribunal da Propriedade Intelectual). A

comércio, com competência para julgar questões relativas a propriedade intelectual. O problema, é que os tribunais administrativos não se encontravam bem preparados para decidir sobre estas questões, o que conduziu a que em 2012 cerca de 830 genéricos, correspondentes a mais de 30 substâncias ativas, estavam impedidos de entrar no mercado, devido às providências cautelares interpostas pelas empresas de MR<sup>181</sup>.

Ora, além da impreparação dos tribunais administrativos para decidir sobre esta matéria, o que leva a uma excessiva morosidade na tomada das decisões, e consequente atraso na entrada dos MG no mercado, a verdade é que não era consensual se o INFARMED e a DGAE deveriam atender aos direitos de patente vigentes aquando da concessão dos respetivos atos administrativos solicitados pelas empresas de MG, ou seja, não resultava claro da legislação vigente se a concessão de AIM e a fixação do PVP, para um dado MG, seriam violadores da patentes em vigor correspondente<sup>182</sup>.

É assim num contexto de crise económica<sup>183</sup>, e de pressão política<sup>184</sup>, que surge esta lei, que visa, efetivamente, acelerar a entrada dos MG no mercado,

---

verdade é que aquele tribunal se encontrava assoberbado de processos, nomeadamente, de insolvência (que têm carácter urgente, e por isso prioridade face aos restantes) e não conseguia dar resposta a este tipo de ações em tempo útil. Dando uma perspetiva sobre esta realidade MANUEL LOPES ROCHA *et al.*, *Tribunal da Propriedade Intelectual*, 2012, pp. 112-114.

<sup>181</sup> Cfr. MANUEL LOPES ROCHA *et al.*, 2012, p. 114. Como afirma J. P. REMÉDIO MARQUES, “O Direito de patentes, o sistema regulatório de aprovação, o direito da concorrência e o acesso aos medicamentos genéricos”, 2010, p. 308, por vezes o atraso na entrada dos MG ronda os 18 meses, dada a *estratégia agressiva de litigância jurisdicional assumida*.

<sup>182</sup> A verdade é que durante algum tempo vingou a posição de J. C. VIEIRA DE ANDRADE, “A proteção do direito fundado em patente no âmbito do procedimento de autorização da comercialização dos medicamentos”, *Revista de Legislação e Jurisprudência*, ano 138º, nov/dez 2008, n.º 3953, p. 70 e ss. segundo a qual a concessão de AIM e a fixação do PVP violavam a patente em vigor relativamente à qual a empresa de MG havia solicitado desses atos administrativos, ao INFARMED e à DGAE, estando na competência destas entidades atender aos direitos industriais vigentes aquando da concessão da AIM e da fixação do PVP. Na posição oposta, J. P. REMÉDIO MARQUES, *Medicamentos versus Patentes*, 2008, p. 156 e ss..

<sup>183</sup> De acordo com . MANUEL LOPES ROCHA *et al.*, *Tribunal da Propriedade Intelectual*, 2012, p. 114 estima-se que caso estes litígios entre MR e MG tivessem sido resolvidos celeremente, o Estado pouparia cerca de 65 milhões de euros por ano. É importante ressaltar que os MG têm um preço cujo cálculo não inclui os custos de investigação e testes, pelo que têm um preço substancialmente reduzido face aos MR, o que permite uma poupança, quer para os utentes, quer para o SNS.

<sup>184</sup> O próprio memorando da *troika* prevê a eliminação de barreiras administrativas e legais por forma a acelerar a utilização e comparticipação dos genéricos (Medida 3.47 da sexta atualização de 20 de dezembro de 2012), disponível em [www.portugal.gov.pt](http://www.portugal.gov.pt).

criando para o efeito um regime original, que irá ser abordado nos pontos seguintes<sup>185</sup>.

## 2.2. O regime instituído e os problemas que coloca

Como já se disse, a Lei 62/2011 veio instituir um regime original de composição de litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando **estejam em causa MR e MG** (art. 1.º)<sup>186</sup>.

E como ponto prévio, antes se explicar o regime instituído por esta Lei, é essencial que se distinga MR de MG. Os MR, ou medicamentos inovadores, são todos aqueles cuja introdução no mercado foi autorizada pelas autoridades sanitárias competentes com base num conjunto de informação completa, nomeadamente, resultados de ensaios físico-químico, biológicos, microbiológicos, toxicológicos, farmacológicos, pré-clínicos e clínicos (de acordo com o art. 3.º n.º 1 hh) do Estatuto do Medicamento). Por seu turno os MG, são medicamentos com a mesma substância ativa em composição qualitativa e quantitativa e com a mesma forma farmacêutica que o MR correspondente. Para que os MG entrem no mercado têm de demonstrar a sua bioequivalência, mediante estudos de biodisponibilidade, face o MR a que correspondem (cuja autorização no mercado já foi concedida, com base no referido conjunto de informação completa) — art. 3.º n.º 1 mm) do Estatuto do Medicamento<sup>187</sup>.

Esse regime inovador é, tal como indica o art. 2.º, a arbitragem necessária (*ad hoc* ou institucionalizada), relativamente aos litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial (patentes de processo, de produto ou de utilização, ou de CCP, esclarece o artigo).

Ora, com este art. 2.º criou-se um verdadeiro critério de arbitrabilidade objetiva, de acordo com o art. 1.º n.º 1 da LAV, impondo-a a este tipo de

---

<sup>185</sup> Explicando com clareza o contexto e principais objetivos desta lei, v. Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/03/04 - pp. 6-135, pp. 29-31.

<sup>186</sup> O principal objetivo do mecanismo da arbitragem necessária, adotado por esta Lei foi acelerar a entrada de MG no mercado, o que permite poupar dinheiro ao Estado (enquanto consumidor de medicamentos, dentro do SNS e enquanto entidade participante dos mesmos) e, consequentemente, também aos contribuintes, seus diretos financiadores que, por sua vez, são eles próprios também consumidores de medicamentos.

<sup>187</sup> V. J. P. REMÉDIO MARQUES, “O Direito de patentes, o sistema regulatório de aprovação, o direito da concorrência e o acesso aos medicamentos genéricos”, 2010, p. 300-317.

controvérsias, i.e., *litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial*, desde que estejam em causa MR e MG, sendo esta condição *sine qua non* desta arbitragem necessária<sup>188</sup>.

O artigo 3.º vem indicar alguns aspetos processuais, relativamente a esta arbitragem necessária *sui generis*, pois estabelece que as empresas titulares do direito de patente (as de MR), têm um prazo de 30 dias, a contar da publicação no *site* do INFARMED da concessão das AIM correspondentes ao seu direito de patente, para **invocar o seu direito de propriedade industrial**, ou seja, para o tribunal reconhecer o seu direito. O que significa, como de forma clara explica a Decisão Arbitral que opôs a Merck Sharp & Dohme Corp. e a Teva Pharma B.V.<sup>189</sup>, que “*ao titular da patente e/ou CCP relativos ao medicamento em causa não é dada, portanto, uma simples faculdade de recorrer ao tribunal — necessariamente arbitral — se e quando considere ameaçado ou violado o seu direito (...). No caso de (...) não invocar o direito de patente perante tribunal arbitral (...), ele deixa, de acordo com a referida lei, de o poder fazer, seja perante um tribunal estadual ou arbitral. Por conseguinte, a menos que consiga salvaguardar o direito através de um eventual acordo com o requerente da AIM, ele vê-se forçado a recorrer antecipada e preventivamente à arbitragem, pedindo ao tribunal arbitral que reconheça a existência do direito, até determinado momento*” (negrito meu). A presente lei faz assim operar um regime de caducidade de um direito de ação preventivo, num prazo de 30 dias, pois sobre as empresas de MR *impende uma obrigatoriedade de propositura da ação arbitral*<sup>190</sup>. Acresce que esta obrigatoriedade de propositura da ação arbitral se verifica para cada AIM concedida relativamente a cada patente, ou seja, têm de ser iniciados tantos processos arbitrais quantas as AIM emitidas relativas a uma só patente. Este artigo indica ainda que, da decisão arbitral, cabe recurso para o Tribunal da Relação — não seria de esperar outra opção, já que se está no âmbito

<sup>188</sup> Por todas, v. Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/04/24 - pp. 7-33, p. 10.

<sup>189</sup> Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/03/04 – pp. 6-53, p. 37.

<sup>190</sup> Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/03/22 – pp. 6-134, p. 29.

de uma arbitragem obrigatória (não podendo ficar sujeita ao regime geral de recurso da LAV)<sup>191 192</sup>.

Por último, e para o que esta dissertação importa, o art. 4.º da Lei 62/2011, com a alteração que faz ao Estatuto do Medicamento (art. 25.º n.º 2), vem esclarecer a questão com que há muito os tribunais administrativos se debatiam, clarificando que o pedido de AIM não pode ser indeferido com fundamento na eventual existência de direitos de propriedade industrial<sup>193</sup>. É agora claro que nem o INFARMED nem a DGAE têm de ter em conta os direitos de propriedade existentes, para a concessão de AIM ou fixação de PVP, em obediência à premissa de que, findo o prazo do direito exclusivo emergente da patente (ou CCP), os MG devem poder estar imediatamente disponíveis para venda (imediatamente significando aqui o dia seguinte ao termo desse mesmo prazo)<sup>194</sup>.

Explicado o regime que a Lei 62/2011 institui, cumpre agora referir os problemas que a mesma suscita.

---

<sup>191</sup> A possibilidade de recurso para um tribunal judicial vem, assim, efetivar o princípio da tutela jurisdicional efetiva, no entanto, não deixa de me oferecer dúvidas que seja suficiente esta tutela apenas a um nível de recurso (nomeadamente pelos custos que comporta).

<sup>192</sup> No que diz respeito a custos é também de referir um outro problema que esta lei coloca. Com efeito, um dos problemas transversais à grande maioria dos processos arbitrais está relacionado com os custos que os mesmos acarretam. E a verdade é que, se se pretende árbitros-peritos para apreciar as questões em litigância, então se torna-se necessário a contratação de especialistas, que serão tanto mais caros quanto maior for a complexidade da questão em causa. No entanto, tratando-se de jurisdição privada e voluntária, este problema dilui-se, pois foram as partes que, de comum acordo e livre vontade, nisso acordaram. Já no que diz respeito a uma arbitragem necessária, este é um problema que não se afigura de solução fácil (razão pela qual no âmbito da arbitragem obrigatória no direito do trabalho há Portarias que fixam e regulam os honorários dos árbitros). Assim, esta é, evidentemente, também uma das desvantagens de um sistema de arbitragem necessária e, eventualmente, até violador do princípio constitucional da tutela jurisdicional efetiva (art. 20.º da CRP), na medida em que pode restringir, com os seus elevados custos, o acesso aos tribunais ou gerar um desequilíbrio entre as partes em litígio. Além disso, tal como resulta de várias das decisões arbitrais publicadas no BPI, as empresas de MG são demandadas e não raras vezes não apresentam contestação e, no âmbito do processo arbitral, conclui-se que não violaram a patente do MR correspondente mas, ainda assim, são condenadas em custas, e até numa proporção maior que a própria empresa titular da patente, que deu início ao processo arbitral (cfr., entre outras, Decisão Arbitral publicada no BPI n.º 2013/03/22 – pp. 6-30, p. 29). Ora, esta solução não será, mais uma vez, a melhor forma de assegurar a equidade entre as partes no processo, causando entre elas um forte desequilíbrio desproporcionado e injustificável.

<sup>193</sup> V. art. 9.º n.º 1 da Lei 62/2011, que indica que as disposições alteradas no Estatuto do Medicamento têm natureza interpretativa. Vinga assim a tese da independência e autonomia dos procedimentos relativamente às patentes ou certificados complementares dos medicamentos de referência, v. J. P. REMÉDIO MARQUES, “O Direito de patentes, o sistema regulatório de aprovação, o direito da concorrência e o acesso aos medicamentos genéricos”, 2010, p. 334 e ss., na tentativa de tentar acabar com o referido *patent linkage*.

<sup>194</sup> Neste mesmo sentido, v. Declaração de Voto de J. P. REMÉDIO MARQUES à Decisão Arbitral relativa a providência cautelar, publicada no BPI n.º 2013/04/22 – pp. 6-98, p. 90.

Em primeiro lugar, o facto de impor o recurso à arbitragem necessária, suscita as dúvidas de constitucionalidade já enunciadas anteriormente (*supra* 1.3.1.), para onde se remete<sup>195</sup>. Contudo, não pode deixar de se fazer uma referência ao facto de esta Lei, em concreto, ser de constitucionalidade duvidosa. Por um lado, porque impõe um prazo extremamente curto (30 dias, art. 3.º n.º 1), sob pena de caducidade do direito de ação, não assegurando, assim, qualquer tutela jurisdicional efetiva (art. 20.º da CRP). Por outro lado, porque a CRP confere uma especial proteção aos direitos de propriedade industrial (art. 42.º e 62.º da CRP), e ao impor que os litígios que opõem as empresas de MR e MG, quanto a estas matérias, sejam dirimidos por tribunais arbitrais não está, novamente, a conferir-lhes uma proteção efetiva — não só por todas as questões que suscita o mecanismo da arbitragem necessária, mas também porque impede as partes de recorrerem aos tribunais do Estado<sup>196</sup>.

Em segundo lugar, com a expressão *litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial* (art. 2.º) a Lei 62/2011 não é clara quanto a saber que litígios são os que o tribunal pode efetivamente apreciar. E o mais problemático, neste contexto, é saber se, por esta via, se permite que se discuta, em sede arbitral, a validade de uma patente relativa a um MR — o que seria manifestamente incongruente com o art. 35.º do CPI.

A verdade é que a maioria das Decisões Arbitrais publicadas no BPI, ao abrigo da Lei 62/2011 (art. 3.º n.º 6), declaram que o tribunal arbitral não tem competência para avaliar a invalidade da patente<sup>197</sup>, e resolvem o litígio com base no art. 4.º n.º 2 do CPI, i.e. assumem a presunção de existência e validade do

<sup>195</sup> Apontando também a inconstitucionalidade da Proposta de Lei que antecedeu a Lei 62/2011, v. Parecer da Ordem dos Advogados à mesma, disponível em [www.parlamento.pt](http://www.parlamento.pt).

<sup>196</sup> Problemas estes que, de acordo com os meios de comunicação social (por todos cfr. <http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-enfrenta-queixa-na-comissao-europeia-por-causa-de-lei-sobre-genericos-1565202>), levaram os laboratórios europeus, através da EFPIA (*European Federation of Pharmaceutical and Industries Association*), a apresentar uma queixa contra a Portugal na Comissão Europeia, com base nesta Lei, aparentemente, alegando que viola os direitos de propriedade intelectual da indústria farmacêutica. A queixa estaria àquela data a ser apreciada pela Comissão, tendo Portugal de se pronunciar sobre o tema até ao final de 2012. Dada a falta de informação oficial sobre a questão, nada mais se pode concluir sobre este ponto, a não ser o que já se vem dizendo há algumas linhas, que esta Lei suscita vários problemas, desigualdades e incongruência de regimes, razão pela qual os operadores no mercado decidiram recorrer às instâncias da UE, para fazer ver isso mesmo ao Governo português.

<sup>197</sup> Contudo, a maioria destas decisões indica que o tribunal arbitral em causa se declara incompetente nesta matéria aquando do despacho saneador, o qual não é publicado no BPI; a título de exemplo Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/05/10 – pp. 6-221, p. 88.

direito de patente em causa. Não obstante, não é uma questão que resulta clara da atual formulação da Lei 62/2011 — aliás, uma interpretação literal do art. 2.º levaria a concluir pela competência dos tribunais arbitrais para decidir sobre essa matéria<sup>198</sup>.

Por outro lado, ainda a propósito deste art. 2.º é importante frisar que apenas se institui a arbitragem necessária relativamente a patentes de que as empresas de MR sejam titulares, ou seja, apenas se impõe a arbitragem relativamente às patentes de medicamentos (e a MR, mais especificamente).

Ora, apesar de se reconhecer que as patentes no sector da saúde humana merecem uma atenção e tratamento especial, pois contendem com a prestação de cuidados de saúde, com o bem-estar físico, social e psicológico das pessoas e com a própria vida humana<sup>199</sup>, não deixa de se estranhar que se crie, deste modo, um regime fragmentado ao nível do sistema de patentes — visto que a arbitragem relativamente, por exemplo, a patentes tecnológicas, sempre que haja contra-interessados, que não aderem ao compromisso arbitral, é proibida.

A este respeito não pode deixar de se estranhar que uma lei venha impor um ónus de propositura de uma ação arbitral<sup>200</sup>, sob pena de caducidade e ineficácia de um direito de ação, que visa que seja reconhecido um direito industrial que já foi reconhecido e concedido, a título exclusivo, por uma entidade administrativa à empresa de MR. Com efeito, não consigo descortinar um sentido lógico subjacente ao facto de se obrigar uma empresa titular de um direito de patente (ou CCP), a iniciar um processo arbitral (num tão curto prazo), a título preventivo — pois é disso que se trata, não sendo necessária qualquer violação, ou ameaça de violação, da patente visada pela AIM — para que lhe seja reconhecido um direito que já o foi, de que já goza e do qual tem o seu exclusivo, por um determinado período de tempo (fixado desde a sua concessão).

A esta estranheza não posso deixar também de somar o despropositado que me parece que, uma mesma empresa de MR titular de uma determinada patente, tenha que ver reconhecido o seu direito de propriedade industrial (preventivamente)

---

<sup>198</sup> O que levantaria também uma série de questões, como as enumeradas *supra* 1.4.3. B).

<sup>199</sup> Como bem frisa J. P. REMÉDIO MARQUES, “Patentes biotecnológicas e o acesso a produtos de saúde — Uma perspectiva luso-brasileira”, in *O Direito*, Ano 141.º, I, Almedina, Coimbra, 2009, p. 164.

<sup>200</sup> V. Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/03/26 – pp. 7-30, p. 30.

tantas vezes quantas sejam as AIM emitidas relativamente ao seu direito de patente — ou seja, que o mesmo direito, que já existe, que foi reconhecido, que tem carácter absoluto e eficácia *erga omnes* tenha de ser novamente reconhecido, a título preventivo, um número indefinido de vezes<sup>201</sup>.

Por último, não pode deixar de se referir os problemas que a presente Lei coloca ao nível de igualdade entre as partes no processo. Com efeito, apesar desta arbitragem consagrada ser uma arbitragem necessária, em princípio, enquanto arbitragem que é deveria assegurar uma igualdade entre todas as partes envolvidas em litígios relativos a direitos de propriedade industrial referentes a medicamentos. Contudo, não parece que essa igualdade esteja assegurada em toda a sua plenitude.

Em primeiro lugar, o regime da Lei 62/2011 apenas permite que seja a empresa titular do MR a iniciar o processo arbitral, não o podendo fazer a empresa de MG, que para ver as suas pretensões asseguradas tem, necessariamente, de recorrer ao Tribunal da Propriedade Intelectual, tendencialmente mais moroso<sup>202</sup> — atrasando a efetiva entrada de MG no mercado.

Em segundo lugar, não podendo as empresas de MG iniciar processos arbitrais contra empresas de MR, não podem também propor ações arbitrais contra outras empresas de MG, quanto a patentes destas — o que pode, não necessariamente atrasar a entrada de MG no mercado, mas reduzir a concorrência e aumentar o custo dos medicamentos.

Em terceiro, está também excluída a possibilidade, ao abrigo desta lei, de serem litigados os conflitos entre empresas de MR, quando, por exemplo, uma delas efetua um pedido de AIM para um seu medicamento, podendo pôr em causa a patente da outra empresa de MR. Aqui já não se coloca o problema do atraso da

---

<sup>201</sup> A Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/05/10 – pp. 6-121, pp. 25 e 26 evidencia bem este absurdo, pois, na sequência da publicação no site do INFARMED, a 11 de janeiro de 2012, de uma extensa lista de 8000 AIM, a empresa de MR, no caso, constatou que a lista publicada continha 162 AIM pedidas ou concedidas (relativamente à sua patente) a 47 empresas de MG, pelo que teria de iniciar 47 processos arbitrais no prazo de 30 dias — sob pena de caducar o seu direito de ação, caso um dia alguma dessas empresas de MG violasse a sua patente.

<sup>202</sup> Cfr. MANUEL LOPES ROCHA *et al.*, *Tribunal da Propriedade Intelectual*, 2012, pp. 141 e ss.

entrada de MG no mercado, mas evidencia mais uma incongruência suscitada pela Lei 62/2011<sup>203</sup>.

### 2.2.1. Concretização de alguns problemas levantados anteriormente

A propósito da arbitrabilidade da validade de patentes, identificaram-se, anteriormente (*supra* 1.4.3.), como principais obstáculos: o efeito da decisão arbitral, por apenas ser eficaz *inter partes*, e o problema da intervenção de terceiros, por estas questões geralmente afetarem outros, além das partes diretamente envolvidas no processo arbitral.

Deste modo, importa agora compreender de que modo é que estes problemas se concretizam relativamente às patentes de medicamentos e face à Lei 62/2011.

#### A) Efeitos da decisão arbitral, em especial a nulidade

Já se referiu que, aquando da publicação da Lei 62/2011, pairava a dúvida sobre se o tribunal arbitral poderia apreciar ou não a validade da patente<sup>204</sup>.

Como também já aqui ficou dito, geralmente, a questão da validade das patentes surge a título incidental ou prejudicial, ou seja, não é a questão que dá origem ao próprio processo.

Ora, no que diz respeito às patentes relativas a MR, o que geralmente acontece é que o titular da patente (empresa do MR) inicia o processo alegando a violação da patente<sup>205</sup>, e a empresa do MG as mais das vezes defende-se por exceção, alegando que não violou a referida patente, pois esta é inválida — sendo o motivo mais frequente os vícios no procedimento de concessão, por falta de novidade, de

<sup>203</sup> Chegando ao final deste ponto é importante esclarecer que os problemas aqui enumerados, a propósito da Lei 62/2011, não esgotam o conjunto de problemas que esta suscita, nem todas as questões que foram tratadas e discutidas nos vários processos arbitrais desencadeados por sua imposição.

<sup>204</sup> Dúvida identificada em vários dos Pareceres que antecederam esta lei, v. Parecer do INFARMED, p. 13 e Parecer da APA, p. 2 (disponíveis em [www.parlamento.pt](http://www.parlamento.pt)).

<sup>205</sup> A propósito da violação do direito de patente v. J. P. REMÉDIO MARQUES, “Violação indirecta do direito de patente — Análise comparativa: direito português, direito estrangeiro e jurisprudência”, in *O Direito*, Ano 140.º, Vol. IV, Almedina, Coimbra, 2008, pp. 753 e ss.

atividade inventiva, de industrialidade, ou por insuficiência na descrição das reivindicações<sup>206</sup>.

E foi precisamente o que ocorreu com vários dos processos arbitrais iniciados ao abrigo da Lei 62/2011, foi invocada a invalidade da patente enquanto exceção da sua alegada violação. A este respeito, da análise das várias Decisões Arbitrais, cumpre salientar dois aspetos.

O primeiro, prende-se com o facto de muitas destas Decisões Arbitrais indicarem na sua sentença<sup>207</sup> que o tribunal arbitral se declara incompetente, para a apreciação da validade da patente, no despacho saneador<sup>208</sup>. Curioso é, também, notar que na maioria dos processos em que J. P. REMÉDIO MARQUES é árbitro e o tribunal se declara incompetente para apreciar a validade da patente, o Professor de Coimbra, no seu voto de vencido à sentença arbitral refere que também votou vencido o despacho saneador, precisamente pelo facto de o tribunal se declarar incompetente nessa matéria — o que parece indicar que o Autor é favorável à arbitrabilidade da validade das patentes relativas a MR<sup>209</sup>.

O segundo aspeto que merece ser assinalado, prende-se com o facto de não ser unânime nas decisões arbitrais a competência do tribunal para decidir sobre a validade da patente.

Uma das Decisões Arbitrais<sup>210</sup>, enuncia o problema, referindo até que de acordo com o art. 35.º do CPI é o Tribunal da Propriedade Intelectual que tem competência exclusiva nesta matéria, mas afirma que face à Lei 62/2011 subsiste a dúvida, e acaba por afirmar, na sequência da apreciação da matéria de facto provada que, pelo facto de não existirem razões sérias que ponham em causa a validade da patente, “*o tribunal dispensa-se de tratar especificamente do problema de saber se, caso tais razões existissem, poderia atendê-las, dando como não verificado o requisito em apreço [a validade da patente]*”. Ora, fica por responder, face a esta sentença arbitral, se o tribunal apreciaria a validade da

<sup>206</sup> Cfr. J. P. REMÉDIO MARQUES, *Medicamentos versus Patentes*, 2008, p. 70.

<sup>207</sup> Único documento do processo arbitral que é publicado no BPI.

<sup>208</sup> Entre outras cfr. Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/04/22 - pp. 6-98, p. 11.

<sup>209</sup> Resulta de forma clara do que deixou expresso na Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/05/17 – pp. 6-260, p. 209. A título de exemplo v. ainda Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/04/22 - pp. 6-98, p. 72; Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/05/10 – pp. 6-221, p. 88.

<sup>210</sup> Cfr. Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/05/03 – pp. 7-59, pp. 28-30 e 48.

patente, caso existissem as tais razões sérias que pusessem em causa esse direito de propriedade industrial.

Neste contexto, há outra Decisão Arbitral<sup>211</sup> que deve ser referida pela forma clara como esclarece que os tribunais arbitrais não têm competência nesta matéria. A referida decisão refere um parecer proferido por GOMES CANOTILHO<sup>212</sup> que defende esta incompetência do tribunal, e no qual o tribunal baseia o seu entendimento, com fundamento em cinco ordens de razões, enunciadas pelo referido Autor, que se têm pelas mais acertadas:

- i) A arbitragem em causa, neste contexto, é uma arbitragem dirigida (*aparentemente*) a privados, em que o INPI não intervém como parte, e sendo este a entidade que mediante um ato administrativo confere o direito de patente, um tribunal arbitral nunca poderia declarar a nulidade ou anulação de atos administrativos que titulam estes direitos de propriedade industrial;
- ii) A declaração de invalidade com mero efeito *inter partes*, na prática, redundaria no efeito contrário, i.e. na *invalidação subjetivamente imparcial da mesma patente* — sendo inválida para as partes no processo, mas válida e oponível contra todos os outros interessados;
- iii) Ser declarada a invalidade de uma patente num processo destinado a sindicar a sua infração, seria como se essa patente pudesse ser inválida apenas relativamente ao seu infrator (nesse processo), permanecendo válida face o todos os demais que a respeitassem — o que aniquilava, assim, a sua eficácia *erga omnes*, sem a autorização da lei para o efeito;
- iv) Tendo em conta que estão em causa vários processos arbitrais relativamente à mesma patente, admitir-se a competência do tribunal para apreciar a validade da patente permitiria a coexistência de decisões arbitrais contraditórias, pois seria admissível a

<sup>211</sup> Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/05/17 – pp. 6-260, pp. 93-101, “(..) a questão da invalidade de uma patente é matéria não arbitrável”.

<sup>212</sup> Este parecer não se encontra publicado. A referida decisão arbitral simplesmente refere o parecer deste Autor, indicando apenas que se encontra anexo ao processo, não dando quaisquer indicações bibliográficas sobre o mesmo.

comercialização de uns produtos por invalidade da patente, enquanto impediria a comercialização de outros produtos idênticos e concorrentes dos primeiros, por considerar válida a mesma patente;

- v) Permitindo-se a competência do tribunal arbitral neste contexto, em paralelo com a competência do Tribunal da Propriedade Intelectual, julgando-se a mesma patente inválida no primeiro e válida no segundo (sendo esta última decisão oponível *erga omnes*), convidaria, assim, à contrafação por parte dos agentes económicos intervenientes nas ações arbitrais, que se aproveitariam da decisão de invalidade aos mesmos favorável.

Contudo, decisões arbitrais há em que essa mesma validade é apreciada<sup>213</sup>, decidindo o tribunal pela validade da patente, afirmando que do que decorre da matéria assente existia, no caso, novidade e atividade inventiva na patente de processo em causa, e tendo sido estes os fundamentos com base nos quais a invalidade havia sido invocada, o tribunal arbitral conclui pela improcedência da exceção da invalidade.

Pelo acima exposto, verifica-se que a dúvida, que existia aquando da publicação da Lei 62/2011, persiste, não havendo uma resposta clara quanto a saber se, face à lei, a questão da invalidade da patente, no âmbito de litígios que oponham MR e MG, é ou não arbitrável. Constatou-se também que há decisões arbitrais nos vários sentidos, pelo que não há, assim, qualquer certeza jurídica, relativamente à validade de um mesmo direito de patente, que pelo seu carácter absoluto e exclusivo implicaria isso mesmo, certeza jurídica — pois a validade da patente para todos (resultante do direito de propriedade industrial conferido pelo INPI, que se encontra registado e é oponível *erga omnes*) convive com a invalidade, da mesma patente, só para alguns (aquela que resulta da decisão arbitral).

### ***B) A intervenção de terceiros***

Outro dos obstáculos apontados à possibilidade da arbitrabilidade da validade da patente foi, precisamente, o facto de uma decisão nessa área afetar, ou poder

---

<sup>213</sup> Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/05/24 – pp. 6-74, p. 57 e 58.

afetar, muitos mais do que aqueles que intervêm no processo, suscitando-se, assim, a necessidade do incidente processual da intervenção de terceiros, como forma de salvaguardar os interesses de todos os interessados e potencialmente afetados pela decisão arbitral que declare a invalidade.

No que diz respeito às patentes de medicamentos, REMÉDIO MARQUES<sup>214</sup> dá alguns exemplos impressionantes de quando se justifica a intervenção de terceiros neste âmbito, nomeadamente, quando uma empresa farmacêutica concorrente (quer da empresa de MR ou de MG), também titular de AIM para a mesma substância ativa (mas com uma composição diferente), pretende demonstrar que o MG que solicitou a nova AIM não é bioequivalente ao MR autorizado. O mesmo Autor esclarece ainda que, todas as pessoas (humanas ou coletivas) são ou podem ser afetadas, direta ou indiretamente, não por serem titulares de direitos de propriedade industrial relativamente a um MR, mas porque são titulares de outros direitos, direitos subjetivos privados (e interesses difusos) como a saúde pública, a saúde individual, ao ambiente e qualidade de vida (arts. 64.º e 66.º da CRP).

A intervenção de terceiros foi mais um ponto identificado como tendo de ser esclarecido antes da publicação da Lei 62/2011<sup>215</sup>, mas que permaneceu sem solução legal expressa.

Com efeito, numa das decisões arbitrais é referido que a sentença arbitral iria ter impacto e afetar terceiros<sup>216</sup>, não só terceiros concorrentes da empresa de MR cuja patente é considerada inválida — pois terá um medicamento equivalente ao seu disponível ao público a um preço substancialmente mais reduzido, pelo que irá perder quota de mercado —, mas também terceiros utentes do SNS — já que sendo apreciada a validade da patente, e esta seja considerada válida em processo arbitral, e consequentemente decretada a retirada do mercado dos MG correspondentes, esse facto pode causar-lhes graves danos, quer por terem de

---

<sup>214</sup> V. J. P. REMÉDIO MARQUES, *Medicamentos versus Patentes*, 2008, pp. 222-225.

<sup>215</sup> Cfr. Parecer da Apifarma sobre a Proposta de Lei n.º 13/XII, que antecedeu a Lei 62/2011 (disponível em [www.parlamento.pt](http://www.parlamento.pt)).

<sup>216</sup> Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/05/03 – pp. 6-59, pp. 40, é certo que a sentença arbitral desenvolve este raciocínio a propósito da violação da patente, mas, por maioria de razão, aplica-se também aos casos de invalidade da mesma, pois as consequências são muito semelhantes (v.g. a retirada dos medicamentos do mercado).

suportar um maior custo, quer por, eventualmente, ficarem sem acesso a determinada substância ativa durante um determinado período de tempo<sup>217</sup>.

Em nenhuma das decisões analisadas se chegou a colocar a possibilidade deste incidente processual, sobre o qual a Lei 62/2011, não se pronuncia — limitando-se a remeter para a LAV (art. 3.º n.º 8), com as consequências já acima mencionadas —, mas, pelo que aqui ficou dito, afigura-se uma questão de enorme relevância prática, a que este regime inovador não dá solução.

Acresce que tendo em conta o objeto da Lei 62/2011, tal como ele é definido nos seus artigos 1.º e 2.º, não parece sequer admitir situações de litisconsórcio<sup>218</sup>, o que mais uma vez reduz, substancialmente, o seu efeito prático.

---

<sup>217</sup> Na referida Decisão Arbitral, *BPI* n.º 2013/05/03, pp. 53-54, o tribunal dá especial atenção ao princípio da proporcionalidade no decretamento da providência cautelar, pois apesar de reconhecer a violação da patente, não exige que a empresa de MG retire de imediato dos hospitais os seus medicamentos, já que isso implicaria um impacto negativo, por falta de disponibilidade temporária dessa substância ativa, no funcionamento dos hospitais, e sobretudo na saúde de quem com eles era tratado.

<sup>218</sup> Tal como se exemplificou (*supra* 1.4.3 A), o que evidenciou a sua utilidade e importância prática.

## Capítulo III — Notas Finais

### Posição adotada

Uma das principais críticas que fui apontando ao longo desta dissertação relativamente à arbitrabilidade da questão da validade da patente, foi o facto de essa decisão não ter qualquer controlo por parte do Estado — que me parece imperioso, não só por ser o Estado a conceder o direito, como por se tratar de um direito público que confere um monopólio de exploração ao seu titular e ainda por todas as consequências que pode ter face a terceiros (como se viu de forma impressionante no sector dos medicamentos).

Ora, como forma de colmatar esta falha, não olvidando as vantagens que a arbitragem apresenta face ao processo judicial, nos Estados Unidos surgiu a chamada *second look doctrine*<sup>219</sup>. Segundo esta doutrina do segundo olhar, é alargado o conceito e o leque de matérias arbitráveis, em contrapartida de um posterior controlo por parte do Estado quanto à aplicação de normas de ordem pública<sup>220</sup>. “*O problema desloca-se, assim, da arbitrabilidade do litígio para o controlo estadual da aplicação das regras de ordem pública do direito estadual onde é pedido o reconhecimento.*”<sup>221</sup>

Esta doutrina surgiu, não no âmbito de litígios relacionados com propriedade industrial, mas relativos a matérias de concorrência, com os paradigmáticos casos *Mitsubishi* e *Ecoswiss*<sup>222</sup> e tem o seu campo de aplicação na arbitragem internacional.

Contudo, parece-me sensata uma adaptação desta tese para o caso de se admitir a arbitrabilidade da validade de patentes, em geral e, sobretudo, nas patentes que se relacionem com a saúde humana, nomeadamente, as de medicamentos. Ou, por outro lado, essa arbitrabilidade só deve ser admitida se, depois da decisão arbitral, o

---

<sup>219</sup> V. ALAN REDFERN AND MARTIN HUNTER, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, 2004, pp. 796 e ss.

<sup>220</sup> Na generalidade dos manuais a referência a esta doutrina surge na sequência da indicação da ordem pública como critério de arbitrabilidade, pelo que se remete para *supra* 1.2.2.

<sup>221</sup> Cfr. *Curso de Resolução Alternativa de Litígios*, 2012, p. 125.

<sup>222</sup> Para uma breve perspectiva dos casos v. *Curso de Resolução Alternativa de Litígios*, 2012, pp. 124-127.

Estado puder apreciar o seu mérito, convalidando-a com as normas imperativas do nosso ordenamento jurídico<sup>223</sup>, bem como com o interesse público.

No fundo, a aceitar-se um conceito amplo de arbitrabilidade segundo o qual a matéria da validade da patente pode ser apreciada em sede arbitral (matéria que contende com normas imperativas), então, nesse caso, deve também aceitar-se (e exigir-se) um controlo do Estado dessa decisão arbitral, tendo como fundamento a ordem pública, i.e., como já se disse, o conjunto de normas imperativas vigentes e consideradas essenciais no nosso ordenamento jurídico. Deste modo, a decisão arbitral seria alvo de um *second look* por parte dos tribunais judiciais, que afeririam a sua conformidade com a ordem pública e, desse modo, a legitimavam, como órgãos de soberania que são.

Como se referiu, o direito de patente envolve a intervenção do Estado, não só para o conceder, como também para o registar, razão pela qual é oponível *erga omnes*<sup>224</sup>. Sendo esta razão suficiente para se vedar à arbitragem a questão da validade de uma patente, pois a decisão daí resultante nunca poderia ter eficácia *erga omnes*, não podendo, conseqüentemente, o registo desse direito ser alterado.

Seguindo-se este entendimento da doutrina do segundo olhar esse problema seria ultrapassado. Se uma decisão arbitral fosse apreciada, num segundo momento, por um tribunal judicial do Estado, pelo facto da sentença deste último ter eficácia *erga omnes*, faria com que o sentido útil da primeira passasse também a ser oponível a terceiros (pois já havia sido confirmada pelo crivo judicial soberano do Estado). Assim, com base nessa decisão judicial (de apreciação da sentença arbitral à luz da ordem pública) poder-se-ia alterar o registo do direito de patente. Deste modo, assegurar-se-ia a certeza jurídica, mediante uma congruência de regimes e decisões jurisdicionais, salvaguardando o verdadeiro e efetivo carácter de direito exclusivo e absoluto que é inerente ao direito de patente.

---

<sup>223</sup> Afirmando que há que estabelecer o que acontece quando os árbitros não cumparam as normas imperativas v. CLÁUDIA TRABUCO e MARIANA FRANÇA GOUVEIA, “A arbitrabilidade das questões de concorrência no direito português português — *the meeting of two black arts*”, *Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida*, Vol. I, Almedina, Coimbra, 2011, p. 41, o que reforça a ideia de que há que haver um controlo das decisões dos árbitros, principalmente quando o recurso à arbitragem não decorre da vontade das partes.

<sup>224</sup> ANNA P. MANTAKOU, “Arbitrability and intellectual property disputes”, 2009, p. 267.

E não se diga que o controlo judicial por parte do Estado desvirtua a natureza da arbitragem<sup>225</sup> (que estaria já desvirtuada nos casos de arbitragem necessária), “*é que o exercício da função jurisdicional por árbitros (...) tem como contrapartida um controlo do Estado, que será maior ou menor (...) em função de critérios objectivos e vastos de organização económica, social e política*”<sup>226</sup>. Este controlo por parte do Estado destas decisões arbitrais impõe-se, ainda com mais premência, nos casos de arbitragem necessária, pois neste caso as partes estão impedidas de recorrer, de todo em todo, em primeira instância, aos tribunais judiciais<sup>227</sup>.

Reconhece-se que esta opção pela *second look doctrine*, não resolveria os litígios de forma definitiva tão celeremente, pois levaria quase que a uma multiplicação de processos — já que em todas suas as decisões que versassem sobre a validade da patente haveria lugar a uma decisão de um tribunal judicial, por forma a convalidar e a conferir eficácia *erga omnes* à primeira. No entanto, por outro lado, parece-me a única configuração que possibilita a arbitrabilidade da discussão desta matéria em sede arbitral, que garante os interesses das várias entidades de forma efetiva.

## Conclusões

O principal objetivo deste trabalho era concluir se a validade de uma patente é ou não uma questão arbitrável e julgo ter ficado claro, por todos os motivos nestas linhas enunciados, que a resposta a esta questão, face ao nosso regime legal atual, é negativa.

E a arbitrabilidade da validade da patente deve ser negada não só face ao regime instituído pelo CPI e pela LAV, mas também face à Lei 62/2011, que institui um regime de arbitragem necessária apenas para litígios que oponham MR e MG, sem deixar claro a que litígios especificamente se refere.

<sup>225</sup> V. KARIM YOUSSEF, “The Death of Inarbitrability”, 2009, p. 66.

<sup>226</sup> ISABEL GONÇALVES, “A não Arbitrabilidade como fundamento de Anulação da Sentença Arbitral na Lei de Arbitragem Voluntária”, 2011, p. 135. No mesmo sentido CLÁUDIA TRABUCO *et al.* “A arbitrabilidade das questões de concorrência no direito português — *the meeting of two black arts*”, 2011, p. 53, “*A liberdade está necessariamente associada à responsabilidade. Uma atitude responsável não teme, antes exige, o controlo público da sua actividade*”.

<sup>227</sup> Cfr. JOÃO CAUPERS, “A arbitragem nos litígios entre a administração pública e os particulares”, 1999, pp. 3-4, que afirma que o Estado delega parte da sua autoridade aos tribunais arbitrais, mas não pode afastar-se definitivamente do litígio, podendo ser chamado a rever o conteúdo da decisão arbitral.

A referida questão não é arbitrável, fundamentalmente, por três ordens de razões: i) contende com normas imperativas (art. 35.º n.º 1 do CPI) e, por isso, com a ordem pública; ii) é uma matéria que está intimamente ligada à atuação soberana do Estado (que confere o direito de patente em prol do interesse público), que não pode ser, pura e simplesmente, esquecido aquando da apreciação da manutenção ou não desse direito absoluto, exclusivo e monopolístico; iii) as decisões arbitrais só podem ter um efeito *inter partes*, e as decisões sobre esta matéria requerem uma oponibilidade *erga omnes*, não só porque o exige o carácter absoluto do direito de patente, mas também porque a eficácia deste direito depende de registo (que está a cargo do Estado), que por natureza também tem de ser oponível *erga omnes* e não pode ser alterado por uma decisão que apenas tenha efeito *inter partes*.

Ora, é precisamente por todas estas razões que o regime da arbitragem necessária instituído pela Lei 62/2011 não pode abranger litígios que versem sobre a validade da patente do titular do MR. Contudo, esta lei levanta ainda uma série de outros problemas.

Primeiro, julgo que a arbitragem necessária, pelo facto de não garantir uma tutela judicial efetiva, não deveria ser admissível à luz da nossa CRP, já que para a mesma não há uma disposição constitucional expressa. Acresce que, a Lei 62/2011 se refere a medicamentos, contendendo assim com a saúde pública, razão pela qual deveria merecer uma maior atenção por parte do Estado, e não ser relegada para tribunais privados que o mesmo não controla. Aliás, de entre os vários mecanismos de arbitragem necessária consagrados no nosso ordenamento, este foi o que a lei menos regulou.

Segundo, esta Lei criou um sistema absolutamente incongruente, não só com o sistema de patentes, mas também com o próprio regime de acesso aos tribunais. Por um lado, ao não ser clara a definir se o seu âmbito de aplicação objetivo inclui litígios sobre a validade da patente, há decisões arbitrais em ambos os sentidos — conduzindo a que a mesma patente pode ser válida para uns e inválida para outros, o que gera insegurança no mercado, bem como desigualdade entre os seus operadores. Além disso, admitindo-se a arbitrabilidade da validade da patente de MR, isso implica que está criada uma desigualdade imposta pela lei, já que apenas a validade de algumas patentes pode ser decidida por árbitros, e não todas, sem nenhum critério

razoável que o justifique. Por outro lado, esta Lei ao impor que a empresa titular do direito de patente proponha uma ação arbitral, a título preventivo (pois não é necessária sequer qualquer atuação ilícita por parte da empresa de MG), para que o seu direito seja reconhecido, subverte por completo o regime de direito de acesso aos tribunais já que: i) impõe que um direito exclusivo e absoluto seja, novamente, reconhecido por um tribunal privado (e não judicial); ii) obriga a que essa ação seja proposta no curtíssimo prazo de 30 dias, iii) sob pena de caducidade desse mesmo direito de ação, perante qualquer tribunal, o que implica que essa empresa nunca mais pode fazer valer o seu direito, que lhe foi concedido pelo Estado e que nunca foi declarado inválido, mesmo que futuramente venha a ser violado.

Assim, a Lei 62/2011 criou um regime notoriamente original, pois retira a exclusividade e o carácter absoluto, conferidos pelo Estado, aos titulares do direito de patente de MR que não recorram ao tribunal arbitral a título preventivo.

Como já se disse, a questão da arbitrabilidade da validade da patente contende com a ordem pública do nosso Estado. Este é, efetivamente, um conceito evolutivo que tem permitido alargar o leque das matérias arbitráveis quando se adota a *second look doctrine*, pois é com base na ordem pública que se apreciam as decisões arbitrais, em sede judicial, que tratam das matérias que se relacionam com essas normas imperativas — permite-se a sua arbitrabilidade, mas impõe-se um controlo por parte dos tribunais estaduais dessas mesmas decisões.

Concluo deixando claro que a arbitrabilidade da validade das patentes (quaisquer que elas sejam) apenas poderia ser admitida — no âmbito de uma alteração legislativa para o efeito<sup>228</sup> — caso se adaptasse ao panorama nacional a doutrina da *second look*, permitindo a apreciação das sentenças arbitrais, num segundo momento, pelos tribunais judiciais. Estava assim garantida não só a eficácia *erga omnes* da apreciação da validade da patente, como também a congruência com todo o nosso sistema jurídico.

---

<sup>228</sup> Por esta razão entendo que, face à legislação atual, as decisões arbitrais ao abrigo da Lei 62/2011, devem basear-se na presunção da existência do direito e da validade da patente, para poderem decidir sobre as restantes questões que forem colocadas ao tribunal arbitral sobre a mesma.

## Bibliografia

ALMEIDA, CARLOS FERREIRA DE

- “Convenção de Arbitragem: conteúdos e efeitos”, in *I Congresso da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa — Intervenções*, Almedina, Coimbra, 2008

ALMEIDA, MÁRIO AROSO DE e CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA

- *Comentário ao Código de Processo dos Tribunais Administrativos*, 3<sup>a</sup> edição revista, Almedina, Coimbra, maio 2010

ALMEIDA, MÁRIO AROSO DE

- *Manual de Processo Administrativo*, Almedina, Coimbra, outubro 2010

AMARAL, DIOGO FREITAS DO

- *Curso de Direito Administrativo*, Vol. I, 3<sup>a</sup> ed., Almedina, Coimbra, março 2008

ANDRADE, J. C. VIEIRA DE

- “A protecção do direito fundado em patente no âmbito do procedimento de autorização da comercialização dos medicamentos”, in *Revista de Legislação e Jurisprudência*, ano 138<sup>o</sup>, nov/dez 2008, n.º 3953

APA

- Proposta de nova LAV de 14/5/2010 com notas justificativas, revista em 20 e 25 de julho de 2011 (disponível em [www.arbitragem.pt](http://www.arbitragem.pt))
- Exposição de Motivos da Proposta de Lei da LAV (disponível em [www.arbitragem.pt](http://www.arbitragem.pt))

BARROCAS, MANUEL PEREIRA

- *Lei da Arbitragem Comentada*, Almedina, Coimbra, março 2013
- *Manual de Arbitragem*, Almedina, Coimbra, janeiro 2010

– *Comentários ao Anteprojecto de Nova Lei de Arbitragem Preparado pela APA*, maio de 2009 (disponível em [www.arbitragem.pt](http://www.arbitragem.pt))

BORGES, CARLA GONÇALVES

– “Pluralidade de Partes e Intervenção de Terceiros na Arbitragem”, in *Themis – Revista da Faculdade de Direito da UNL*, Ano VII, n.º 13, Almedina, Coimbra, 2006

BORN, GARY B.

– *International Commercial Arbitration*, Vol. I, Kluwer Law International, 2009

CAMPINOS, ANTÓNIO e LUÍS COUTO GONÇALVES, (Coordenadores)

– *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra, janeiro 2010

CANOTILHO, J. J. GOMES e VITAL MOREIRA

– *Constituição da República Portuguesa Anotada*, Vol. II, 4ª ed., Coimbra editora, Coimbra, agosto de 2010

– *Constituição da República Portuguesa Anotada*, Vol. I, 4ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2007

CARAMELO, ANTÓNIO SAMPAIO

– “A sentença arbitral contrária à ordem pública perante a nova LAV”, in *Estudos e Homenagem a Miguel Galvão Telles*, Vol. II, Almedina, Coimbra, outubro 2012

– “Anulação da sentença arbitral contrária à ordem pública”, in *Revista do Ministério Público*, n.º 126, Ano 132, abril/junho 2011

– “Critérios de Arbitrabilidade dos Litígios. Revisitando o Tema”, in *IV Congresso do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa – Intervenções*, Almedina, Coimbra, 2011

– “A Disponibilidade do Direito como Critério de Arbitrabilidade do Litígio”, in *ROA*, n.º 3, Ano 2006, Lisboa, dezembro 2006

CARON, DAVID D.

CONSTANÇA BORGES SACOTO

- “The World of Intellectual Property and the Decision to Arbitrate”, *in Arbitration International*, Vol. 19, n.º 4, LCIA, 2003

CARVALHO, AMÉRICO DA SILVA

- “Invalidades na Constituição dos Direitos Privativos de Propriedade Industrial”, *in Direito Industrial*, Vol. VI, APDI, Almedina, Coimbra, novembro 2009

CAUPERS, JOÃO

- “A arbitragem na nova justiça administrativa”, *in CJA*, n.º 34, julho-agosto, 2002
- “A arbitragem nos litígios entre a administração pública e os particulares”, *in CJA*, n.º 18, novembro - dezembro, 1999

CLARO, JOÃO MARTINS

- “A arbitragem no anteprojecto de Código de Processo nos Tribunais Administrativos”, *in CJA*, n.º 22, julho-agosto 2000

CRISTAS, ASSUNÇÃO e MARIANA FRANÇA GOUVEIA

- “A violação de ordem pública como fundamento de anulação de sentenças arbitrais”, *in Cadernos de Direito Privado*, n.º 29, janeiro/março 2010

DESSEMONTET, FRANÇOIS

- “Intellectual Property and Arbitration”, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competência*, livro de homenagem a ALBERTO BERCOVITZ, Barcelona, editado pelo Grupo Español de la AIPPI, 2005

DUARTE, RUI PINTO

- Curso de Direitos Reais, 2ª ed., Principia Editora, Cascais, fevereiro 2007

FERNANDES, LUÍS ALBERTO DE CARVALHO

- “A Nova Disciplina das Invalidades dos Direitos Industriais”, in *Direito Industrial*, Vol. IV, Faculdade de Direito de Lisboa, APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Almedina, Coimbra, fevereiro 2005

FORTUNET, EDOUARD

- “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France”, in *Arbitration International*, Vol. 26, n.º 2, 2010

GOMES, JOÃO VEIGA

- “Arbitrability in the Portuguese Industrial Property Code”, in *Young Arbitration Review*, Edition 8, January 2013

GONÇALVES, LUÍS M. COUTO

- *Manual de Direito Industrial*, 2ª ed., Almedina, Coimbra, setembro 2008.

GOUVEIA, MARIANA FRANÇA

- *Curso de Resolução Alternativa de Litígios*, 2ª ed., Almedina, Coimbra, maio 2012

HANOTIAU, BERNARD

- “International Arbitration in a Global Economy: The Challenges of the Future”, in *Journal of International Arbitration*, 28 (2), Kluwer Law International, 2011

LOPES-CARDOSO, ÁLVARO

- *A Confissão, Desistência e Transacção em Processo Civil e do Trabalho*, Almedina, Coimbra, 1990

MANTAKOU, ANNA P.

- “Arbitrability and intellectual property disputes”, in *Arbitrability: International & Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, L. Mistelis & S. Brekoulakis, 2009

MARQUES, J. P. REMÉDIO

- “Licença de Medicamento — As Interconexões entre a Propriedade Industrial e a Regulação Administrativa no Sector dos Medicamentos”, in *Themis — Revista da Faculdade de Direito da UNL*, Ano XI, n.ºs 20/21 - 2011, Almedina, Coimbra, novembro 2012
- “O Direito de patentes, o sistema regulatório de aprovação, o direito da concorrência e o acesso aos medicamentos genéricos”, in *Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Sérvulo Correia*, Vol. III, Coimbra Editora, Coimbra, 2010
- “Patentes biotecnológicas e o acesso a produtos de saúde — Uma perspectiva luso-brasileira”, in *O Direito*, Ano 141.º, I, Almedina, Coimbra, 2009
- *Ação Declarativa à Luz do Código Revisto*, 2ª ed. Coimbra Editora, Coimbra, dezembro 2009
- *Medicamentos versus Patentes*, 1ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2008
- “Violação indirecta do direito de patente — Análise comparativa: direito português, direito estrangeiro e jurisprudência”, in *O Direito*, Ano 140.º, Vol. IV, Almedina, Coimbra, 2008

MENDES, ARMINDO RIBEIRO, DÁRIO MOURA VICENTE, JOSÉ MIGUEL JÚDICE, JOSÉ ROBIN DE ANDRADE, PEDRO METELLO DE NÁPOLES, PEDRO SIZA VIEIRA

- *Lei da Arbitragem Voluntária Anotada*, Direção da APA, Almedina, Coimbra, março 2012

MENDES, JOÃO CASTRO

- *Direito Processual Civil*, Vol. I, ed. AAFDL, 1994
- *Direito Processual Civil*, Vol. I, ed. AAFDL, 1986

MIRANDA, JORGE e RUI MEDEIROS

- *Constituição Portuguesa Anotada*, Tomo III, Coimbra Editora, Coimbra, dezembro 2007

MONTEIRO, CÉSAR BESSA

- “A Arbitragem na Propriedade Industrial”, in *II Congresso do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa — Intervenções*, Almedina, Coimbra, 2009

- “Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e Direitos de Autor” in *Jornal do Instituto Nacional da Propriedade Industrial*, Anos XIII, n.º 4, dezembro 1998

OLIVEIRA, ANA PERESTRELO DE

- *Arbitragem de Litígios com Entes Públicos*, Almedina, Coimbra, 2007

PARK, WILLIAM W.

- “Irony in Intellectual Property Arbitration”, in *Arbitration International*, Vol. 19, n.º 4, LCIA, 2003
- “The 2002 Freshfields Lecture — Arbitration’s Protean Nature: The Value of Rules and Risk of Discretion”, in *Arbitration International*, Vol. 19, n.º 3, LCIA, 2003

PINHEIRO, LUÍS LIMA

- *Arbitragem Transnacional — A determinação do estatuto da arbitragem*, Almedina, Coimbra, abril 2008

REDFERN, ALAN AND MARTIN HUNTER

- *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, 4ª ed., Londres, Sweet & Maxwell Ltd, 2004

ROCHA, MANUEL LOPES MIGUEL LOURENÇO CARRETAS, PAULA MARTINHO DA SILVA, ISABEL SANSFIELD RODRIGUES, JOÃO MARCELINO

- *Tribunal da Propriedade Intelectual*, Almedina, Coimbra, outubro 2012

SANTOS, J. A.

- *Código das Expropriações — Anotado e Comentado*, 4ª ed., DisLivro, 2005

SILVA, PAULA COSTA E

- “Anulação e Recursos da Decisão Arbitral”, in *ROA*, 1992, Ano 52, n.º 3, Lisboa, dezembro 1992

SILVA, PEDRO SOUSA E

- *Direito Industrial — Noções Fundamentais*, Coimbra Editora Grupo Wolters Kluwer Portugal, dezembro 2011

TELES, JOANA GALVÃO

- “A Arbitrabilidade dos Litígios em Sede de Invocação de Exceção de Preterição do Tribunal Voluntário”, *Análise de Jurisprudência sobre Arbitragem*, Coord.: MARIANA FRANÇA GOUVEIA, Ed.: JOÃO PINTO FERREIRA, Almedina, março 2011

TRABUCO, CLÁUDIA e MARIANA FRANÇA GOUVEIA

- “A arbitrabilidade das questões de concorrência no direito português português — *the meeting of two black arts*”, *Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida*, Vol. I, Almedina, Coimbra, 2011

VENTURA, RAUL

- “Convenção de Arbitragem”, *in ROA*, Ano 46, n.º2, Lisboa, dez 1986

YOUSEFF, KARIM

- “The Death of Inarbitrability”, *in Arbitrability: International & Comparative Perspectives*, edited by LOUKAS A. MISTELIS & STRAVROS L. BREKOULAKIS, Kluwer Law International, 2009