

UNIVERSIDADE
AUTÓNOMA
DE LISBOA



DEPARTAMENTO DE DIREITO
MESTRADO EM DIREITO
ESPECIALIDADE EM CIÊNCIAS JURÍDICAS
UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE LISBOA
“LUÍS DE CAMÕES”

INVALIDADE INCIDENTAL DE PATENTE
PERANTE O TRIBUNAL ARBITRAL:
A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA

Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Direito

Autor: Alexandre do Nascimento Souza

Orientador: Professor Doutor Ruben Bahamonde Delgado

Número do candidato: nº 30001890

Abril de 2022

Lisboa

RESUMO

Os titulares de patentes, os operadores do direito, assim como todos os demais profissionais de algum modo envolvidos com a exploração de patentes, especialmente no que se refere aos medicamentos de referência e aos medicamentos genéricos, têm enfrentado uma questão tormentosa, que diz respeito à possibilidade de invalidação incidental de patente perante o Tribunal Arbitral. A Lei nº 62/2011, de 12/12 criou a arbitragem necessária para os conflitos atinentes aos medicamentos de referência e aos medicamentos genéricos. Com base nessa lei, aqueles que pretendiam colocar no mercado seus medicamentos genéricos, quando tinham suas pretensões impugnadas pelos titulares de patentes dos medicamentos de referência, provocavam, incidentalmente, como matéria de defesa, o questionamento sobre as validades dessas patentes, perante o próprio Tribunal Arbitral Necessário, o que gerou grande controvérsia doutrinária e jurisprudencial, havendo conflito, notadamente, entre decisões do Supremo Tribunal de Justiça, STJ, que negavam a competência do Tribunal Arbitral para a análise de validade de patentes e do Tribunal Constitucional, TC, que afirmavam essa competência. A controvérsia foi tamanha, que obrigou o legislador a editar a Lei nº 65/2018 de 30/11, que alterou a Lei nº 62/2011, abolindo a arbitragem necessária para os conflitos dessa natureza, mas, prevendo, expressamente, a possibilidade de invalidação de patente perante o Tribunal Arbitral, com produção de efeitos apenas entre as partes. Assim, sendo certo que o Tribunal Arbitral não tem competência para decidir, com produção de efeitos *erga omnes*, sobre a validade de patentes, uma vez que essa matéria é de competência exclusiva TPI - Tribunal da Propriedade Intelectual, ou melhor, uma vez que há reserva de competência para o TPI, o que aqui se busca investigar é se a opção da Lei nº 65/2018, por criar, expressamente, a possibilidade de invalidação de patentes pelo Tribunal Arbitral, resolve a divergência até então existente, ou se persistem os motivos da controvérsia sobre o tema, especialmente quando confrontadas as regras do Código da Propriedade Industrial, do Código de Processo Civil, do Código Civil e da Constituição da República, para então encontrar qual solução deve ser concretamente adotada.

Palavras-chave – Arbitragem. Propriedade Industrial. Patente. Invalidade. Competência.

ABSTRACT

Patent holders, law operators, as well as all other professionals involved in any way with the exploitation of patents, especially with regard to reference drugs and generic drugs, have been facing a stormy issue, which concerns the possibility of incidental patent invalidation before the Arbitral Tribunal. The Law No. 62/2011, dated 12/12, created the necessary arbitration for disputes relating to reference drugs and generic drugs. Based on this law, those who intended to place their generic medicines on the market, when their claims were challenged by the patent holders of the reference medicines, incidentally provoked, as a matter of defense, the questioning of the validity of these patents, before the Court of Necessary Arbitration itself, which generated great doctrinal and jurisprudential controversy, with conflicts, notably, between decisions of the STJ, which denied the competence of the Arbitral Court to analyze the validity of patents and of the TC, which affirmed this competence. The controversy was such that it forced the legislator to edit Law No. 65/2018 of 11/30, which amended Law No. 62/2011, abolishing the necessary arbitration for conflicts of this nature, but expressly providing for the possibility of invalidation of a patent before the Arbitration Court, with effects only between the parties. Thus, it is true that the Arbitration Court does not have jurisdiction to decide, with *erga omnes* effects, on the validity of patents, since this matter is the exclusive jurisdiction of the TPI - Intellectual Property Court, or rather, since there is reserve of jurisdiction for the TPI, what is intended to be investigated here is whether the option made by Law No. 65/2018, by expressly creating the possibility of invalidation of patents by the Arbitration Court, solves the divergence existing until then, or if the reasons for the controversy on the subject still remains, especially when confronted with the rules of the Industrial Property Code, the Code of Civil Procedure, the Civil Code and the Constitution of the Republic, in order to find which solution should be concretely adopted.

Keywords – Arbitration. Industrial property. Patent. Invalidity. Competence.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	8
1. PATENTE: DIREITO DE PROPRIEDADE. DIREITO FUNDAMENTAL.....	13
2. DIREITO DE PATENTE NA ÁREA DE MEDICAMENTOS.....	19
2.1. Direito à Saúde	25
2.2. Tensão entre o Direito de Patente de Medicamento e Direito à Saúde	28
3. ARBITRAGEM E ARBITRABILIDADE: CRITÉRIOS GERAIS	38
3.1. Arbitragem Voluntária.....	40
3.2. Arbitragem Necessária.....	44
4. ARBITRABILIDADE DA INVALIDADE DE PATENTE.....	60
4.1. Lei 62/2011: Arbitragem Necessária.....	65
4.2. Lei 65/2018: Fim da Arbitragem Necessária.....	77
4.3. Limites Infra-Constitucionais: análise das invalidades à luz do Código Civil, do Código da Propriedade Industrial e do Código de Processo Civil.	78
4.4. Limites Constitucionais: análise da incompetência do Tribunal Arbitra como suposta infringência à regra do art. 20 da Constituição e como suposta violação do contraditório e da efetiva defesa	91
4.5. Direito Comparado: Visão de diferentes Estados sobre o tema.	95
CONSIDERAÇÕES FINAIS	99
REFERÊNCIAS	103

SIGLAS E ABREVIATURAS

ADPIC – Acordo sobre Direitos de Propriedade Industrial relacionados com o Comércio

AIM – Autorização de Introdução no Mercado

AIPPI - International Association for the Protection of Intellectual Property

APA – Associação Portuguesa de Arbitragem

APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual

APIFARMA – Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica

AR – Assembleia da República

BPI – Boletim da Propriedade Industrial

CAD – Conselho de Arbitragem Desportiva

CC – Código Civil

CGVEEAT – Condições Gerais de Venda de Energia Eléctrica em Alta Tensão

CJA – Cadernos de Justiça Administrativa

COP Comité Olímpico de Portugal

CPC – Código de Processo Civil

CPI – Código da Propriedade Industrial

CPTA – Código de Processo nos Tribunais Administrativos

CRP – Constituição da República Portuguesa

CUP – Convenção da União de Paris

DGAE – Direção Geral das Atividades Económicas

DL – Decreto-Lei

DNA – Ácido Desoxirribonucleico

DR – Diário da República

DRE – Diário da República Eletrónico

EDP – Electricidade de Portugal – Empresa Pública

ETAF – Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais

EUA – Estados Unidos da América

GATT – Acordo Geral sobre Taxas Alfandegarias e Comércio

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

JOUE – Jornal Oficial da União Europeia

LAV – Lei da Arbitragem Voluntária

LAV 86 – Lei da Arbitragem Voluntária, publicada em 1986

LOSJ – Lei de Organização do Sistema Judiciário

Lei 62/2011 – Lei nº 62/2011, de 12 de dezembro

Lei 65/2018 – Lei nº 65/2018, de 30 de novembro

LTAD – Lei do Tribunal Arbitral do Desporto

MG – Medicamento genérico

MR – Medicamento de referência

NCPI – Novo Código da Propriedade Industrial

OEA – Organização dos Estados Americanos

OEP – Organização Europeia de Patentes

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

OMS – Organização Mundial da Saúde

ONU – Organização das Nações Unidas

PCT – Tratado de Cooperação de Patentes

PVP – Preço de Venda ao Público

RJMUH – Regime Jurídico dos Medicamentos de Uso Humano

ROA – Revista da Ordem dos Advogados

SNS – Serviço Nacional de Saúde

STJ – Supremo Tribunal de Justiça (Portugal)

STJ – Superior Tribunal de Justiça (Brasil)

TA – Tribunal Arbitral

TAD – Tribunal Arbitral do Desporto

TC – Tribunal Constitucional

TPI – Tribunal da Propriedade Intelectual

TRL – Tribunal da Relação de Lisboa

UE – União Europeia

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

INTRODUÇÃO

Em Portugal, a Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, instituiu a arbitragem necessária para a composição dos litígios atinentes aos direitos de propriedade industrial, quando estivessem em questão medicamentos de referência e medicamentos genéricos.

Para comercializar medicamento genérico, o fabricante tem que obter uma autorização de introdução no mercado (AIM). Pois bem, pelo procedimento instituído pela lei, formulado o pedido de AIM pelo fabricante de medicamento genérico, o titular da patente alusiva ao medicamento de referência dispunha de prazo para impugnar a concessão da autorização, por meio da arbitragem necessária. Todavia, quando o titular de patente (alusiva ao medicamento de referência) se opunha, por meio da arbitragem necessária, à autorização de introdução no mercado (AIM) do medicamento genérico, a fabricante do medicamento genérico geralmente suscitava, como matéria de defesa, incidentalmente, no próprio processo arbitral, a invalidade da patente, tida por violada.

Está aí o cerne do estudo, qual seja, a competência do tribunal arbitral para declarar a invalidade de uma patente, com produção de efeitos relativos, apenas entre as partes.

Surgem várias questões sobre o procedimento instituído pela lei.

Com ele, os litígios versando sobre a matéria foram afastados dos tribunais judiciais, não podendo a questão ser neles decidida.

As partes, tanto os fabricantes de medicamentos de referência, quanto os fabricantes de medicamentos genéricos, tiveram um incremento nas despesas processuais e nos honorários devidos aos árbitros e advogados, despesas essas sempre mais elevadas do que aquelas geralmente ocorridas em processos judiciais.

Além disso, foram sensivelmente aumentadas as possibilidades de decisões conflitantes ou contraditórias, dos próprios tribunais arbitrais, na medida em que uma mesma questão, a validade de determinada patente, poderia ser suscitada sucessivamente, por diferentes fabricantes de medicamentos genéricos, requerentes de AIM, sendo decidida múltiplas vezes, por diferentes árbitros, sempre com eficácia apenas entre as partes.

Para que esse problema ocorresse, bastava, claro, que fossem vários os interessados em fabricar determinado medicamento genérico, atinentes à uma patente específica, de medicamento de referência.

Cada um desses interessados na AIM, ao ter seu pedido de autorização impugnado pelo titular da patente do medicamento de referência, poderia, *de per si*, suscitar, no bojo da impugnação, ou seja, incidentalmente, a invalidade da patente.

Nessas condições, sendo vários os fabricantes do referido medicamento genérico, requerentes de AIM; vários seriam os procedimentos arbitrais de impugnação, provocados pelo titular da patente do medicamento de referência; várias seriam as defesas, dos diferentes fabricantes de medicamentos genéricos, suscitando a invalidade da patente; e várias seriam as decisões sobre a validade de uma única patente.

Assim, em algumas das impugnações as decisões poderiam ser pela validade da patente e em outras pela invalidade, sempre com produção de efeitos apenas entre as partes, permanecendo a patente válida, porém, perante a coletividade, oponível *erga omnes*.

Situação que evidencia indesejável incongruência e ineficácia do procedimento, criando marcante incerteza jurídica e dando origem à flagrante insegurança no próprio sistema de patentes, ensejando, pois, um estudo mais aprofundado sobre a adequação do procedimento à uma efetiva prestação jurisdicional, sobretudo considerando a relevância do direito de patente, e as repercussões econômicas e sociais ocorridas com a invalidação de patentes de medicamentos, as quais contribuem para a inovação e para a obtenção de soluções que auxiliam na garantia da saúde e do bem estar da coletividade.

Como se não bastassem todas essas questões, a aceitação da exceção sobre a validade de patente em procedimento arbitral gerou fervorosa controvérsia doutrinária e jurisprudencial, chegando a um ponto em que o próprio instituto da arbitragem necessária no ordenamento português passou a ser mais contundentemente questionado, não só na área de patentes de medicamentos, em si, mas em todos os demais temas em que a lei o determina. Em outras palavras, as discussões a respeito do procedimento instituído pela Lei 62/2011, que só trata de conflitos atinentes à medicamentos genéricos e medicamentos de referência, transbordou para outros ramos de direito, ampliando o debate sobre a constitucionalidade da arbitragem necessária.

Especificamente sobre a questão da competência do tribunal arbitral para declarar a invalidade de uma patente, com produção de efeitos relativos, apenas entre as partes, a divergência de entendimentos deu origem a decisões conflitantes, do STJ, que negavam a competência do Tribunal Arbitral para a análise de validade de patentes, e do TC, que afirmavam essa competência.

A controvérsia foi tamanha, que obrigou o legislador a editar a Lei nº 65/2018 de 30/11, que alterou a Lei nº 62/2011, abolindo a arbitragem necessária para os conflitos dessa natureza, mas, prevendo, expressamente, a possibilidade de invalidação de patente perante o Tribunal Arbitral, com produção de efeitos apenas entre as partes.

Assim, havendo consenso doutrinário e jurisprudencial sobre a incompetência do Tribunal Arbitral para decidir, com produção de efeitos *erga omnes*, sobre a validade de patentes, uma vez que essa matéria é de competência exclusiva TPI - Tribunal da Propriedade Intelectual, ou melhor, uma vez que há reserva de competência para o TPI, o que aqui se busca investigar é se a opção da Lei nº 65/2018, por criar, expressamente, a possibilidade de invalidação de patentes pelo Tribunal Arbitral, resolve a divergência até então existente, ou se persistem os motivos da controvérsia sobre o tema, especialmente quando confrontadas as regras do Código da Propriedade Industrial (já com as alterações introduzidas pelo DL nº 110/2018, de 10 de dezembro), do Código Civil, do Código de Processo Civil e da Constituição da República.

Tal tema é de fato relevante, sobretudo diante da ausência de consenso doutrinário e jurisprudencial em torno da questão, que envolve não só interesses privados, dos fabricantes dos medicamentos genéricos e dos fabricantes de medicamentos de referência, mas também e, notadamente, o interesse do Estado, especialmente no que diz respeito ao Sistema Nacional de Saúde. Além do mais, sobre os interesses coletivos, do Estado, deve ser levado em consideração que os direitos de Propriedade Industrial, assegurados pela patente, decorrem de um ato administrativo, em outras palavras, de um ato de uma autoridade administrativa, no exercício de um poder público, determinado por lei, delegado do Estado. Sendo assim, a decisão de um tribunal arbitral sobre a validade de patente atinge o próprio ato administrativo, declarando-o válido ou inválido, o que reafirma o interesse público na questão, que muito além, envolve direito à saúde, por referir-se à patente de medicamento.

Para poder adequadamente analisar a arbitrabilidade de validade de uma patente, temos que, inicialmente, entender a natureza do direito de patente em si, assim como sua relevância social e econômica, de acordo com os interesses individuais e coletivos envolvidos.

Destarte, no primeiro capítulo, buscaremos compreender a natureza do direito de propriedade industrial, como componente da Propriedade Intelectual, localizado, nesse contexto, o direito de patente, fazendo uma análise de sua fundamentalidade, e das inerentes garantias à manutenção desse direito. Na sequência, dando mais alicerces ao estudo da arbitrabilidade da invalidade de patente, analisaremos as disposições legais, segundo as quais há presunção (*iuris tantum*) da concessão de uma patente, e analisaremos as disposições do CPI que definem o tribunal competente para decidir sobre a validade de uma patente, com produção de efeitos *erga omnes*.

No segundo capítulo, estudaremos a questão específica das patentes de medicamentos, avaliando até que ponto o monopólio sobre patentes de medicamentos, pode interferir no “direito à saúde”, como direito humano. Em outras palavras, nesse panorama, analisaremos a tensão entre o direito de propriedade industrial, caracterizado por uma patente de medicamento, e o direito à Saúde, que é Direito Humano, da coletividade. Nesse sentido, estudaremos, ainda que de forma breve e genérica, a conceituação de direitos humanos, sobretudo no que se refere aos que podem se relacionar mais objetivamente ao direito de patente, para, na sequência, analisar o direito à saúde, em si, partindo, então, para enfrentar os interesses públicos e privados envolvidos, e os desafios da compatibilização, focando no embate entre o direito de patente de medicamento e o direito à vida, abordando, mais a frente, as limitações aos direitos de patente, especialmente no setor de saúde.

No terceiro capítulo, já partiremos para o estudo da arbitragem em si, em oposição a jurisdição ordinária, passando pelo próprio conceito de arbitrabilidade, tanto em seu viés subjetivo, quanto em seu viés objetivo, como limitadores do processo arbitral; para, na sequência, estudar a arbitragem voluntária e a flexibilização dos requisitos para a arbitragem; assim como a arbitragem necessária, observando a crítica quanto à constitucionalidade da obrigatoriedade, fazendo um esboço histórico e pontuando vários exemplos de arbitragem necessária em Portugal.

No quarto capítulo, enfim, examinaremos a arbitragem em Propriedade Industrial, propriamente dita. Estudaremos as disposições do CPI sobre arbitragem, para verificar as dúvidas e as certezas estabelecidas sobre a competência no que diz respeito às disputas relativas à propriedade industrial. Estudaremos os motivos da Lei 62/2011, que instituiu a arbitragem necessária em questões atinentes à medicamentos genéricos e de referência. Analisaremos o procedimento determinado pela lei e suas alterações, introduzidas pela Lei 65/2018. Vencidas essas etapas, abordaremos a controvérsia doutrinária, dissecando, a nível infraconstitucional e constitucional todos os argumentos de todas as correntes doutrinárias e jurisprudenciais sobre a competência do tribunal arbitral para decidir sobre a validade de patente. Primeiro, trataremos do argumento de índole infraconstitucional, sustentado pelos que defendem a competência do tribunal arbitral para a apreciação incidental da validade de patente, abordando, numa ótica multidisciplinar, com base no Código Civil, e no Código da Propriedade Industrial, se a regra do art. 91 do Código de Processo Civil se reveste de caráter absoluto, tendo em vista que, segundo ela, “o tribunal competente para a ação é também competente para conhecer dos incidentes que nela se levantem e das questões que o réu suscite como de defesa”. Na sequência, trataremos do argumento de índole constitucional, sustentado por aqueles que defendem a

competência do tribunal arbitral para a análise incidental da validade de patente, com produção de efeitos entre as partes. Para isso abordaremos o art. 20 da Constituição, para compreender se o afastamento da discussão sobre a validade da patente do tribunal arbitral macula os princípios do contraditório e da efetiva defesa, inclusive sob a ótica do direito comparado, analisando como os diferentes Estados, da América do Norte, da Europa, e da América do Sul entendem a questão.

O estudo seguirá a metodologia do tipo bibliográfica e histórica, qualitativa, parcialmente exploratória, sempre com base na legislação e na bibliográfica pertinentes, para compreender como os tribunais tem enfrentado o tema, para, ao fim, concluir o estudo e adotar uma posição, com a devida sustentação.

1. PATENTE: DIREITO DE PROPRIEDADE. DIREITO FUNDAMENTAL.

Iniciemos o estudo, compreendendo a natureza do direito de propriedade industrial, para depois localizar, nesse contexto, o direito de patente, como um direito de propriedade, fundamental.

Considerando que o presente trabalho aborda a arbitragem da validade de patente, com base na Lei 62/2011¹ e na subsequente Lei 65/2018², teremos que tratar dos Códigos da Propriedade Industrial das respectivas épocas e, também, dos anteriores, para que perfeitamente sejam compreendidos os contextos em que cada uma dessas leis foi editada.

O anterior Código da Propriedade Industrial de Portugal (Decreto Lei nº 16/95), inspirado no Código de 1940, já em seu primeiro artigo tratava da função social da propriedade industrial. Tal função social dizia, e continua dizendo no atual código, respeito à coletividade, ou melhor, aos indivíduos que estão unidos em comunidade ou sociedade. Há na doutrina quem diga que o direito de propriedade industrial traduz-se num direito à clientela, marcado por uma exclusividade, juntamente com direitos reais e pessoais, já que, diversamente destes, é oponível *erga omnes*. Por meio de uma patente, pode-se impedir que qualquer terceiro explore seu objeto sem autorização. Também pode um titular de marca obstar o uso por um concorrente de sinal idêntico ou semelhante, suscetível de causar dúvida ou confusão para o consumidor. Tratam-se de direitos potestativos, oponíveis a todos, via de regra. Merece destaque, para melhor compreensão do tema que adiante será desenvolvido, que a função social da propriedade industrial se dá pela concessão de direitos privativos, excludentes, e, também, pela repressão à concorrência desleal³.

É comum a confusão entre as definições de propriedade intelectual e de propriedade industrial, merecendo ser destacado que a propriedade intelectual é “a expressão genérica que corresponde ao produto do pensamento e da inteligência humana, que pretende garantir a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto, seja nos domínios industrial, científico, literário ou artístico, o direito de auferir, ao menos por um determinado período de tempo, recompensa pela própria criação”⁴.

¹ PORTUGAL. Lei n. 62/2011, de 12 de Dezembro. Disponível em: <<http://data.dre.pt/eli/lei/62/2011/12/12/p/dre/pt/html>>. Acesso em 07 mar. 2018.

² _____. Lei n. 65/2018, de 30 de Novembro. Disponível em: <<https://dre.pt/dre/detalhe/lei/65-2018-117184157>>. Acesso em 04 nov. 2021.

³ MAIA, José Mota. “*Propriedade Industrial*”. Coimbra: Almedina, 2003, pp. 17-18.

⁴ MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. *Propriedade intelectual*. Disponível em: <http://www.museu-goeldi.br/institucional/i_prop_proprintel.htm>. Acesso em: 18 abr. 2018.

Já o direito de inventor, em si, se dá por tempo determinado, uma vez que superado seu prazo de validade, a invenção resta incorporada ao domínio público. Diga-se ainda que o direito do inventor segue o princípio da territorialidade, quer dizer, está restrito ao território no qual se deu a concessão, motivo pelo que, salvo a hipótese de requerimento em outros países por meio de tratados internacionais, a patente vale em um País e não em outro, no qual estará em domínio público, podendo ser explorada por todos os seus cidadãos, o que revela uma faceta relativa dessa propriedade⁵.

Geralmente a doutrina divide a propriedade intelectual em dois ramos, um atinente às obras literárias e artísticas, compreendidas nos direitos autorais e outro que envolve as obras científicas, a propriedade industrial, propriamente dita, relativo às patentes, marcas e desenhos industriais, especialmente⁶.

Assim, a propriedade industrial é parte da propriedade intelectual, relativa tão somente aos bens imateriais, de aplicação industrial⁷.

Compreendido isto, passemos a analisar a evolução da Propriedade Industrial no tempo.

Ao passo que no novo mundo as colônias foram adquirindo independência das grandes cidades europeias, a propriedade industrial foi adquirindo feições cada vez mais relevantes, notadamente porque as novas tecnologias surgiam como mecanismo de transformação e evolução social. Por ter relevância estratégica no desenvolvimento da ciência e na produção de riqueza, a propriedade industrial, nos EUA, foi inserta na Constituição, o que favoreceu a ascensão dos Estados Unidos, que passaram a se destacar em relação aos demais países das américas, que dependiam tecnologicamente das metrópoles e por isso continuavam sofrendo as mazelas da pobreza e do baixo desenvolvimento⁸.

Foi um marco notável a inserção, em 1787, das patentes na Constituição dos Estados Unidos, seguido, em 1790, pela Lei de Patente, que gerou a noção de que os Estados Unidos tinham uma obrigação fundamental de proteger os inventores e seus inventos, para que aqueles seguissem desenvolvendo tecnologias, criando novos inventos, favorecendo o desenvolvimento da sociedade⁹.

⁵ DI BLASI, G. *A propriedade industrial*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

⁶ LEMOS, R. *Propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.

⁷ DI BLASI, G. *A propriedade industrial*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

⁸ MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Comentários à Constituição de 1946 (Arts. 141, § 15-38, -156)*. 4ed. Tomo V. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1963, p. 152.

⁹ MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado*, p. 211.

Nesse contexto, ao lado dos direitos humanos, a propriedade industrial auferir importância cada vez maior, vindo a ser compreendida como essencial ao desenvolvimento humano, não só econômico, dando cumprimento, assim, à sua função social. Passa então a propriedade industrial a ser reconhecida pela OEA e pela ONU como direito humano¹⁰.

Por opção do constituinte, a propriedade industrial no Brasil foi alçada a direito fundamental, mas desde que cumpra a função social. Muitos têm isso como um equívoco, uma vez que a propriedade, por definição, é excludente, exclusivista, impondo a terceiros restrições para o uso de certos bens, não podendo, logo, ser entendida como direito humano¹¹.

Por outro lado, boa parte da doutrina dá como acertada a opção do constituinte brasileiro, já que esta opção estaria em fino compasso com a ordem internacional, notadamente, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, diante da relevância cada vez maior que as novas tecnologias têm nos avanços sociais, afastando desigualdades, deixando claro um vínculo entre os direitos fundamentais e as relações privadas¹².

Por tratarem-se de direitos humanos, os direitos de propriedade industrial são direitos que surgem da inventividade do homem, do indivíduo, para, a partir de determinado momento, serem colocados no domínio da sociedade, gerando desenvolvimento social, representando um pacto, uma avença, entre o particular e o Estado, com o objetivo de incremento social e econômico. Assim como na maioria das nações, no Brasil a patente, ou o privilégio, é concedido ao inventor por tempo determinado. Por esse pacto, o inventor revela sua criação ao Estado¹³, ao invés de mantê-la em segredo, e, em troca, o Estado assegura proteção temporária contra a exploração desautorizada do objeto patenteado. Findo o prazo de proteção, toda a sociedade pode explorar a criação, que entra para o domínio público¹⁴.

Como se vê, a propriedade industrial tem que, necessariamente, cumprir sua função social, ou seja, a propriedade industrial tem que ser compreendida como um bem do indivíduo, que, porém, precisa atender aos anseios sociais. Assim, apesar de ter em si um caráter privatista, de exclusividade, a propriedade industrial deve, com o decurso do lapso temporal de validade, proporcionar o desenvolvimento social e econômico, beneficiando toda a coletividade. Em

¹⁰ CARVALHO, P. L. de. *Patentes farmacêuticas e acesso a medicamentos*. São Paulo: Atlas, 2007.

¹¹ COMPARATO, F. K. *Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade*. Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n. 7, 1988.

¹² SARMENTO, Daniel. *Direitos fundamentais e relações privadas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

¹³ Note-se que no período de sigilo (art. 66º do Código) o invento não é de imediato revelado ao público em geral, apenas ao INPI, logo, apenas ao Estado. Passado o período de sigilo, que é de 18 (dezoito) meses, o conteúdo do pedido de patente é tornado público.

¹⁴ CARVALHO, P. L. de. *Patentes farmacêuticas e acesso a medicamentos*. São Paulo: Atlas, 2007.

outras palavras, os direitos de propriedade industrial, embora sejam direitos humanos, fundamentais, estão condicionados ao cumprimento da função social¹⁵.

Tendo no Brasil a propriedade industrial sido alçada à condição de direito fundamental, foi minimizada a possibilidade de intervenção do Estado para limitar os inerentes direitos¹⁶, o que tem crucial implicação nas discussões sobre validade das patentes¹⁷.

Considerando a globalização e a economia de mercado, difundida e supervalorizada pelos Estados Unidos, que ainda nos dias de hoje comandam o comércio internacional, tudo leva a crer que muitas outras nações passarão a tratar como direito fundamental a propriedade industrial, ainda porque são subjetivos os direitos fundamentais, ou seja, são das pessoas, garantindo um status de constitucionalidade, sendo por isso limitada a interferência estatal¹⁸, mesmo porque, o propósito das patentes é o desenvolvimento tecnológico, em conjunto com o desenvolvimento social, proporcionando renda e emprego, o que reforça a noção de fundamentalidade desse direito¹⁹.

Portanto, sendo os princípios do direito, dentre eles a propriedade e, notadamente, a propriedade industrial, normas otimizadoras das relações em sociedade; e sendo um dos princípios fundamentais do direito civil a propriedade privada, entende-se que a propriedade industrial é mesmo um direito fundamental, que efetivamente limita a intervenção estatal, exatamente por se tratar de matéria de interesse da coletividade, portanto, indisponível, indissociável do desenvolvimento econômico e social, valendo mencionar que essa indisponibilidade é de suma importância, quando da análise das validades das patentes²⁰.

Tendo restado compreendida a natureza do direito de propriedade industrial, com uma análise de sua fundamentalidade, passemos agora a contextualizar o direito de patente, propriamente dito. E, como afirmado inicialmente, para que possamos entender o direito de

¹⁵ FURTADO, L. *Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes, Lei 9.279, de 14 de maio de 1996*. 1. ed. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996.

¹⁶ De todo modo, o Estado ainda dispõe de mecanismos para limitar os direitos de propriedade industrial, como nas expropriações e nas licenças compulsórias.

¹⁷ BINENBOJM, Gustavo. *Temas de direito administrativo e constitucional – artigos e pareceres*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 522.

¹⁸ DIMOULIS, Dimitri. “Elementos e problemas da dogmática dos direitos fundamentais”. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Coord.). *Jurisdição e direitos fundamentais*. Porto Alegre: Escola Superior da Magistratura: Livraria do Advogado, 2006, p.72.

¹⁹ ASSAFIM, João Marcelo de Lima. *A transferência de tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 19.

²⁰ ALEXY, Robert. *Direito, razão, discurso: estudos para a filosofia do direito*. Tradução de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 204.

patente, no contexto em que promulgada a Lei nº 62/2011, temos que analisar o CPI vigente à época²¹.

Como está claro até aqui, o direito de patente é um dos direitos de propriedade industrial, logo um direito humano, fundamental, que está estabelecido na norma do art. 51 e ss do CPI Português (anterior), que objetiva salvaguardar a inovação tecnológica, sendo o direito à invenção, também em Portugal, um direito constitucionalmente consagrado (art. 42, nº 2 da CRP), no capítulo das liberdades e garantias.²²

Os diversos direitos de propriedade industrial têm em comum entre si o caráter de exclusividade e a vantagem concorrencial inerente, municiando os titulares de diversos mecanismos aptos a fazer cessar a violação desses direitos. No que diz respeito à patente, propriamente dita, ao seu titular é assegurado o direito de impedir que terceiros explorem a invenção sem autorização²³, o que é sutilmente diferente de assegurar o direito à exploração exclusiva²⁴, como mais adiante será visto. As patentes protegem as invenções²⁵, que podem ser um novo produto, ou seja, uma patente de produto, tal qual enunciado no art. 51 nº 1 do CPI; um novo processo de obtenção de produtos, ou seja, uma patente de processo, tal qual enunciado no nº 2 do art. 51 do CPI; ou um novo modelo de utilização de um produto já conhecido, ou seja, uma patente de nova utilização, tal como enunciado no nº 3 do art. 51 do CPI. Não são todas as invenções que podem ser protegidas por patente. Nesse ponto vale esclarecer, como parêntese, que há quem diga, contrariando o entendimento dominante, que o direito de patente não encerra em si um direito de propriedade, uma vez que não seria possível a fruição sobre esses bens. Majoritariamente, entretanto, inclusive em função da fundamentalidade do direito da propriedade industrial, a doutrina consagra o direito de patente como direito de propriedade, como se extrai das normas do CC e do CPI, sendo plena a capacidade de fruição econômica sobre esses bens, que são direitos patrimoniais, privados²⁶.

Os requisitos de patenteabilidade estão dispostos nos arts. 51 a 56 do CPI²⁷. Importante notar que os direitos de propriedade industrial, dentre eles o direito de patente, são concedidos por um Estado soberano, respeitado o princípio da territorialidade, por meios de seus órgãos

²¹ A análise do Código vigente à época é fundamental para que se compreenda o contexto em que foi promulgada a Lei nº 62/2011.

²² CAMPINOS, Antônio e GONÇALVES, Luís Couto (Coordenadores), *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra, Janeiro 2010, p. 81.

²³ CAMPINOS, Antônio *et al.*, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2010, p. 289.

²⁴ GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial*, 2008, p. 129.

²⁵ CAMPINOS, Antônio *et al.*, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2010, p. 290.

²⁶ SILVA, Pedro Souza e, *Direito Industrial — Noções Fundamentais*, Coimbra Editora, Grupo Wolters Kluwer Portugal, Coimbra, dezembro 2011, p. 13; GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial*, 2ª ed., Almedina, Coimbra, setembro 2008, p. 45 – 46.

²⁷ GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial*, 2ª ed., Almedina, Coimbra, setembro 2008, p. 67.

públicos competentes, como esta expresso nos arts. 61 e ss do CPI²⁸. Trata-se, como já visto, de um privilégio temporário, que proporciona uma vantagem concorrencial, um monopólio, no que diz respeito à matéria patenteada, obstando a exploração por terceiros. Os direitos de patentes representam uma exceção ao direito à livre concorrência, na medida em que o exercício do direito de patente obstaculiza a exploração do bem pela concorrência. Sabe-se que a livre concorrência é de extrema valia para o desenvolvimento do mercado²⁹, mas essa exceção se justifica, uma vez que é o próprio Estado que concede o privilégio, desde que cumprida a função social, por período determinado, como se infere do art. 99 do CPI³⁰.

Essa exceção ainda se justifica, em decorrência do avanço e desenvolvimento social alcançado com a nova invenção, especialmente quando ela passa a integrar o domínio público, após o seu período de vigência, podendo ser explorada por toda a coletividade. Como visto, até aqui, o direito de patente objetiva harmonizar o interesse individual e privatista do inventor com o interesse da coletividade, por meio de um pacto social³¹.

Esse pacto comporta uma barganha, uma troca entre o indivíduo e a sociedade, uma vez que o indivíduo, ao invés de manter sua criação em sigilo, a revela para o Estado, como previsto no n.º 4 do art. 62 do CPI, em troca da proteção temporária, podendo toda a coletividade explorar a invenção ao fim do prazo de validade da patente^{32/33}.

Sobreleva ressaltar, entretanto, o teor do art. 4.º, n.º 2 do CPI, segundo o qual a concessão de direitos de propriedade industrial gera presunção, *iuris tantum*, do preenchimento dos requisitos de patenteabilidade, tais como novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, conforme disposto nos arts. 51 a 55 do CPI, requisitos estes que devem ter seu preenchimento avaliado por profissionais técnicos especialistas, do próprio serviço público e não por entidades particulares, que não tem em seus quadros técnicos especialistas aptos ao exame. Mesmo porque, vale lembrar, que a concessão de patente é um ato de Estado, de acordo com sua soberania e os interesses de seus cidadãos, tarefa que, claro, não pode ser delegada a particulares. Nesse sentido, é o INPI, como *longa manus* do Estado, que decide se determinada matéria é ou não patenteável, por meio de exame complexo, que envolve conhecimento multidisciplinar, não só de operadores do direito, mas também de engenheiros, químicos,

²⁸ OLIVEIRA, V. Ana Perestrelo de, *Arbitragem de Litígios com Entes Públicos*, 2007, pp. 40-41.

²⁹ arts. 80.º c) e 99.º a) e c) da CRP; 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).

³⁰ SILVA, Pedro Souza e, *Direito Industrial — Noções Fundamentais*, 2011, p. 10.

³¹ SILVA, Pedro Souza e, *Direito Industrial — Noções Fundamentais*, 2011, p. 50.

³² SILVA, Pedro Souza e, *Direito Industrial — Noções Fundamentais*, 2011, p. 50.

³³ FERNANDES, Luís Alberto de Carvalho, “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.

farmacêuticos e outros. Após esse árduo exame, que muitas vezes leva vários anos, não sendo encontrados óbices ao patenteamento, é exarado o ato administrativo de concessão, que, como tal, como ato administrativo, presume-se válido, enquanto não anulado³⁴, por meio de provocação junto ao órgão jurisdicional competente, um tribunal judicial, obrigatoriamente, na forma do art. 35, nº 1 do CPI³⁵.

Compreendida a natureza do direito de propriedade industrial; localizado, nesse contexto, o direito de patente, como um direito de propriedade, fundamental; e tendo ainda sido vista a presunção de legalidade (*iuris tantum*) da concessão de uma patente, e o tribunal competente, de acordo com o CPI, para decidir sobre a validade de uma patente, passemos a entender a questão específica das patentes de medicamentos, uma vez que o monopólio sobre patentes de medicamentos, pode interferir no “direito à saúde”, como direito humano.

2. DIREITO DE PATENTE NA ÁREA DE MEDICAMENTOS.

O objetivo desse capítulo é analisar a tensão entre o direito de propriedade privada, caracterizado por uma patente de medicamento, e o direito à Saúde, que é Direito Humano, da coletividade³⁶. Nesse sentido, sendo o direito à saúde um direito humano, analisemos, primeiro, ainda que de forma breve e genérica, a conceituação de direitos humanos, sobretudo no que se refere aos que podem se relacionar mais objetivamente ao direito de patente, para, só na sequência, analisar o direito à saúde, em si, partindo, então, para enfrentar os interesses públicos e privados envolvidos, focando na tensão entre o direito de patente de medicamento e o direito à vida, abordando, mais a frente, as limitações aos direitos de patente.

A análise do tema Direitos Humanos é permeada, forçosamente, pela compreensão do tema “Dignidade da Pessoa Humana”, sendo, por certo, imbricada e indissociável a relação entre eles. No universo jurídico, muito diferentemente do que comumente se possa supor, só passa a efetivamente ocorrer uma valorização da dignidade da pessoa humana nos regimes totalitários, por mais contraditório que possa parecer, valendo citar como exemplo que a arbitrariedade e a violência do regime nazista deram origem ao que hoje se denomina crime contra a humanidade. Por outro lado, com o desenvolvimento da biotecnologia, a valorização

³⁴ CAMPINOS, Antônio *et al.*, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2010, p. 91.

³⁵ 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; ROCHA, Manuel Lopes, *et al.*, *Tribunal da Propriedade Intelectual*, Almedina, Coimbra, outubro 2012, pp. 117 e ss..

³⁶ BAHAMONDE, Ruben, *Patentes farmacêuticas e direito à saúde – Portugal e Brasil*, Janus.net, Vol. 13, N.º 1, 2022.

da pessoa humana também recebe destaque, focando o estudo no homem enquanto espécie, provocando intensas discussões de cunho científico, religioso e filosófico³⁷.

No que diz respeito à ciência, o debate sobre a dignidade da pessoa humana importa, primordialmente, em entender se a humanidade é acidente biológico, um mero acaso, ou se o homem é fruto do aprimoramento ideal da evolução das espécies³⁸.

No que diz respeito à filosofia, a questão já se apresentava antes mesmo de Jesus, uma vez que se objetivava tratar da solidariedade universal, da solidariedade cívica, muito além da solidariedade familiar, num contexto de pertencimento à humanidade, dando origem ao *ius gentium*, em Roma³⁹.

Não obstante, são os humanistas que realmente se dedicam com maior afinco sobre o tema, concluindo que os direitos recaem sobre as coisas e, fundamentalmente, sobre as pessoas. No que se refere às pessoas, entendiam os humanistas o direito à vida, à liberdade, à reputação, à integridade física, partindo da premissa de que ao homem tudo é permitido, desde que não vedado por lei. Nesse momento histórico, o objetivo era, em certa medida, apartar o homem da religião, de maneira que o homem se autodeterminasse, especialmente no que diz respeito ao seu corpo⁴⁰.

De todo modo, é sem dúvida depois da segunda guerra mundial que os direitos do homem passam a ter incontestável relevância, notadamente em função das violências e mesmo da destruição da dignidade das pessoas ocorridas nas batalhas. Nesse contexto, o indivíduo precisava ser preservado contra as tiranias do Estado. Por esse motivo, os direitos humanos passam a ser regradados internacionalmente, não mais restritos aos interesses individuais, de um só povo, ou de uma nação apenas, tornando-se do interesse do planeta, de todos os povos, passando a integrar os estudos de direito internacional⁴¹.

Porém, está mesmo mais ligado à modernidade o conceito de Direitos Humanos, muito embora suas origens históricas sejam muitíssimo anteriores. Marcado por características fortes de individualismo e liberalismo e baseado nas modernas definições de Estado de Direito e de Direitos Fundamentais, os Direitos Humanos assumem a face pela qual hoje são estudados.

³⁷ MARTINS-COSTA, Judith. “A Universidade e a construção do Biodireito”. In. *Bioética*. v.8, n.2, 2000, p.235.

³⁸ COMPARATO, Fábio Konder. *A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos*. 3. ed. rev e ampl. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 4.

³⁹ COMPARATO, Fábio Konder. *A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos*. p.5.

⁴⁰ OLIVEIRA, J. M. L. L. de. 2000. *Direito civil: teoria geral do Direito Civil*. v. 2. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

⁴¹ Louis Henkin et al., *International law: cases and materials*, 3. ed., Minnesota, West Publishing, 1993, p. 375-376.

Muito além da pessoa em si mesma, passam a ser protegidos o seu meio ambiente, a sua cultura, a sua manifestação política e, notadamente, seu patrimônio genético⁴².

Nesse momento, passa a se ligar ao liberalismo o conceito de privado ou de privativo, como primazia do direito, tornando o direito público um mero viés de proteção do direito privado, especialmente da propriedade privada⁴³. Nesse instante, passam a ter maior preponderância os direitos subjetivos e o instituto dos contratos⁴⁴.

Sendo nesse ponto dispensáveis outras aprofundadas digressões históricas, sobre o nascimento dos direitos humanos, importa somente enfatizar que hodiernamente a doutrina os divide em “dimensões” ou “gerações”⁴⁵. De modo a não transbordar o estudo para além do que interessa no presente trabalho, deve-se restringir o debate aos direitos humanos de quarta e quinta dimensões, tratados como novos direitos, que tem direta repercussão nos direitos de patentes. Nos direitos de quarta dimensão, podem ser inseridos o direito à engenharia genética, o direito à integridade genética; o direito à biotecnologia; e o direito à bioética, todos relacionados diretamente à vida humana em si, envolvendo temas como, dentre tantos, o aborto; a eutanásia, a reprodução assistida, a clonagem, e os transplantes, por exemplo⁴⁶. Nos direitos de quinta dimensão, estão inseridos os direitos alusivos às novas tecnologias, especialmente no que se refere ao mundo virtual e à internet. Assume, pois, maior relevância a interação entre Direito e Ciência nesse contexto dos direitos humanos de quarta e quinta gerações⁴⁷, ou seja, no contexto dos novos direitos, dos quais resulta uma infinidade de patentes⁴⁸.

Exatamente nesse contexto, dos novos direitos (alusivos à engenharia genética, à biotecnologia; às novas tecnologias, especialmente no que se refere ao mundo virtual e à internet), tem-se observado um maior embate entre Ciência e Direitos Humanos, notadamente em decorrência da economia globalizada, e da ideologia neoliberal, sendo os direitos sociais e culturais relegados a segundo plano, como se representassem obstáculos ao desenvolvimento

⁴² WOLKMER, Antônio Carlos. *Idéias e instituições na modernidade jurídica. Seqüência*, n.30, jun.1995. Editora da UFSC., p.18.

⁴³ RADBRUCH, Gustav. *Filosofia do Direito*. Coimbra: Armênio Amado, 1979, p. 253.

⁴⁴ GOMES, Orlando. *A crise do direito*. São Paulo:Max Limonad, 1955, p.86-87.

⁴⁵ LAFER, Celso. *A reconstrução dos direitos humanos*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998; e BONAVIDES, Paulo. *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Malheiros, 2003.

⁴⁶ OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebádes de. *Teoria Jurídica e Novos Direitos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p.83-96.

⁴⁷ Não se objetiva com essa afirmação dizer que o direito de patente é de quarta e de quinta dimensões, mas que os direitos de quarta e quinta dimensões (alusivos à engenharia genética, à biotecnologia; às novas tecnologias, especialmente no que se refere ao mundo virtual e à internet) podem dar origem à patente.

⁴⁸ BRANDÃO, Paulo de Tarso. *A tutela judicial dos “novos” direitos: em busca de uma efetividade para os direitos típicos da cidadania*. Florianópolis: CPGD, 2000, p.126.

econômico os direitos sociais, com exaltação do mercado em si mesmo, e dos direitos privatistas, excludentes, notadamente no que diz respeito à Propriedade Intelectual⁴⁹.

Muito embora os avanços tecnológicos tenham trazido céleres e intensas transformações na forma de viver das pessoas, o que, diga-se, pode até ser tratado como uma evolução social, não pode deixar de ser observado que, ao mesmo tempo, surgiu um incremento odioso, muito provavelmente nunca visto antes, da exploração de muitos por poucos, e da concentração de renda, fazendo emergir o sentimento de que, numa economia de mercado, globalizada, a tecnologia está a serviço apenas e tão somente do capital e não das pessoas, da vida ou da coletividade. É nesse contexto do embate entre direitos humanos e ciência que os direitos de patentes devem ser analisados, uma vez que apesar de temporários, são essencialmente excludentes, privilegiando uns, por um longo período, com oponibilidade a todos, ou seja, à coletividade⁵⁰.

Conseqüentemente, como mais adiante será visto em detalhes, surgem discussões sobre como preservar a dignidade da pessoa humana, e, ao mesmo tempo, fomentar o incremento e o desenvolvimento da tecnologia. A discussão gira em torno do meio ambiente, da genética, e, sobretudo, diz respeito à patenteabilidade dos resultados de pesquisas sobre genética, terapias gênicas e meio ambiente⁵¹.

As características peculiares dos indivíduos, de seus descendentes e ancestrais, que são únicas, estão definidas nos dados genéticos, trazendo informações sobre o ser enquanto espécie. Tratam-se de dados estruturais, que diferenciam os indivíduos. Tratam-se de dados que revelam a probabilidade de determinadas doenças virem a se manifestar. Tratam-se de dados geracionais, que dizem respeito à herança genética. Estão em questão, pois, dados que definem o homem como espécie, partindo de sua interação com o ambiente, o que torna o tema não restrito à saúde, com alcance também do meio ambiente. Nesse sentido, afigura-se lógico que preservar a biodiversidade significa cuidar do próprio homem enquanto espécie. Ou seja, proteger o patrimônio genético equivale a preservar a dignidade da vida do homem, o que sobreleva a repercussão ambiental do debate⁵².

⁴⁹ ANDERSON, Perry. *Balanço do Neoliberalismo*. In: SADER, Emir e GENTILI, Pablo (orgs). *Pósneoliberalismo – As Políticas Sociais e o Estado Democrático*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, p. 9-10.

⁵⁰ PIOVESAN, Flávia. “Direitos humanos, democracia e integração regional: os desafios da globalização” (In: *Revista de Direito Constitucional e Internacional*. N. 37, out-nov de 2001, p. 109-128).

⁵¹ PAOLILLO, Felipe. *Natureza Jurídica do Princípio: Patrimônio Comum da Humanidade*; Apud. SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. *O Equilíbrio de um Pêndulo. Bioética e a Lei: Implicações Médico- Legais*. São Paulo: Ícone, 1998, p. 65.

⁵² HAMMERSCHMIDT, *Alguns aspectos da informação, intimidade e discricção genética no âmbito jurídico internacional*. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2005, p. 11-42.

Mesmo sendo extremamente relevantes todas essas questões, não existem documentos internacionais que, concreta e efetivamente, tratem das necessárias proteções e reservas em caso de intervenções no genoma da espécie humana. Essas normas internacionais, além de tratar objetivamente da questão, deveriam ser cogentes e não ter apenas feição de *soft law*, evitando o quanto possível a dominação científica de determinados seres humanos sobre outros, especialmente no que diz respeito aos genes humanos. O direito de patente é um ponto nodal nesse contexto, inexistindo internacionalmente uma unicidade de tratamento sobre o que é passível ou não de patenteamento, no que se refere ao genoma. Como exemplo podemos citar países de relevância exponencial na produção de tecnologia, como os Estados Unidos e França. Nos EUA, em 1995, permitiu-se o patenteamento de uma certa terapia gênica, através da substituição de células, fazendo com que todos aqueles que necessitassem dessa terapia tivessem que por ela pagar, remunerando os proprietários da patente por meio de royalties, o que revela uma política dos Estados Unidos de conceder patente sobre manipulações gênicas, tornando-as propriedade privada. Dessa época em diante vem se notando que os Estados Unidos têm flexibilizado ou mesmo mitigado os requisitos para atribuição de patentes nesses casos⁵³.

Já na França não é possível a concessão de patente de “invenções” atinentes ao corpo humano, à sua estrutura, ou aos seus genes⁵⁴. Apesar de já se notar na França uma discussão sobre a patenteabilidade de terapias gênicas, não é possível a concessão de patente para sequências de DNA⁵⁵.

Destarte, precisamente identificar os bens jurídicos afetados, nas hipóteses de intervenção no genoma humano; e precisamente identificar os meios de proteção a serem aplicados são os grandes desafios mundiais. É preciso especificar se tais bens jurídicos estão insertos nos ditos interesses individuais, ou se, indo além, dizem respeito aos interesses difusos, coletivos. Para se chegar a essas definições, o debate tem que partir do princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente no que diz respeito, ao meio ambiente e à genética humana⁵⁶.

Nessas condições, as pressões capitalistas, objetivando forçar a concessão de patentes em determinados setores, especialmente, nos setores ligados à saúde humana, devem ser observadas com extremo rigor pela comunidade internacional. Nesse sentido, até aqui foi visto que o desenvolvimento técnico/científico possibilitou incontestáveis e múltiplos avanços, e,

⁵³ CASABONA, Carlos María Romeo. *Do gene ao direito: sobre as implicações jurídicas do conhecimento e intervenção no genoma humano*. São Paulo: IBCCrim, 1999. p. 284.

⁵⁴ CASABONA, Carlos María Romeo. *Do gene ao direito: sobre as implicações jurídicas do conhecimento e intervenção no genoma humano*. São Paulo: IBCCrim, 1999. p. 284.

⁵⁵ Art. 52 do Código da Propriedade Industrial, Decreto-Lei n.º 110/2018.

⁵⁶ SANT'ANNA, Aline Albuquerque. *A Nova Genética e a Tutela Penal da Integridade Física*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. pp. 150-151.

concomitantemente, consagrou os direitos humanos, com o advento dos Estados de Direito, e com as democracias, que são conquistas sociais inestimáveis. Porém, essas próprias conquistas vem sofrendo afrontas. Apesar dos reflexos dessas afrontas serem sentidos de formas diferentes pelos diversos países, de acordo com a peculiaridade econômica de cada um, inegavelmente sempre pode ser constatada a prevalência do rico em detrimento do pobre. Naturalmente, pois, não poderia ser outra a situação no que se refere à biodiversidade, à biotecnologia e às patentes da área de saúde, o que tem levado a comunidade jurídica internacional a se ocupar do tema, atentamente, notadamente quanto aos reflexos mundiais, das incursões no meio ambiente e na biotecnologia⁵⁷.

Nesse embate de interesses, entre os direitos humanos e a ciência, ou melhor, entre os direitos humanos e a forma como são tuteladas determinadas invenções, por meio de patente, resta claro que nem o direito, nem a ciência tem a solução para a pacificação. Pode-se dizer que nem juntos, direito e ciência são capazes de pacificar o debate, o que revela que o entendimento tem que passar por outros campos do conhecimento, como a sociologia e a filosofia, numa discussão interdisciplinar. Tendo a ciência redescoberto o homem como espécie, encontrando meios de alterar seu genoma, são decorrência lógica as interferências na sociedade e no próprio meio ambiente⁵⁸.

Do profissional do direito, então, notadamente daqueles que de algum modo estão ligados às análises de patenteabilidade, é exigida uma reflexão aprofundada sobre os avanços científicos numa economia globalizada, de modo a compatibilizar esses avanços com os direitos humanos⁵⁹.

Por esse motivo, como será visto mais adiante em tópico próprio, todos os diplomas a respeito do direito de patente contemplam limitações à patenteabilidade de determinadas matérias. A questão está em definir se essas limitações devem ser ampliadas, excluindo a patenteabilidade de inventos que estejam em colidência com os direitos humanos.

De fato, o assunto bioética não se afigura simples. Trata-se de tema complexo, envolvendo questões econômicas, filosóficas, sociais, jurídicas e científicas, não havendo outro caminho que não seja o entendimento multidisciplinar⁶⁰.

⁵⁷ GALLOUX, Jean Christophe. “La Protection Juridique de la matière biologique en droit français” *In. Revue Internationale de droit comparé*. C.N.R.S/ Centre français de droit comparé. N. 2. Avril-Juin 1998, p. 512.

⁵⁸ Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa. *Para um novo senso comum*. p.48.

⁵⁹ DIAFÉRIA, Adriana. *Clonagem, aspectos jurídicos e bioéticos*. São Paulo: Edipro, 1999. p.68.

⁶⁰ LEITE, Eduardo de Oliveira. “O direito, a ciência e as leis bioéticas”. *In: SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite (org.). Biodireito: Ciência da vida, os novos desafios*. p.116.

O profissional do direito, sozinho, não terá condições de resolver os vários conflitos sociais hodiernos, que são resultado da absorção das novas tecnologias, que, ao invés de estarem a serviço somente do capital, devem estar a serviço da vida e da saúde, o que demanda uma análise deontológica e moral em relação ao que até então se tinha no direito⁶¹.

Com as patentes da área de saúde e com as patentes sobre terapias gênicas, não se pode negar um avanço, tendo sido possível mapear os genes e suas funções, o que resultou em consequências mercadológicas e econômicas, no que diz respeito à comercialização dos resultados e terapias descobertos, demandando dos profissionais do direito um enfrentamento dessas relações, para que seja assegurado o acesso da coletividade a esses avanços, os quais são alusivos à preservação da vida⁶².

Nesse sentido, dando-se prevalência ao caráter científico, no que tange os avanços envolvendo o homem como espécie, não se enfrenta adequadamente o problema surgido, no que diz respeito à dignidade da pessoa humana. Mas, por outro lado, dando-se prevalência ao caráter ético jurídico, freia-se o avanço tecnológico, o que revela a complexidade dos estudos sobre a validade e sobre a invalidade das patentes da área de saúde⁶³.

Sendo assim, têm sido formuladas propostas para tratar, ao mesmo tempo, dos interesses individuais e dos interesses coletivos, como se dá na UNESCO, com a Declaração Universal do Genoma Humano e Direitos Humanos. Tais documentos superam os conceitos de público, de privado e de nacional. Resta nítida a necessidade de resignificação desses conceitos, sempre tendo como meta a dignidade da pessoa humana. Destarte, as interferências na biodiversidade e a regulamentação da biotecnologia e da concessão de patentes da área de saúde sugerem uma nova visão dos princípios do direito⁶⁴.

2.1. DIREITO À SAÚDE

Feita a análise genérica sobre o embate entre direitos humanos e tecnologia, passemos a especificar, concretamente, o direito à saúde.

Num panorama mundial, podemos dizer que a saúde hoje não é mais definida como um estado de ausência de doença ou de qualquer enfermidade. Privilegia-se,

⁶¹ GARRAFA, Volnei & COSTA, Sérgio Ibiapina F. (orgs). *A Bioética no século XXI*. Brasília: UNB, 2000, pp.286–289.

⁶² DINIZ, Maria Helena. *O estado atual do biodireito*. São Paulo: Saraiva, 2001. pp.370-376.

⁶³ RIFKLIN, Jeremy. *O século da biotecnologia: a valorização dos genes e a reconstrução do mundo*. p.208.

⁶⁴ GEDIEL, José Antônio Peres. “Declaração Universal do Genoma Humano e Direitos Humanos: Revisitação crítica dos instrumentos jurídicos”. In: CARNEIRO, Fernanda. EMERICK, Maria Celeste. *Limites: a ética e o debate jurídico sobre o acesso e o uso do genoma humano*. Rio Janeiro: FIOCRUZ, 2000. p.159.

contemporaneamente um completo bem estar, sob os aspectos físico, mental e social. Partindo-se das noções acerca dos direitos fundamentais de todo ser humano é que se constrói a concepção do melhor estado de saúde e, nesta medida, a todos deve ser franquiado, sem distinção de raça, de religião, de credo político, de condição económica ou social⁶⁵. Sob esta ótica, somente se atinge a paz e segurança universais se todos os povos indistintamente tiverem meios de gozar desse estado de satisfação, motivo pelo que é requerida a cooperação dos indivíduos e dos Estados nesse mister. Enquanto existirem países com diferentes níveis de promoção da saúde e de combate a doenças, todos estarão em risco, principalmente em relação às doenças contagiosas⁶⁶.

Essa dimensão da necessidade de cooperação internacional para a manutenção e preservação da paz entre os diversos povos foi uma das preocupações da Carta das Nações Unidas assinada em São Francisco, no dia 26 de Junho de 1945, ao fim da Conferência das Nações Unidas sobre a Organização Internacional, que entrou em vigor a 24 de Outubro de 1945⁶⁷.

Já se vislumbrava, desde então, que, para que a paz pudesse ser mantida e preservada, seria indispensável a cooperação internacional na solução de problemas internacionais a nível económico, social, de saúde e afins. Daí a criação de um Conselho Económico e Social que trabalhasse no estudo e elaboração de relatório atinentes a assuntos com dimensão internacional, envolvendo questões económicas, sociais, culturais, educacionais, de saúde e conexos, de maneira que estes pudessem ser submetidos à Assembleia Geral e dirigidos aos membros da Nações Unidas e às organizações especiais interessadas⁶⁸.

A ligação entre as noções de saúde e bem-estar está disposta na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), no seu artigo 25º/1. É ressaltado no texto não só a saúde do indivíduo como um direito, mas também sua extensão à respectiva família, havendo correlação com um estado de bem-estar. Refere-se textualmente a itens indispensáveis para a realização desse direito, tais como alimentação, vestuário, alojamento, assistência médica e serviços sociais necessários⁶⁹.

⁶⁵ Constituição da Organização Mundial da Saúde. Consultado em 27/03/2022. Disponível em: <http://www.nepp-dh.ufrj.br/oms2.html>.

⁶⁶ Constituição da Organização Mundial da Saúde, art. 1º. Consultado em 27/03/2022. Disponível em: <http://www.nepp-dh.ufrj.br/oms2.html>.

⁶⁷ Idem.

⁶⁸ Constituição da Organização Mundial da Saúde, art. 9º. Consultado em 27/03/2022. Disponível em: <http://www.nepp-dh.ufrj.br/oms2.html>.

⁶⁹ Declaração Universal dos Direitos do Homem. Consultado em 27/03/2022. Disponível em: <https://unric.org/pt/declaracao-universal-dos-direitos-humanos/>

Essa dimensão do direito à saúde é exteriorizada, ainda no Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, estabelecido no âmbito das Nações Unidas, que impõe medidas concretas de tutela, firmando um compromisso amplo entre os signatários, em razão do reconhecimento de que toda pessoa necessita desfrutar do mais alto nível de saúde física e mental⁷⁰.

Outros aspectos do direito à saúde sobressaem, também, no Tratado de Funcionamento da União Europeia. Nele a promoção do emprego em níveis elevados, a proteção social, o combate à exclusão social e o desenvolvimento elevado da educação são associados à formação e à promoção da saúde. Figura como diretriz no texto a definição de ações e políticas de modo a assegurar um nível elevado de proteção da saúde, conforme artigo 168º. Embora a União Europeia tenha atividade política complementar às políticas nacionais de cada Estado membro, sua atuação envolve o combate a grandes flagelos, agindo fortemente na investigação de suas causas, no fomento à informação em massa e à educação sanitária de todos, guardando vigilância quanto a grandes riscos de contaminação e transmissão de doenças graves de alcance transfronteiriço. O auxílio na melhoria da saúde de toda a Comunidade, engloba, ainda, uma política eficiente de prevenção das doenças e afeções humanas com vistas à redução das causas de perigo para a saúde física e mental dos indivíduos. A proteção à saúde é tema também da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, cujo artigo 35º, prescreve a prevenção de doenças como direito à saúde, bem como o acesso a cuidados médicos, nos moldes das prescrições legais e dentro das práticas médicas de cada Estado. Do mesmo modo, a garantia de um nível elevado de proteção da saúde humana é referência para delineamento de políticas e ações da União. Donde se conclui que a saúde é um direito sem o qual não há dignidade para a pessoa humana nem estabilidade entre os povos. Como uma finalidade legislativa, a saúde transforma-se também em instrumento para a satisfação dos mais diversos objetivos transnacionais de convívio pacífico e de estabilização mundial⁷¹.

Da mesma forma que o direito à saúde dá concretude a outros direitos fundamentais na ordem internacional, também no cenário interno lusitano a saúde consagra o direito à vida,

⁷⁰ HELFER, Laurence R, *Pharmaceutical Patents and the Human Right to Health. The Contested Evolution of the Transnational Legal Order on Access to Medicines, Transnational Legal Orders*. Terence. C. Halliday & GREGORY Shaffer, ed., 2015, pp. 317-318; SELLIN, J.A. *Does One Size Fit All? Patents, the Right to Health and Access to Medicines*. *Neth Int Law Rev* 62, 2015. pp. 445-473.

⁷¹ Jornal Oficial da União Europeia, Consultado em 27/03/2022. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pt; C 202/389, 7.6.2016>.

à integridade moral e física, atribuindo densidade jurídica ao princípio da dignidade da pessoa humana⁷².

No sistema constitucional português, o direito à saúde tem viés protetivo, defensivo e exige fomento, cujas prescrições estão dispostas no artigo 64º CRP. Para dar concretude a essa proteção, os números e alíneas do dispositivo estabelecem um sistema nacional de serviço de saúde, de forma universal e geral, e, tendencialmente gratuito, por meio de políticas econômicas, sociais, culturais e ambientais que assegurem proteção desde a infância até a idade avançada. A socialização dos custos com cuidados médicos e despesas com medicamentos são medidas impostas ao Estado, questão que perpassa também pela disciplina e controle de produção, distribuição, comercialização e uso de produtos químicos, biológicos e farmacêuticos, além de outros meios de tratamento e diagnóstico⁷³.

Compreendida a magnitude do direito à saúde, passemos a analisar a possível compatibilização entre interesses públicos e interesses privados.

2.2. TENSÃO ENTRE O DIREITO DE PATENTE DE MEDICAMENTO E O DIREITO À SAÚDE

Para perfeitamente entender a tensão entre direito de patente de medicamento e o direito à saúde, temos que analisar de modo genérico a possibilidade de compatibilização entre o interesse público e o interesse privado.

Passemos doravante a analisar como o interesse público interfere no direito privado, para então enfrentar o desafio da compatibilização.

Sabe-se que uma patente confere um privilégio, uma vantagem concorrencial. Pois bem, aquilo que pode dar uma vantagem, na relação havida entre uma pessoa e determinado bem, configura um interesse, que tem repercussões fáticas e jurídicas. Os interesses “de fato” trazem uma vantagem concreta, e resultam de um exame discricionário, podendo ter natureza pública, social, individual, coletiva ou difusa. Já o interesse “jurídico” tem seu valor atrelado à norma legal. Pode o interesse “de fato” se revestir de força cogente, quando especificado em

⁷² MIRANDA, Jorge, MEDEIROS, Rui, (2010) *Constituição Portuguesa Anotada*, Tomo I, 2ª Ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2010, p. 1309; MONGE, Cláudia, *O direito fundamental à protecção da saúde*, Revista Electrónica de Direito Público, Vol. 6, n.º 1 Lisboa, 2019, pp.78.

⁷³ CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital, *Constituição da República Portuguesa Anotada*, Vol. I, 4ª Ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2014. p. 825. Trecho: “O direito à proteção da saúde comporta duas vertentes: uma, de natureza negativa, que consiste no direito a exigir do Estado (ou de terceiros) que se abstenha de qualquer ato que prejudique a saúde, outra, de natureza positiva, que significa o direito às medidas e prestações estaduais visando a prevenção das doenças e o tratamento delas. (...) no segundo caso, trata-se de um direito social propriamente dito, revestindo a correspondente configuração constitucional”.

determinada norma. Através da conceituação do interesse difuso, é viável a proteção de determinados bens, por meio de apontamentos ou registros em órgãos públicos⁷⁴.

É tratada doutrinariamente como interesse difuso a trans-individualidade de determinadas situações. Muito embora não exista uma anterior relação jurídica, existe uma semelhança de fato, que resulta numa afinidade entre indeterminadas pessoas, que titularizam direitos e/ou interesses comuns, mesmo na hipótese de não haver um vínculo de organização entre eles. Os direitos difusos derivam dessa indeterminação de seus titulares, protegendo interesses não só de seus atuais titulares, mas também os interesses das gerações futuras⁷⁵.

Os interesses difusos encontram no referencial normativo a proximidade com o direito, tendo um viés ético. A multiplicidade de interesses emerge como corolário do processo democrático, sobressaindo da norma jurídica. Vale observar que tais interesses são interesses “de fato”, advindo de valores econômicos, religiosos, sociais e políticos, decorrentes das necessidades dos indivíduos e da coletividade. Por terem viés moral, esses valores trazem deficiências de compreensão, de operação e de motivação diante do direito. Nesse sentido, apenas a norma definida tem força cogente, trazendo ao sistema eficácia. Serve o direito de elo entre o discurso moral e as decisões institucionais, pacificando os anseios derivados dos diferentes comportamentos. Inexistindo categorias jurídicas pré-estabelecidas, o diálogo democrático afigura-se como de suma importância⁷⁶.

Sendo impossível entender um interesse como uma situação jurídica, é necessário compreender até que ponto o valor nele contido é importante, a ponto de ter prevalência sobre os demais, de modo que se formem valores hierarquizados subjetivamente. Nestas condições, na origem há uma situação de fato que antecede o direito⁷⁷.

No que diz respeito aos interesses difusos, tem-se como referência um princípio de índole constitucional, que legitima sua validade e a decorrente necessidade de proteção jurisdicional⁷⁸.

⁷⁴ DIAFÉRIA, Adriana. *Princípios estruturadores do direito à proteção do patrimônio genético humano e as informações genéticas contidas no genoma humano como bens de interesse difuso*. p.176.

⁷⁵ NAVES, B. T. de O.; SILVA, M. V. e. *Organismos geneticamente modificados sob a perspectiva da tutela das gerações futuras*. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 11, n. 22, jul.-dez. 2014. pp. 355-380.

⁷⁶ HABERMAS, Jürgen. *O Futuro da Natureza Humana*. São Paulo: Martins Fontes, 2004.p. 128.

⁷⁷ CHAMON JÚNIOR, L. A. *Teoria geral do direito moderno: por uma reconstrução crítico-discursiva na Alta Modernidade*. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006.

⁷⁸ BARACHO JÚNIOR, J. A. de O. *Responsabilidade civil por dano ao meio ambiente*. Belo Horizonte: Del Rey.1999, p. 276-277.

Há quem diga que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado⁷⁹, mesmo não existindo norma expressa assim determinando, já que deriva de organização social, que embasa as prerrogativas da administração pública⁸⁰.

Nestas condições, para os que acreditam que há supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado⁸¹, sempre prevalecerá o interesse coletivo no embate entre os interesses do indivíduo e da coletividade, questão, aliás, que é crucial no exame da validade ou da invalidade de patentes, especialmente do setor de saúde⁸².

Nesse sentido, por ocasião da elaboração das leis e no momento da execução dessas leis pelos órgãos públicos, deveria haver prevalência do público sobre o privado. Para essa corrente de pensamento, as normas de direito público, sem dúvida, protegem interesses individuais, porém de modo meramente reflexo, considerando que o objetivo precípua é resguardar os interesses da coletividade⁸³.

Neste contexto, os interesses privados se submetem aos interesses públicos, uma vez que a salvaguarda dos direitos coletivos seria da própria essência do Estado⁸⁴.

Não obstante, há também abalizada doutrina que põe em dúvida a preponderância do interesse público sobre o privado, evocando questionamento a respeito da própria definição de interesse público, que, sendo mal interpretada, pode gerar arbitrariedades. Para estes, sempre dar supremacia ao interesse público em detrimento do interesse privado pode gerar violações de valores democráticos e de direitos fundamentais. Aliás, como visto, entende-se o direito de patente como direito fundamental, logo, a análise de sua validade ou não tem que passar por esta compreensão, sopesando interesses coletivos e individuais, especialmente na área de saúde⁸⁵.

⁷⁹ Essa opinião não é pacífica, tendo em vista que implicaria no desaparecimento dos interesses privados quando em confronto com o interesse público. Para que também não sejam feridos direitos fundamentais e até mesmo a dignidade da pessoa humana, o interesse público deve igualmente sofrer limitações. O bem da sociedade não se identifica, necessariamente, com o bem do ser humano, enquanto indivíduo.

⁸⁰ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 20.

⁸¹ Estados totalitários baseiam-se na submissão da individualidade à coletividade, ou seja, o desaparecimento do indivíduo. Logicamente, essa não é a questão aqui analisada.

⁸² MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 95.

⁸³ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito Administrativo*. São Paulo: Atlas, 2005, p. 68-69.

⁸⁴ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. "O princípio da Supremacia do Interesse Público: Sobrevida diante dos ideais do Neoliberalismo". In: PIETRO, Maria Sylvia Zanella di; RIBEIRO, Carlos Vinicius Alves (coords.). *Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do direito administrativo*. São Paulo: Atlas, 2010, p. 95-97.

⁸⁵ JUSTEN FILHO, Marçal. *Curso de Direito Administrativo*. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 36.

Assim, são muitos os que advogam pela necessidade de diferenciação entre o interesse público, o interesse do Estado, e o interesse da administração pública, colocando ainda em categoria separada os interesses dos agentes públicos⁸⁶.

Em outras palavras, para este grupo doutrinário, deve-se discernir entre o interesse público e o interesse da maioria, especificamente em democracias constitucionais, em que há predomínio do aspecto contra-majoritário, de modo a resguardar minorias. Inexistiria, destarte, um único interesse público, considerando a diversidade e a pluralidade das sociedades. Nesse sentido a definição do que venha a ser interesse público resta duvidosa, mesmo porque diferentes interesses coletivos podem entre si colidir⁸⁷.

Não sendo possível definir com precisão o que venha a ser interesse público, não se pode colocá-lo em degrau acima do interesse privado, não havendo como defender a supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado. Então, o questionamento não pode girar em relação à eventual preponderância do interesse público sobre o interesse privado. Deve sim levar em conta a supremacia dos direitos fundamentais, em todas as circunstâncias, sejam quais forem os interesses em disputa, coletivos, difusos ou individuais⁸⁸.

De fato, o entendimento de que o interesse público deve sempre prevalecer sobre o privado pressupõem um conflito, ou seja, um antagonismo entre o público e o privado, o que nem sempre pode ser tido como verdade. Realmente, não há norma que defina essa suposta prevalência do interesse público sobre o interesse privado, sobretudo como princípio normativo, mesmo porque essa ideia não enseja a ponderação de outros interesses ou outros princípios. Efetivamente não há definição precisa sobre o conceito de interesse público. Pensar sempre na supremacia do interesse público, afasta do debate o enfoque nos direitos fundamentais. Nessas condições, o cerne da questão está em harmonizar essa ideia de prevalência do interesse público a situações que, na prática, exigem uma ponderação dos interesses individuais e coletivos. Nesse sentido, o constitucionalismo moderno colocou o homem no cerne do ordenamento, assegurando a fruição dos direitos por todos, resguardando os direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, protegendo o interesse da coletividade, que supera os interesses individuais⁸⁹.

Então, ao invés de se posicionar pela supremacia ou pela dissociação, deve-se objetivar a melhor consecução de todos os interesses, sejam individuais, sejam coletivos. Em outras palavras, o interesse privado deve ser analisado como componente do interesse coletivo,

⁸⁶ JUSTEN FILHO, *op.cit.*, 2005, p. 39.

⁸⁷ JUSTEN FILHO, *op.cit.*, 2005, p. 42-43.

⁸⁸ JUSTEN FILHO, *op.cit.*, 2005, p. 45.

⁸⁹ BINENBOJM, Gustavo. *Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. pp. 89-103.

resguardando o indivíduo, e, concomitantemente, promovendo os anseios da coletividade, o que, em última análise, deve corresponder ao verdadeiro interesse público⁹⁰.

Nesse contexto devem ser inseridas as questões atinentes aos direitos humanos, à ciência, ao meio ambiente, notadamente no que diz respeito ao patenteamento de recursos da biodiversidade, mesmo porque ao tratarmos desses assuntos, estamos tratando de interesses difusos⁹¹.

Não pode deixar de ser considerado que as pesquisas e o desenvolvimento atinentes à biodiversidade foram alcançados mediante vultosos investimentos, feitos geralmente pela iniciativa privada, na expectativa de obtenção de patente, vantagem concorrencial e, claro, recompensa pecuniária. Só que essa vantagem não pode se dar com sacrifício social. Essa é uma das questões a ser observada na discussão sobre validade de patentes⁹².

Vista a possibilidade de compatibilização entre os interesses públicos e privados, passemos a analisar, concretamente, a tensão entre a tutela da propriedade, relativa à patente, e o direito à saúde.

De acordo com o que preceitua o Código da Propriedade Industrial, é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial⁹³.

Nesse sentido, como já visto, os medicamentos ou procedimentos destinados à obtenção de substâncias utilizadas para o tratamento de doenças também podem ser protegidos sob a forma de patentes. Embora o sistema de patentes tenha base nacional, sendo concedida por uma autoridade central de um determinado Estado, cuja validade atinge todo seu território, desde a Convenção da União de Paris de 1883⁹⁴, verifica-se o interesse na criação de um sistema de proteção que ultrapasse as fronteiras de cada Estado, com vistas no desenvolvimento do mercado internacional e na tendente globalização. As patentes representam desenvolvimento científico e tecnológico que influenciam no tráfego jurídico econômico de ordem mundial, daí a necessidade de homogeneização da matéria. Assim, os titulares de patentes requeridas em um determinado Estado pertencente ao pacto internacional dispõem de prazo para depositar o mesmo pedido de patente em outro Estado contratante, sem perda da novidade, valendo como

⁹⁰ BINENBOJM, Gustavo. “Da Supremacia do Interesse Público ao Dever de Proporcionalidade: Um novo paradigma para o Direito Administrativo”. In: SARMENTO, Daniel (org.). *Interesses públicos versus Interesses privados: desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 168.

⁹¹ MANCUSO, Rodolfo de Camargo. *Interesses Difusos – Conceito e Legitimação para agir*. São Paulo: Revista os Tribunais, 1995.

⁹² GEDIEL, José Antônio Peres. “Tecnociência, dissociação e patrimonialização jurídica do corpo humano”. In: FACHIN, L. E. *Repensando Fundamentos do Direito Civil Brasileiro Contemporâneo*. Renovar: 1998. pp.58-85.

⁹³ DL n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, art. 1º.

⁹⁴ Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 20 de março de 1883. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_201.pdf. Acesso em: 25/03/2022.

data de depósito neste, a data de protocolo no País originário. É o que se denomina prioridade unionista⁹⁵. A para disso, e tendo por objetivo o desenvolvimento social, com o aproveitamento do invento por todos, o pacto internacional também prevê limitações ao direito de patente, como as licenças obrigatórias e causas de extinção, como a caducidade ⁹⁶.

Ao longo do tempo, outras medidas e procedimentos tendentes a reduzir as distorções ao comércio internacional e incremento da eficácia da tutela dos direitos de propriedade intelectual foram sendo implementadas a nível mundial, servindo de referência o Ato final de Marraquexe, de 1994, oriundo das negociações da rodada Uruguiaia, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, cujos precedentes se encontram no Acordo Geral sobre Taxas Alfandegarias e Comércio (GATT), tendo sido adotado o Acordo sobre Direitos de Propriedade Industrial relacionados com o Comércio (ADPIC), mais conhecido pela sigla em inglês, TRIPS⁹⁷.

A busca pela criação desse sistema unificado e equilibrado tem em consideração as necessidades especiais dos países signatários menos adiantados, que requerem uma flexibilização das normas de modo a se estabelecer uma base tecnológica viável. Considerando ainda o direito à vida e à saúde, o acordo citado permite o afastamento da proteção conferida pela patente como medida protetiva a favor não só das pessoas como também de animais, admitida, ainda, a exploração de patente sem o consentimento de seu titular, em situações de emergência nacional⁹⁸.

Não obstante, no âmbito farmacêutico, em razão dos elevados investimentos envolvidos, e considerando a forte ingerência dos laboratórios internacionais na concepção de políticas públicas no âmbito da saúde, a tutela da propriedade industrial frente à necessidade de proteção da saúde gera tensão entre os interesses que aparentemente se apresentam contrapostos, sobretudo dentre os Estados signatários menos desenvolvidos. Diante de problemas graves, que atingiram países como Brasil, África do Sul e Índia⁹⁹, decorrentes de doenças como VIH/SIDA, tuberculose, paludismo, dentre outras epidemias infectocontagiosas,

⁹⁵ *Idem*, art. 4º, C-1.

⁹⁶ *Idem* art. 5º, A-2, A-3 e A-4.

⁹⁷ *General Agreement on Tariffs and trade*. Disponível em: <https://www.wto.org>. Acesso em: 25/03/2022

⁹⁸ *Idem*, n.º 2 do artigo 27º; e art. 31º, alínea “b”.

⁹⁹ ORSI, Fabienne, D’ALMEIDA, Cristina, HASENCLEVER, Lia, CAMARA, Mamadou, TIGRE, Paulo e CORIAT, Benjamin, (2007) *TRIPS post-2005 and access to new antiretroviral treatments in southern countries: issues and challenges*, *AIDS* Vol. 21, Issue (15), 2007. pp. 1997-2003, DOI: 10.1097/QAD.0b013e328273bbe4; POLÔNIO, Carlos Alberto, “Patentes farmacêuticas e acesso a medicamentos: regras comerciais, direito à saúde e direitos humanos”, *Revista de Direito Sanitário*, São Paulo, V.7, n. 1/2/3, 2006, p. 68, d: <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9044.v7i1-3p163-182>; CULLET, Philippe, (2003) *Patent and medicines: the relationship between TRIPS and the human right to health*, *International Affairs*, 79, I 139-160, 2003, pp. 147-154.

foi elaborada a Declaração de DOHA, em 14 de novembro de 2001, relativa ao acordo ADPIC e à saúde pública¹⁰⁰.

Esse documento reitera a possibilidade de os Estados concederem licenças obrigatórias, além de poderem determinar o que constitui emergência nacional no caso concreto, bem como podem definir outras circunstâncias de extrema urgência, de modo que embora seja fundamental a proteção da propriedade intelectual para o desenvolvimento de novos medicamentos, não se afaste o devido cuidado com a saúde¹⁰¹.

Assim, o acordo ADPIC funciona como fonte interpretativa, em apoio aos Membros da OMC, na proteção da saúde pública, notadamente em vistas ao reconhecimento das crises de saúde pública. O documento tem em consideração a ineficiência da aplicação do sistema de licenças obrigatórias por si só, uma vez que, muitos desses países, não têm sequer capacidade de fabricação no setor farmacêutico, ou, quando existentes, são insuficientes, o que requer outras formas de solução do problema¹⁰².

Outra via permitida é a importação de medicamentos genéricos mais baratos, que são fabricados sob o regime das licenças obrigatórias, quando os países importadores não tiverem capacidade de fabricação própria. Dessa maneira, os países exportadores ficaram isentos das obrigações prescritas na alínea “f” do artigo 31º do ADPIC, franqueando-lhes exportar esses produtos genéricos, sob determinadas condições¹⁰³.

Em 2017, essa permissão foi estendida, para que os países importadores pudessem distribuir esses medicamentos a outros pertencentes ao mesmo âmbito econômico, que estejam sofrendo a mesma situação de emergência sanitária¹⁰⁴.

A preocupação com a saúde pública assola, igualmente a União Europeia. O recurso a medicamentos genéricos, fabricados sob licença obrigatória, também é invocado quando um país-membro passa por problemas de saúde pública e insuficiência de medicamentos^{105/106}.

¹⁰⁰ Conferência Ministerial da OMC (DOHA,2001): OS ADPIC, WT/MIN/(01)DEC/2, 20 de novembro de 2001, disponível em <https://www.wto.org> (consultado em 25/03/2022)

¹⁰¹ Alínea “c”, item 5 da Declaração relativa ao acordo ADPIC e a saúde pública. Disponível em <https://www.wto.org> (consultado em 25/03/2022).

¹⁰² PONTES, C.E.C., “Patentes de medicamentos e a indústria farmacêutica nacional: Estudo dos depósitos feitos no Brasil”, *Revista Produção e Desenvolvimento*, v.3, n.2, 2017, p. 49.

¹⁰³ Art. 70º, n.ºs 8 e 9, do TRIPS; art. 66º n.º 1 do TRIPS. Disponível em <https://www.wto.org> (consultado em 25/03/2022).

¹⁰⁴ Art. 31º Bis. Disponível em <https://www.wto.org> (consultado em 25/03/2022).

¹⁰⁵ Regulamento (CE) n.º 816/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2006. Disponível em EUR-Lex - 32006R0816 - EN - EUR-Lex (europa.eu). Consultado em 25/03/2022.

¹⁰⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; OTERO-LASTRES, José Manuel; BOTANA-AGRA, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons. 2017. pp. 201-206.

A questão atinente à produção e à comercialização dos medicamentos genéricos ocupa também os países mais avançados. Embora estes gozem de meios para sua produção, por outro lado, a fixação do momento a partir do qual os conhecimentos protegidos podem ser utilizados, autorizando a deflagração do processo de legalização, gerou debate. Essa discussão conduziu à denominada cláusula Bolar que é relacionada à interpretação do art. 30º do ADPIC, bem como diz respeito à possibilidade de utilização dos conhecimentos protegidos por uma patente para fins experimentais ou de investigação, que já era amplamente utilizada¹⁰⁷.

A referida cláusula é invocada mediante necessidades sociais, que exigem uma rápida introdução de determinado medicamento de forma mais acessível no mercado, agilizando os trâmites administrativos necessários, conducentes à autorização para comercialização do produto genérico¹⁰⁸.

A existência de organismos internacionais, que realizam estudos e expedem recomendações nessa seara, tem sido de grande valia para o desenvolvimento da disciplina jurídica das patentes farmacêuticas, tanto em relação aos países menos desenvolvidos quanto àqueles em desenvolvimento. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)¹⁰⁹ e a Organização Mundial da Saúde (OMS), que atuam por meio de sua Comissão de Direitos de Propriedade Intelectual, Inovação e Saúde Pública, são grandes referências nesse mister¹¹⁰.

Os arts. 17 e 27º da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, tutelam a propriedade industrial, tanto com feição de direito de propriedade, quanto como proteção às criações do autor, nos seus aspectos moral e material¹¹¹.

O Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais (1966/1976) reconhece, no parágrafo c) do n.º 1 do artigo 15º, a proteção dos interesses dos autores¹¹².

Contudo, o Comitê de Direitos Económicos, Sociais e Culturais discerne os direitos de propriedade intelectual dos direitos humanos, sob a ótica da fundamentalidade destes. Para este Comitê, os direitos humanos são fundamentais porque são inerentes à pessoa humana, já os direitos de propriedade intelectual são, notadamente, um estímulo franqueado pelo Estado à criatividade e à inventividade da pessoa humana, de modo a conferir proteção aos investimentos

¹⁰⁷ Alínea “c” do n.º 1 do art. 103º do Código da Propriedade Industrial de Portugal; inciso II do art. 43, do Código da Propriedade Industrial do Brasil (Lei n.º 9.279/96).

¹⁰⁸ TUDOR, Elena Cristina, “La cláusula Bolar como excepción a los derechos conferidos por una patente farmacéutica en Europa”, *Revista de Estudios Europeos*, n.º 71, 2018. pp. 300-308.

¹⁰⁹ Disponível em: <https://www.wipo.int/patent-law/en/developments/publichealth.html> (consultado em 25/03/2022)

¹¹⁰ Disponível em: <https://www.who.int/intellectualproperty/en/> (consultado em 25/03/2022)

¹¹¹ Disponível em: <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/portuguese?LangID=por> (consultado em 25/03/2022)

¹¹² Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm (consultado em 25/03/2022).

comerciais e empresariais. Também a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, do ano 2000, no artigo 17º, tutela o direito de propriedade nos mesmos moldes da Convenção Europeia dos Direitos do Homem de 1950¹¹³.

O dinamismo do tratamento das patentes se reflete tanto em pactos internacionais quanto em convenções aplicáveis dentro da União Europeia. Pelo Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) foram concebidos procedimentos simplificados para obtenção da proteção das invenções conferidos aos diversos países signatários. A Convenção de Munique sobre a Organização Europeia de Patentes (OEP), de 1973, igualmente previu procedimentos simplificados, expandindo seus termos com vistas à criação de um projeto Unitário para concessão de patentes dentro da União Europeia, por meio de um procedimento único, que conferisse proteção em todos os Estados membros.¹¹⁴

Também no panorama da epidemia de COVID-19, houve flexibilização de normas, por força de determinações da Secretaria Internacional da OMPI, estabelecendo-se tolerância em relação ao cumprimento de prazos do PCT¹¹⁵.

Notadamente, o sistema de proteção das invenções consubstanciados em patentes vem avançando significativamente na busca de uma homogeneização a nível internacional. Obviamente, interesses comerciais transnacionais impulsionam mudanças. Em contrapartida, os interesses sociais, notadamente a necessidade de proteção da saúde, forçam o equilíbrio entre os interesses em jogo¹¹⁶.

Como já visto, é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Além disso, é patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Em Portugal, conforme disposto no nº 5 do art. 50º do CPI, a mesma invenção pode ser objeto de um pedido de patente e de um pedido de modelo de utilidade. Não obstante, conforme disposto no nº 1 do art. 121º do CPI, as substâncias e composições

¹¹³ Disponível em: <https://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/convencao-europeia-dos-direitos-humanos-1950-2020.pdf> (consultado em 25/03/2022)

¹¹⁴ Decisão 2011/167/UE do Conselho Europeu, de 10 de março de 2011. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0167> (consultado em 25/03/2022); Regulamento (EU) n.º 1257/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de dezembro de 2012. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32012R1257> (consultado em 25/03/2022); e o Regulamento (EU) n.º 1260/2012 do Conselho de 17 de dezembro de 2012. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1260&from=CS> (consultado em 25/03/2022).

¹¹⁵ Disponível em: <https://www.wipo.int/pct/pt/texts/index.html> (consultado em 25/03/2022).

¹¹⁶ BAHAMONDE, Ruben, *El derecho de la competencia y los acuerdos de transferencia de tecnología*, Cizur Menor, Aranzadi, 2016, pp. 167-171. Sumário Disponível em: <https://www.lajuridica.es/indicespdf/9788490996522.pdf> (consultado em 25/03/2022).

farmacêuticas, bem como os processos farmacêuticos, não podem ser objeto de modelo de utilidade. Devem, obrigatoriamente, ser requeridas como patente de invenção, passando por um exame mais criterioso e menos célere¹¹⁷.

Com o fim de tornar o conhecimento acessível a todos, o objeto patenteado pode ser utilizado por terceiros para fins acadêmicos, estudos, experiências e pesquisas.

O mesmo mecanismo de concessão de licença obrigatória, no caso de falta ou insuficiência do medicamento protegido pela patente, por motivo de interesse público, está contido na legislação portuguesa. A licença obrigatória é concedida por despacho do membro do Governo competente em razão da matéria, por motivo de interesse público diante do aumento ou da generalização da exploração da invenção, ou, ainda, quando possa implicar importância primordial para a saúde pública. Os poderes do titular da patente também podem ser restringidos de maneira que determinados medicamentos possam ser preparados em determinado momento e para casos individuais. Existe também a possibilidade de perda ou expropriação da patente, em razão de responsabilidade decorrente de obrigações com terceiros ou, por motivos de utilidade pública, hipóteses dispostas no Código das Expropriações¹¹⁸.

Nesse sentido, resta claro que o direito de patente não é absoluto, sofrendo limitações, de acordo com o interesse público, mesmo porque, como visto no início, a própria patente só é concedida na medida do interesse público. A esse respeito, especialmente sobre a ponderação dos interesses envolvidos no embate do direito de patente de medicamento e do direito à saúde, o TC se pronunciou, ao examinar a constitucionalidade da Lei 62/2011¹¹⁹.

Enfim, neste capítulo analisamos a tensão entre o direito de propriedade privada, caracterizado por uma patente de medicamento, e o direito à Saúde, enfrentando os interesses públicos e privados envolvidos, abordando, inclusive, as limitações aos direitos de patente.

Compreendidos esses temas, passemos a analisar a arbitrabilidade de direitos de patentes, começando pela conceituação da arbitragem em si, em oposição a jurisdição ordinária, passando pelo próprio conceito de arbitrabilidade, pelo conceito de arbitragem voluntária e pelo conceito de arbitragem necessária, observando a crítica quanto à constitucionalidade da obrigatoriedade, e pontuando vários exemplos de arbitragem necessária em Portugal, para, na sequência, partir para a arbitragem em Propriedade Industrial, propriamente dita.

¹¹⁷ SILVA, Pedro Sousa e, *Direito Industrial, Noções Fundamentais*, 1ª ed., Coimbra, Almedina. 2011, pp. 87-90.

¹¹⁸ Art. 107º do CPI.

¹¹⁹ Acórdão n.º 216/2015 do tribunal Constitucional, 2ª secção, no âmbito do processo 207/2013. Trecho: “não obstante ser evidente a tutela constitucional das patentes e dos direitos delas decorrentes, é inequívoco que as mesmas cedem perante o direito fundamental da protecção da saúde”.

3. ARBITRAGEM E ARBITRABILIDADE: CRITÉRIOS GERAIS

A “resolução alternativa de litígios”, ou “*alternative dispute resolution*”, engloba a arbitragem, a negociação, os julgados de paz, a mediação, e a conciliação, dentre outros, que são alternativas aos procedimentos judiciais de resoluções de conflitos. Não há, de fato, um rol taxativo dos meios alternativos de resolução de conflitos, estando incluídos todos aqueles que efetivamente configurem uma alternativa à decisão de um tribunal estadual (judicial)¹²⁰.

Nesse contexto, a arbitragem é apenas um dos modos de resolução de litígios, que surgem como alternativa à solução na esfera judicial¹²¹.

É possível encontrar na doutrina portuguesa diversas definições de arbitragem, umas focando no caráter privado do método, nos sujeitos e na eficácia da decisão¹²²; outras ressaltando a exigência de convenção entre as partes¹²³; e outras ainda dando destaque à imperatividade da lei¹²⁴.

Essas definições convergem com o pensamento internacional¹²⁵.

Fazendo um apanhado de todas essas definições doutrinárias, podemos entender a arbitragem como um método de resolução de litígios, oriundo da convenção entre as partes ou da imposição da lei, alternativo à jurisdição dos tribunais estaduais (judiciais), cuja decisão

¹²⁰ GOLVEIA, Marina França, *Curso de Resolução Alternativa de Litígios*, 3.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2019, págs. 17-18.

¹²¹ RANGEL, Paulo Castro, *Arbitragem e Constituição: Um Novo Lugar e Um Novo Fundamento*, in *Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor José Joaquim Gomes Canotilho*, Volume II, Coimbra Editora, Coimbra, 2012, pág. 645.

¹²² VICENTE, Dário Moura, *Da Arbitragem Comercial Internacional – Direito Aplicável ao Mérito da Causa*, Lisboa, Coimbra Editora, 1990, pág. 27. “A arbitragem privada é um modo de resolução de litígios entre particulares (ou entre particulares e entes públicos, quando esses litígios emergem de relações jurídicas em que tais entes intervenham despidos de prerrogativas de autoridade), que se caracteriza pela subtração aos tribunais integrados na organização judiciária do Estado da competência para julgarem um diferendo actual ou eventual, e pela sua atribuição a uma ou mais pessoas designadas para o efeito, a cujas decisões pode ser conferida a mesma eficácia que possuem as sentenças judicial”.

¹²³ BARROCAS, Manuel Pereira, *Manual de Arbitragem – LAV de 2011 Revista e Atualizada*, 2.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2013, pág. 33. “um modo de resolução de litígios entre duas ou mais partes, efetuada por uma ou mais pessoas que detêm poderes para esse efeito reconhecidos por lei, mas atribuídos por convenção das partes”.

¹²⁴ CORTEZ, Francisco, *A Arbitragem Voluntária Em Portugal – Dos «ricos homens» aos tribunais privados*, in *O Direito*, Ano 124.º, III (julho-setembro), Lisboa, Editora Internacional, 1992, págs. 365-404. “uma forma de administração da justiça em que o litígio é submetido, por convenção das partes ou por determinação imperativa da lei, ao julgamento de particulares, os árbitros, numa decisão a que a lei reconhece o efeito de caso julgado e força executiva iguais aos da sentença de um qualquer tribunal estadual, a quem é retirada, por sua vez, a competência para julgar tal litígio”.

¹²⁵ ROBERT, Jean, *Arbitrage civil et commercial, droit interne et droit international prive suivi de formules pratiques*, Quatrième Edition, Paris, Librairie Dalloz, 1967, p. 9. “l’institution d’une justice privée grâce à laquelle les litiges sont soustraits aux juridictions de droit commun, pour être résolus par des individus revêtus, pour la circonstance, de la mission de les juger”.

compete a particulares, com eficácia análoga a de uma sentença judicial, formando coisa julgada, que pode ser executada¹²⁶.

Tendo chegado a esse ponto, vistas as definições de arbitragem, passemos a examinar se há ou não possibilidade de invalidar, em juízo arbitral, incidentalmente, uma patente. Iniciaremos analisando o conceito de arbitrabilidade, tanto em seu viés subjetivo, quanto em seu viés objetivo, como limitadores do processo arbitral.

Para saber se um litígio pode ser levado ao Tribunal Arbitral, é necessário verificar se tal disputa pode ou não ser objeto de arbitragem, quer dizer, é preciso verificar se há arbitrabilidade¹²⁷.

A arbitrabilidade pode ser subdividida em objetiva e subjetiva. A objetiva diz respeito à natureza da questão em disputa¹²⁸, já a subjetiva diz respeito à possibilidade ou não do Estado, ou ente estatal (*longa manus* do Estado) ser parte em procedimento arbitral¹²⁹.

Aqui o enfoque será na faceta objetiva da arbitrabilidade, ou seja, buscaremos analisar se a natureza da disputa (validade de patente) pode ser levada ao Tribunal Arbitral. Apenas de passagem, abordaremos a faceta subjetiva, analisando se o Estado deve ou não participar da discussão sobre a validade da uma patente, sem perder de vista que qualquer que seja a decisão, pela validade ou pela invalidade, a sentença atingirá frontalmente o ato administrativo de concessão da patente e, claro, o órgão que o exarou, o Estado em si ou um ente seu. Com essas análises poderemos então definir quais questões podem ser submetidas ao juízo arbitral e quais questões só podem ser examinadas por tribunais judiciais¹³⁰.

Nesse sentido vale destacar que é fora de dúvida, seja doutrinária, seja jurisprudencialmente, que mesmo sendo de índole privada os Tribunais Arbitrais, algumas de suas decisões podem ter reflexos na seara pública, motivo pelo que determinados temas definitivamente não podem ser objeto de arbitragem, como, por exemplo, questões criminais¹³¹.

¹²⁶ DAVID, René, *L'Arbitrage Dans Le Commerce International*, Paris, Economica, 1982, p. 9. “l’arbitrage est une technique visant à faire donner la solution d’une question, intéressant les rapports entre deux ou plusieurs personnes, par une ou plusieurs autres personnes – l’arbitre ou les arbitres – lesquelles tiennent leurs pouvoirs d’une convention privée et statuent sur la base de cette convention, sans être investis de cette mission par l’État”.

¹²⁷ GOUVEIA, Mariana França, *Curso de Resolução Alternativa de Litígios*, 2012, p. 117.

¹²⁸ LAV art. 1º n.ºs. 1 e 2.

¹²⁹ OLIVEIRA, Ana Perestrelo de, *Arbitragem de Litígios com Entes Públicos*, Almedina, Coimbra, 2007.

¹³⁰ HUNTER, Alan Redfern, HUNTER, Martin, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, 4ª ed., Londres, Sweet & Maxwell Ltd, 2004, p. 138.

¹³¹ HUNTER, Alan Redfern, HUNTER, Martin, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, 4ª ed., Londres, Sweet & Maxwell Ltd, 2004, p. 138.

Não obstante, o que se nota é que a arbitrabilidade objetiva, que é um elemento limitador para o processo arbitral, vem tendo seus rigores suavizados, de modo a incrementar o número de matérias arbitráveis¹³².

Trata-se de questão política, não meramente jurídica, na medida em que atinente à intervenção do Estado na seara privada. Explica-se, quanto mais intervencionista for determinado Estado, menor será a possibilidade desse Estado aceitar um tribunal, essencialmente privado, com as mesmas competências que os seus tribunais oficiais¹³³.

De todo modo, até mesmo aqueles que aceitam que a arbitrabilidade deve ser avaliada caso a caso, entendem que deve haver limitações, sob pena de serem criadas situações incompatíveis com o ordenamento jurídico, com consequências que transbordam os interesses individuais, atingindo a coletividade¹³⁴.

3.1. ARBITRAGEM VOLUNTÁRIA

Como até aqui visto, embora tenha um conteúdo limitador do processo arbitral, a arbitrabilidade vem sendo flexibilizada, de modo a aumentar o número de matérias arbitráveis. Mas mesmo diante dessa flexibilização, não se pode olvidar que determinados limites não podem ser transpostos, sendo imperativo especificar as fronteiras da arbitrabilidade, para evitar que questões insuscetíveis de serem admitidas em tribunais arbitrais sejam julgadas por esses tribunais, ficando suas decisões sujeitas aos questionamentos sobre suas legalidades e subsequentes anulações¹³⁵.

Exatamente para evitar que sejam ultrapassados esses limites, vem sendo indicados três requisitos para a aferição da arbitrabilidade, quais sejam, o carácter disponível ou

¹³² YOUSSEF, Karim, “The Death of Inarbitrability”, in *Arbitrability: International & Comparative Perspectives*, edited by LOUKAS A. MISTELIS & STRAVROS L. BREKOULAKIS, Kluwer Law International, 2009, p. 54; BORN, Gary B. *International Commercial Arbitration*, Vol. I, Kluwer Law International, 2009, p. 837; GOUVEIA, Maria França, *Curso de Resolução Alternativa de Litígios*, 2012, p. 128; BARROCAS, Manuel Pereira, *Manual de Arbitragem*, 2010, p. 97.

¹³³ GOUVEIA, Maria França, *Curso de Resolução Alternativa de Litígios*, 2012, pp. 127-128; TELES, Joana Galvão, “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.

¹³⁴ SILVA, Paula Costa, “Anulação e Recursos da Decisão Arbitral”, in *ROA*, 1992, Ano 52, p. 922; ALMEIDA, Carlos Ferreira de, “Convenção de Arbitragem: conteúdos e efeitos”, in *I Congresso da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa — Intervenções*, Almedina, Coimbra, 2008, p. 86.

¹³⁵ LAV art. 46.º n.º 3 a) i) segunda parte e b) i).

indisponível do direito em disputa; a natureza da questão como sendo ou não de ordem pública; e o caráter patrimonial do bem em questão¹³⁶.

Na vigência da LAV 86 só se perquiria sobre a disponibilidade do direito em questão, o que, não raro, gerava mais confusão do que certeza jurídica, pois esse único critério, além de não ser preciso, era insuficiente para abarcar a generalidade das questões postas.¹³⁷

A LAV seguinte, inspirada na lei alemã¹³⁸, tenta resolver essa insuficiência, definindo em seu art. 1º, nº 1, a patrimonialidade como mais um critério a ser observado, ao lado da disponibilidade, prevista no art. 1º, nº 2, e ao lado da ordem pública, que, mesmo que não estivesse prevista, não pode deixar de ser observada, como imperativo de direito¹³⁹.

Quer dizer, de acordo com o art. 1º, nº 1, da LAV, qualquer matéria que possa ser traduzida em pecúnia pode ser examinada por juízo arbitral¹⁴⁰.

Sobre a disponibilidade, para localizá-la como requisito da arbitragem, temos analisar o art. 1º, nº 2 da LAV em conjunto como art. 299 do CPC. Isto porque, em tal artigo da LAV, resta estabelecido que a arbitragem é também admissível em litígios a respeito de direitos sobre os quais as partes possam celebrar transação, enquanto o art. 299 do CPC assevera que só podem ser objeto de transação os litígios relativos a direitos disponíveis, donde se conclui que a disponibilidade é mesmo um dos critérios da arbitrabilidade¹⁴¹.

Destarte, convém distinguir direito disponível de direito indisponível, que é aquele que impede a arbitragem. Indisponíveis são aqueles direitos a respeito dos quais as partes não podem, por ato de vontade, desistir, renunciar, extinguir ou mesmo constituir. Trata-se de direito inalienável. Verifica-se, pois, a indisponibilidade de um direito, como diz o próprio termo, sempre que seu titular dele não puder livremente dispor, seja por sua natureza, seja por imposição legal¹⁴².

A indisponibilidade se subdivide em absoluta e relativa. Na absoluta o titular do direito, não pode, em hipótese alguma, dele dispor. Já na relativa, o titular do direito, em

¹³⁶ PINHEIRO, Lima, *Arbitragem Transnacional — A determinação do estatuto da arbitragem*, 2008, p. 105; TELES, Joana Galvão, *A Arbitrabilidade dos Litígios em Sede de Invocação de Excepção de Preterição do Tribunal Voluntário*, 2011, pp. 63-64; GONÇALVES, Isabel, *A não Arbitrabilidade como fundamento de Anulação da Sentença Arbitral na Lei de Arbitragem Voluntária*, 2011, pp. 146-147

¹³⁷ Ac. TRL de 25/06/2009. Proc. nº 984/08.0TBMR.L1-8. Rel. Silva Santos.

¹³⁸ § 1030 nº 1 do CPC – Alemanha (*ZPO — Zivilprozessordnung*).

¹³⁹ VICENTE, Dário Moura, et al., Direção da APA, *Lei da Arbitragem Voluntária Anotada*, Almedina, Coimbra, março 2012, anotação ao art. 1º, p. 16.

¹⁴⁰ art. 27º nº 1 “e” da LAV 86; art. 46º nº 3 “b”, ii da da LAV.

¹⁴¹ CARDOSO, Álvaro Lopes, *A Confissão, Desistência e Transacção em Processo Civil e do Trabalho*, Almedina, Coimbra, 1990, p. 55 e ss..

¹⁴² PINHEIRO, Luís Lima, *Arbitragem Transnacional — A determinação do estatuto da arbitragem*, Almedina, Coimbra, abril 2008, p. 105.

condições especiais, pode dele dispor. Para efeito de arbitrabilidade, a doutrina diverge sobre qual modalidade de indisponibilidade usar, se deve ser aplicada a absoluta ou a relativa¹⁴³.

Alguns defendem que a indisponibilidade relativa é o elemento limitador da arbitrabilidade, bastando, pois, que o direito em questão seja relativamente indisponível para que a disputa não possa ser submetida a juízo arbitral¹⁴⁴.

Já outros defendem como elemento limitador apenas a indisponibilidade absoluta¹⁴⁵. Quer dizer, para estes, a indisponibilidade relativa do direito em discussão não é suficiente para afastar a arbitrabilidade¹⁴⁶. Para os que defendem esse entendimento, direitos indisponíveis são os fundamentais¹⁴⁷.

De todo modo, há quem refute o critério de disponibilidade como limitador da arbitrabilidade¹⁴⁸.

Segundo estes pensadores, a disponibilidade é um critério impreciso e por isso de difícil aplicação, seja na faceta absoluta, seja na faceta relativa, para limitar a arbitrabilidade¹⁴⁹.

Por outro lado, são poucas as vozes que assumem a indisponibilidade do direito como critério limitador da arbitrabilidade, uma vez que só são arbitráveis, em regra, questões que dependem das vontades das partes, e se na indisponibilidade a vontade das partes é mitigada, não há, lógico, que se falar em arbitragem, ou seja, de jurisdição por particular¹⁵⁰.

Como se vê a questão da disponibilidade do direito como limitador da arbitrabilidade é objeto de divergência, não havendo consenso quanto à sua aplicação. Já no que diz respeito à ordem pública, como limitadora da arbitrabilidade, não há previsão expressa na LAV. Porém, a LAV fala da ordem pública internacional, de Estado, como fundamento de anulação de sentença arbitral¹⁵¹. Por isso, árbitros não podem decidir sobre questões que agridam princípios

¹⁴³ MENDES, João Castro, *Direito Processual Civil*, Vol. I, ed. AAFDL, 1986, pp. 206-215.

¹⁴⁴ SILVA, Paula Costa e, “Anulação e Recursos da Decisão Arbitral”, in *ROA*, Ano 52, n.º 3, Lisboa, dezembro 1992, p. 922, nota 77.

¹⁴⁵ TELES, Joana Galvão, *A Arbitrabilidade dos Litígios em Sede de Invocação de Excepção de Preterição do Tribunal Voluntário*, 2011, p. 131.

¹⁴⁶ GONÇALVES, Isabel, “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.

¹⁴⁷ GONÇALVES, Isabel, “A não Arbitrabilidade como fundamento de Anulação da Sentença Arbitral na Lei de Arbitragem Voluntária”, in *Análise de Jurisprudência sobre Arbitragem*, 2011, p. 141.

¹⁴⁸ VENTURA, Raul, “Convenção de Arbitragem”, in *ROA*, Ano 46, n.º 2, Lisboa, dezembro 1986, p. 321.

¹⁴⁹ CARAMELO, Antônio Sampaio, “A Disponibilidade do Direito como Critério de Arbitrabilidade do Litígio”, in *ROA*, Ano 2006, n.º 3, Lisboa, dezembro 2006, ponto 7.

¹⁵⁰ PINHEIRO, Luís Lima, *Arbitragem Transnacional*, 2008, p. 105; ALMEIDA, Carlos Ferreira de, *Convenção de Arbitragem: conteúdos e efeitos*, 2008, p. 86.

¹⁵¹ Art. 46, n.º 3 “b”, ii da LAV.

e regras fundamentais vigentes em determinado Estado, daí ser sim a ordem pública um elemento limitador da arbitrabilidade¹⁵².

Resta agora discernir entre ordem pública interna e externa ou internacional. A ordem pública interna abrange a internacional, uma vez que trata de princípios e normas tidas por fundamentais pelo Estado. Já a ordem pública internacional trata da proteção de valores e interesses tidos por imprescindíveis para o Estado¹⁵³.

Durante a vigência da LAV 86 debatia-se qual o conceito de ordem pública poderia ser adotado, em função da lacunosa disposição do art. 27 da LAV 86¹⁵⁴. Hoje em dia, o art. 46, nº 3, “b” da LAV ressalta a importância da ordem pública internacional¹⁵⁵, tornando inúteis mais digressões¹⁵⁶.

Dentre os que entendem que a ordem pública não pode ser usada como elemento limitador da arbitrabilidade, alguns autores usam argumento interessante, segundo o qual os árbitros desempenham função jurisdicional, resolvendo os litígios de acordo com o Direito, nele incluídas as normas imperativas, portanto, a ordem pública só pode ser vista como elemento limitador do poder decisório do árbitro, não como critério de arbitrabilidade da discussão¹⁵⁷.

Indo além neste raciocínio¹⁵⁸, alguns autores afirmam que a ordem pública tem duas funções, uma de limitar a arbitrabilidade, como requisito da validade do compromisso arbitral, e outra como limite da decisão arbitral, que deve ser observada apenas ao final do processo, no momento decisório¹⁵⁹.

Seja como for, para limitar a arbitrabilidade ou para limitar o alcance da decisão do árbitro, violada a ordem pública, a sentença arbitral é nula. Se a ordem pública for encarada como limite da arbitrabilidade, ela deve ser verificada antes da instauração do processo, ou seja, opera como condição de procedimentabilidade. Se é encarada como limite do alcance do

¹⁵² CAMELO, Antônio Sampaio, “Anulação da sentença arbitral contrária à ordem pública”, in *Revista do Ministério Público*, n.º 126, Ano 132, abril/junho 2011, pp. 159-164.

¹⁵³ GOUVEIA, Maria França, *Curso de Resolução Alternativa de Litígios*, 2012, pp. 127-128; TELES, Joana Galvão, “A Arbitrabilidade dos Litígios em Sede de Invocação de Exceção de Preterição do Tribunal Voluntário”, in *Análise de Jurisprudência sobre Arbitragem*, Coord.: MARIANA FRANÇA GOUVEIA, Ed.: JOÃO PINTO FERREIRA, Almedina, março 2011, p. 276.

¹⁵⁴ SILVA, Paula Costa e, *Anulação e Recursos da Decisão Arbitral*, 1992; CRISTAIS, Assunção, et al., “A violação de ordem pública como fundamento de anulação de sentenças arbitrais”, in *Cadernos de Direito Privado*, n.º 29, janeiro/março 2010.

¹⁵⁵ CAMELO, Antônio 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, pp. 54 e ss.

¹⁵⁶ GOUVEIA, Mariana França, *Curso de Resolução Alternativa de Litígios*, 2012, pp. 276-279.

¹⁵⁷ CAMELO, Antônio Sampaio, *A Disponibilidade do Direito como Critério de Arbitrabilidade do Litígio*, 2006, ponto 5.

¹⁵⁸ GONÇALVES, Isabel, *A não Arbitrabilidade como fundamento de Anulação da Sentença Arbitral na Lei de Arbitragem Voluntária*, 2011, pp. 145-146.

¹⁵⁹ TELES, Joana Galvão, *A Arbitrabilidade dos Litígios em Sede de Invocação de Exceção de Preterição do Tribunal Voluntário*, 2011, p. 63.

conteúdo da decisão do árbitro, ela deve ser observada apenas ao final do processo. Trata-se de todo modo, de um conceito em evolução, com essas duas facetas¹⁶⁰.

3.2. ARBITRAGEM NECESSÁRIA

Pode a arbitragem ser realizada “por indicação”, ou seja, “ad hoc”, com a constituição de um colegiado de árbitros, escolhidos pelas partes, e submetidos às regras convencionadas por estas. Também pode a arbitragem ser institucional, realizada por uma instituição que tenha essa finalidade, com organização e regulamento próprios, na forma do Decreto-Lei n.º 425/86, de 27 de setembro¹⁶¹.

Na arbitragem voluntária, a competência dos árbitros decorre da vontade das partes e tem por fundamento uma convenção dessas partes. Na arbitragem necessária, os poderes dos árbitros emanam da lei¹⁶².

Voluntária é a arbitragem que se baseia, óbvio, na vontade das partes, por meio de cláusulas estipuladas em um compromisso, em um contrato, que retira do judiciário a análise de eventual conflito entre as partes, transferindo-a para o juízo arbitral.¹⁶³

Necessária é a arbitragem que se baseia, claro, na imperatividade, ou seja, na expressa determinação legal para que a disputa entre as partes, independente de suas vontades, seja decidida por tribunal arbitral. Nesses casos, de arbitragem necessária, entende o legislador que em razão dos temas em discussão, haverá maior celeridade e rigor técnico na solução perante um árbitro¹⁶⁴.

Na arbitragem necessária, além da imposição legal para o procedimento, também existe uma vedação de acesso aos tribunais estaduais (judiciais), ao menos em primeira instância¹⁶⁵.

¹⁶⁰ TELES, Joana Galvão, *A Arbitrabilidade dos Litígios em Sede de Invocação de Excepção de Preterição do Tribunal Voluntário*, 2011, p. 63.

¹⁶¹ VICENTE, Dário Moura, *op. cit.*, p. 29.

¹⁶² *Ibidem*, pág. 27.

¹⁶³ MARQUES, J. P. Remédio, *Ação Declarativa à Luz do Código Revisto*, 2ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, dezembro 2009, p. 53.

¹⁶⁴ BARROCAS, Manuel Pereira, *Manual de Arbitragem*, 2010, p. 89.

¹⁶⁵ BARROCAS, Manuel Pereira, *op. cit.*, p. 90.

Não há na doutrina grandes debates em torno das definições de arbitragem voluntária e necessária, imperando, na voluntária, a vontade das partes e, na necessária, a determinação legal^{166/167}.

Resta claro, portanto, sem maiores divergências, que a arbitragem necessária decorre de imposição legal, que obriga a resolução do conflito pela via arbitral, sendo diferente da voluntária, por esta decorrer da vontade das partes, que podem escolher entre demandar perante o judiciário ou perante um árbitro. Para parte da doutrina a convenção em arbitragem depende da cumulação da possibilidade de opção pela via arbitral (em detrimento da via judicial) com a possibilidade de escolha de árbitros¹⁶⁸.

Para alguns, a arbitragem necessária não é, verdadeiramente, uma arbitragem, posto que a arbitragem, essencialmente, na sua gênese, funda-se na livre vontade das partes de optar por deslocar o debate do judiciário e transferi-lo para um árbitro¹⁶⁹.

Na arbitragem necessária, impositiva, a livre vontade das partes se restringe à indicação do árbitro, sendo todo o mais decorrente do texto de lei¹⁷⁰.

Para alguns, entender a arbitragem necessária como uma verdadeira arbitragem, corresponderia a retirar do conceito de arbitragem um de seus elementos primordiais, qual seja, a vontade, tornando-a confundível com justiça administrativa, e não com uma justiça privada que é¹⁷¹.

¹⁶⁶ ESQUÍVEL, José Luís, *Os Contratos Administrativos e a Arbitragem*, Coimbra, Almedina, 2004, págs. 114-115. “Arbitragem voluntária é aquela cuja existência depende da vontade das partes. De forma diferente, a arbitragem necessária é aquela que é imposta por lei. No primeiro caso, as partes dispõem de uma alternativa jurisdicional, podendo optar por submeter a resolução do litígio aos tribunais arbitrais ou aos tribunais do Estado (...). No segundo caso, as partes ficam legalmente impedidas de recorrer aos tribunais que integram a justiça oficial e que seriam normalmente competentes para apreciar o litígio”.

¹⁶⁷ PINHEIRO, Luís de Lima, *Arbitragem Transnacional – A Determinação do Estatuto da Arbitragem*, Coimbra, Almedina, 2005, pág. 26. Segundo o autor, a arbitragem voluntária é “um modo de resolução jurisdicional de controvérsias em que, com base na vontade das partes, a decisão é confiada a terceiros. Para este efeito considera-se terceiro um “particular” distinto de qualquer das partes e que não actua como seu representante». Ainda segundo o autor, a arbitragem necessária “distingue-se da arbitragem voluntária por se basear numa determinação legal” e “obriga a um conceito mais geral de arbitragem, que será um modo de resolução jurisdicional de controvérsias em que a decisão é confiada a terceiro”.

¹⁶⁸ JAROSSON, Charles, *La Notion de Arbitrage*, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1987, p. 13.

¹⁶⁹ BARROCAS, Manuel Pereira, *Manual de Arbitragem*, 2010, p. 90.

¹⁷⁰ BARROCAS, Manuel Pereira, *Manual de Arbitragem*, 2010, p. 90.

¹⁷¹ BARROCAS, Manuel Pereira, *Manual de Arbitragem*, 2010, p. 90.

Realmente, por todos esses motivos, sobretudo em função da falta de autonomia das partes para escolher entre os tribunais estaduais (judiciais) e os tribunais arbitrais, parte da doutrina considera a arbitragem necessária como uma arbitragem “aparente”¹⁷² ou “híbrida”¹⁷³.

Na arbitragem necessária, os árbitros têm seus poderes expressamente dispostos em lei, não cabendo às partes decidir sobre esses poderes¹⁷⁴.

Há quem diga que o elemento contratual é fundamental para a caracterização da arbitragem, e que a ausência desse elemento subverte todo o sistema^{175/176}.

Há também quem diga que a arbitragem necessária contraria a própria teoria clássica da arbitragem, segundo a qual a partes detém liberdade para escolher o processo arbitral e para estabelecer as regras do processamento, assim como para delimitar o objeto da demanda, escolhendo os árbitros e o regime aplicável. A arbitragem necessária, segundo estes, pode ser entendida como o meio imposto por lei, para a resolução de um litígio, pela via jurisdicional, por meio de juízes escolhidos pelas partes. Nesses casos, portanto, a arbitragem não é uma discricionariedade e sim uma obrigação, cabendo às partes apenas a escolha dos árbitros¹⁷⁷.

Segundo estes, os tribunais arbitrais necessários sequer podem ser tratados como tribunais, uma vez que estariam à margem da jurisdição¹⁷⁸.

Por outro lado, há quem diga que a possibilidade das partes escolherem os árbitros já caracteriza a existência de uma convenção, ou seja, de um acordo entre as partes, suficiente,

¹⁷² SILVA, Artur Flamínio da, *A Resolução de Conflitos Desportivos em Portugal – Entre o Direito Público e o Direito Privado*, Coimbra, Almedina, 2017, p. 351; *Idem*, *A Arbitragem Desportiva em Portugal: Uma Realidade Sem Futuro? – Anotação ao Acórdão N.º 230/2013 do Tribunal Constitucional*, in *Desporto & Direito*, Ano X, n.º 28, setembro/dezembro, 2012, Coimbra, Coimbra Editora, p. 68.

¹⁷³ RANGEL, Paulo Castro, *Repensar o Poder Judicial – Fundamentos e Fragmentos*, Porto, Publicações Universidade Católica, 2001, p. 296.

¹⁷⁴ BARROCAS, Manuel Pereira, *op. cit.*, pp. 91-92. Segundo o Autor, a “arbitragem foi concebida e desenvolveu-se no âmbito da sua natureza voluntária”, em que a “procura de uma solução para o conflito assenta no compromisso conferido pelas partes para a obtenção de uma solução, positiva ou negativa, para o litígio”. Ainda segundo o autor, as partes “não têm qualquer capacidade de decidir sobre a matéria de submissão do litígio a árbitros por si nomeados, nem as regras processuais, nem o próprio direito aplicável, nem tão-pouco à regulação da sua relação com o árbitro como é própria da arbitragem voluntária”. Para o autor, o árbitro “não tem um encargo conferido e um compromisso estabelecido na base da confiança com as partes. Trata-se muito mais de um perito a quem a lei, em atenção a qualificações especiais ou a outro motivo particular, decidiu atribuir-lhe essa função, de preferência a um juiz e, em qualquer caso, ao arropio da vontade das partes. Apenas a escolha dos árbitros fica, normalmente, reservada à vontade das partes”.

¹⁷⁵ SILVA, Artur Flamínio, *A Arbitragem Desportiva em Portugal: Uma Realidade Sem Futuro? – Anotação ao Acórdão N.º 230/2013 do Tribunal Constitucional*, pp. 68-69.

¹⁷⁶ *Idem*, *A Resolução de Conflitos Desportivos em Portugal – Entre o Direito Público e o Direito Privado*, págs. 349-351.

¹⁷⁷ QUADROS, Fausto de, *Arbitragem “necessária”, “obrigatória”, “forçada”: breve nótula sobre a interpretação do artigo 182.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos*, in *Estudos em Homenagem a Miguel Galvão Teles*, Volume II, Coimbra, Almedina, 2012, pp. 257-258.

¹⁷⁸ FREITAS, José Lebre de, *Introdução ao Processo Civil – Conceito e princípios gerais à luz do novo código*, 3.ª Edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2013, pág. 83, nota 21; *Idem*, “Citação dos Interessados como Garantia da Defesa no Processo de Expropriação”, in *Estudos em Memória do Professor Doutor João de Castro Mendes*, Lisboa, Lex Edições Jurídicas, 2002, p. 193.

pois, para caracterizar a arbitragem necessária como uma arbitragem verdadeira. Segundo este pensamento, só não se poderia falar em tribunal arbitral acaso não fossem verificados, simultaneamente, a liberdade de escolha pela arbitragem e a liberdade de escolha dos árbitros¹⁷⁹.

Posicionamento de peso, entende a arbitragem necessária como verdadeira arbitragem¹⁸⁰.

Na verdade, segundo essa linha de pensamento, a arbitragem é um modo de administração da justiça por particulares, sendo a vontade das partes respeitada, porquanto lhes é facultada a escolha dos árbitros. Muito embora o componente convencional não esteja de todo albergado na arbitragem necessária, uma vez que não se pode escolher pela via judicial, nem pela delimitação do objeto da demanda, esta corrente doutrinária admite a arbitragem necessária como arbitragem, em si, residindo o elemento convencional, na liberdade de escolha dos árbitros. Trata-se, segundo essa corrente de pensamento, de um efetivo meio de resolução jurisdicional de conflitos, com liberdade de escolha de árbitros particulares, não de magistrados. Enfim, trata-se de um modo de administração da justiça por particulares¹⁸¹.

Não se verifica na jurisdição estadual (judicial) a possibilidade das partes escolherem o juiz. Então, havendo possibilidade de escolha de árbitros particulares na arbitragem necessária, caracterizada está a natureza arbitral¹⁸².

Admite-se que a arbitragem impositiva contém em si o reconhecimento pelo Estado de sua própria falência ou incapacidade para resolver determinados conflitos, optando por afastá-los dos tribunais judiciais e transferi-los para os tribunais arbitrais, na esperança de que seja entregue ao cidadão uma solução mais rápida e justa, quando comparada à notória morosidade e aos frequentes erros judiciais. Não se olvida do caráter louvável do reconhecimento do Estado de suas incapacidades, o que se questiona é que na arbitragem necessária, é retirado da parte o direito de se socorrer de um tribunal judicial para resolver suas

¹⁷⁹ GONÇALVES, Pedro, *Entidades Privadas Com Poderes Públicos – O Exercício de Poderes Públicos de Autoridade por Entidades Privadas com Funções Administrativas*, Reimpressão da edição de outubro de 2005, Coimbra, Almedina, 2008, p. 571. Segundo o autor “seja qual for a sua designação legal, o tribunal deslocado da organização hierárquica dos “tribunais comuns” e composto por pessoas não nomeadas pelas partes não parece dever qualificar-se como tribunal arbitral. (...) Os tribunais “ad hoc” impostos às partes e compostos por pessoas por elas não designadas são “tribunais estaduais especiais”.

¹⁸⁰ VICENTE, Dário Moura, *op. cit.*, pp. 27-28. Segundo o autor, “não é a fonte convencional da competência decisória dos árbitros o elemento distintivo”, “também a competência dos tribunais comuns pode fundar-se em pacto atributivo de jurisdição, sem que por esse motivo assumam a natureza de juízos arbitrais”.

¹⁸¹ MONTEIRO, António Pedro Pinto, SILVA, Artur Flamínio da, e MIRANTE, Daniela, *Manual de Arbitragem*, Almedina, 2019, ISBN 9789724079653, pp. 17-18, nota 32.

¹⁸² CARDOSO, António de Magalhães, e NAZARÉ, Sara, “A arbitragem necessária – natureza e regime: breves contributos para o desbravar de uma (também ela) necessária discussão”, in *Estudos de direito da arbitragem em homenagem a Mário Raposo*, 2015, ISBN 97897225404492, p. 46.

demandas, obrigando o cidadão, ainda que descrente dos meios alternativos de solução de conflitos, a necessariamente deles se socorrer. Ademais, se os métodos alternativos de resolução de conflitos são, como diz o nome, alternativos, isso significa que a opção por esse método só pode ser voluntária, ou seja, alternativa à hipótese de levar a disputa ao judiciário. Não havendo como levar a disputa ao judiciário, não há, claro, alternativa, fazendo com que a arbitragem necessária seja um arremedo, uma aberração em relação à própria definição de arbitragem, que é essencialmente dependente da vontade das partes. Quer dizer, na arbitragem necessária a parte ou se socorre de um árbitro, ou não terá solução para a sua demanda. Para alguns autores, a arbitragem necessária nada mais é do que a solução do litígio por peritos, não por juízes¹⁸³.

Mesmo porque, de fato, os árbitros devem ser escolhidos em função da sua expertise no tema em debate, ou seja, na sua perícia. É de se observar que na arbitragem em si, dita voluntária, a situação é a mesma, sendo o árbitro um perito na matéria, a diferença em relação à arbitragem impositiva é que na voluntária a escolha do árbitro é uma faculdade das partes que decidem, ao invés de submeter a questão ao Estado-Juiz, resolvem submetê-la a um perito, particular. Outra peculiaridade a ser observada é que a arbitragem obrigatória, muito embora não seja em si uma arbitragem, funciona como elemento limitador da própria arbitragem voluntária. Explica-se, o art. 1, n° 1 da LAV diz textualmente que poderá haver arbitragem voluntária, desde que o tema não seja submetido exclusivamente à arbitragem necessária. Quer dizer, além dos critérios aqui verificados, como a patrimonialidade, a arbitragem voluntária depende dos limites impostos pela arbitragem necessária, que, por sua vez, está delimitada apenas pelas disposições legais¹⁸⁴.

Um aspecto constitucional sobre a arbitragem necessária deve ser ressaltado. Verifica-se que em seu art. 209, n° 2 a CRP permite a existência e funcionamento de tribunais arbitrais, mas nada diz o constituinte sobre a natureza desses tribunais, ou melhor, se esses tribunais arbitrários podem ser os necessários¹⁸⁵. Ao que tudo indica, segundo a doutrina, a CRP trata dos tribunais arbitrários voluntários, uma vez que voluntária é a própria arbitragem. A questão é se os tribunais arbitrais necessários estão ou não recepcionados pela Constituição. Sobre o tema, o Tribunal Constitucional se pronunciou, admitindo claramente a arbitragem necessária como recepcionada pela Constituição, deixando assente que “Legítimo será concluir que, na

¹⁸³ BARROCAS, Manuel Pereira, *Manual de Arbitragem*, 2010, p. 90.

¹⁸⁴ GOUVEIA, Mariana França, GOUVEIA, *Curso de Resolução Alternativa de Litígios*, 2012, pp. 175-184; BARROCAS, Manuel Pereira, *Lei da Arbitragem Comentada*, Almedina, Coimbra, março 2013, pp. 54-59; JÚDICE, José Miguel, *Lei da Arbitragem Voluntária Anotada, et al.*, 2012, pp. 24-26.

¹⁸⁵ art. 160° n° 2 da Lei Constitucional n.° 1/82, de 30 de setembro, publicada em *DR*, I Série, n.° 227, de 30 de setembro de 1982, pp. 3315-3206.

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”¹⁸⁶.

Mas há doutrina de peso que continua pondo em dúvida a questão, hesitando em afirmar que a Constituição recepcionou os tribunais arbitrários necessários, além dos voluntários, sem, contudo, elucidar a questão¹⁸⁷.

A grande fonte de dúvidas reside no fato de que com a arbitragem obrigatória, fica proibido o recurso aos tribunais judiciais, o que pode ocasionar lesão a direito fundamental de acesso aos tribunais, disposto no art. 20, nº 1 da CRP¹⁸⁸.

De fato, esta proibição de acesso aos tribunais judiciais é um dos maiores problemas que surgem dos tribunais arbitrários necessários. Desse problema decorrem várias outras questões, como a subtração de determinados litígios dos tribunais judiciais, sem que a Constituição expressamente permita, o que denota violação do princípio de acesso aos tribunais; sem que as partes possam livremente optar pela arbitragem; e sem que as partes disponham de outro meio para a solução do conflito, uma vez que optando por não fazer uso da arbitragem, as partes ficam sem a solução para o litígio e impossibilitadas de levar a questão a um tribunal de Estado, perdendo mesmo o direito de ação. Quer dizer, a lei impõe uma jurisdição privada em detrimento da jurisdição pública, o que realmente pode ser entendido como uma afronta ao art. 20, nº 1 da CRP, que assegura a todos o acesso aos tribunais de Estado, não aos tribunais privados, como os arbitrais, que, claro, não são controlados pelo Estado. Essa suposta inconstitucionalidade, por vulneração do disposto no art. 20, nº 5 da CRP, é levantada pela doutrina, segundo a qual a imposição da 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”¹⁸⁹.

Quer dizer, segundo a doutrina, há que definir se a arbitragem necessária é uma dificuldade excessiva e se ela é justificada materialmente. Como dito alhures, a lei impõe a arbitragem, objetivando que seja lançada uma decisão num menor espaço de tempo, por um

¹⁸⁶ Ac. do TC nº 52/92, 17/03/1992, Processo n.º 10/89, Rel. Assunção Esteves.

¹⁸⁷ CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital, *Constituição da República Portuguesa Anotada — Artigos 108º a 296º*, Vol. II, 4ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, agosto de 2010, p. 551.

¹⁸⁸ CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital, *Constituição da República Portuguesa Anotada — Artigos 108º a 296º*, Vol. II, 4ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, agosto de 2010, p. 551.

¹⁸⁹ CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital, *Constituição da República Portuguesa Anotada — Artigos 1º a 107º*, Vol. I, 4ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 416.

especialista na matéria, posto que reconhece a impossibilidade do Estado prestar jurisdição célere, de qualidade. De todo modo, para a doutrina, mais correto seria otimizar o funcionamento dos tribunais de Estado, de acordo com as necessidades dos cidadãos, ao invés de criar um sistema paralelo, sem as mesmas garantias asseguradas pelo Estado¹⁹⁰.

Mesmo porque, como se sabe, o tribunal arbitral não goza da soberania e da legitimidade próprias do Estado¹⁹¹.

Por tudo isso, a doutrina ainda resiste em aceitar o tribunal arbitral necessário como recepcionado pela Constituição, sobretudo porque não parece existir, materialmente, uma razão que legitime a vedação de acesso à soberana Justiça de Estado, representando essa vedação uma dificuldade excessiva para acesso aos tribunais judiciais¹⁹².

A LAV normatiza todo o processo arbitral. É nela que estão as disposições sobre o compromisso arbitral, sobre os procedimentos incidentais, sobre os cautelares, sobre competência, sentença, recursos, execução e tudo mais. É dela que partem todas as demais normas especiais sobre arbitragem. Então, sempre que numa das leis especiais houver omissão sobre determinado tema em torno da arbitragem, necessariamente a LAV deverá ser a referência, inclusive para a arbitragem necessária, que, como visto, ao contrário do que acontece com a arbitragem voluntária, é uma imposição, independente da vontade das partes. Exatamente em função da arbitragem necessária ser uma imposição, muitas questões dela surgidas restam nebulosas, mesmo com socorro à LAV, posto que esta foi criada tendo como base a liberdade das partes, o que é incompatível com a imposição¹⁹³.

Então, para entender se a arbitragem necessária foi ou não recepcionada pela Constituição, temos que fazer um esforço histórico.

Já na época das Ordenações Afonsinas, a arbitragem surge prevista em Portugal, com o título “Juizes Alvidros”, que também foi usado nas Ordenações Manuelinas, tendo passado a ser denominado de “Juizes Arbitros” nas Ordenações Filipinas¹⁹⁴.

A Reforma judiciária de 1832, a Nova Reforma de 1836/1837 e a Novíssima Reforma de 1841¹⁹⁵ deram à arbitragem uma regulamentação mais específica¹⁹⁶.

¹⁹⁰ CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital, *Constituição da República Portuguesa Anotada — Artigos 108º a 296º*, Vol. II, 4ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, agosto de 2010, p. 551.

¹⁹¹ Ac. do TC nº 230/86, de 18/07/1986, Proc. nº 178/84, Rel. Martins da Fonseca.

¹⁹² Ac. do TC nº 52/92, de 05/02/1992, Proc. nº 10/89, Rel. Assunção Esteves.

¹⁹³ BARROCAS, Manuel Pereira, *Manual de Arbitragem*, 2010, p. 90.

¹⁹⁴ Ordenações Afonsinas, Livro III, Lisboa, Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 1984; Ordenações Manuelinas, Livro III, Lisboa, Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 1984; Ordenações Filipinas, Livros II e III, Lisboa, Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 1985.

¹⁹⁵ Decreto ditatorial n.º 24, de 18.05.1832; Decretos de 29.11.1836 e de 13.01.1837, confirmados por Carta de Lei de 27.04.1837; Decreto de 21.05.1841.

¹⁹⁶ BARROCAS, Manuel Pereira, *op. cit.*, p. 57.

A arbitragem passou a ser normatizada no CPC em 1876¹⁹⁷, e no CPC de 1939¹⁹⁸ passou a ser disposta em duas vertentes, na voluntária e na necessária¹⁹⁹, o que foi mantido no CPC de 1961²⁰⁰.

A arbitragem voluntária foi afastada do CPC, em 1984, e passou a ser disposta, de modo autônomo, no Decreto-Lei n.º 243/84, de 17 de julho²⁰¹, que, por sua vez, foi declarado inconstitucional pelo TC²⁰², dando origem à Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto, que revoga as disposições do CPC sobre arbitragem voluntária, mantendo apenas as normas atinentes à arbitragem necessária²⁰³.

A existência dos tribunais está prevista na LOSJ, que remete para diplomas próprios as normatizações sobre funcionamento, organização e competência dos tribunais arbitrais²⁰⁴.

A arbitragem é consagrada constitucionalmente, em Portugal, no início do século XIX. Vê-se no art. 194º da Constituição de 1822 a expressa menção à Juízes Árbitros²⁰⁵.

No art. 127º da Constituição de 1826 também é dito que as partes podem nomear Juízes Árbitros e que suas decisões, tidas por sentenças, serão executadas sem recurso, caso assim tenham convencionado as partes²⁰⁶.

No mesmo sentido está o § 3º do art. 123º da Carta de 1838²⁰⁷.

Nas Constituições de 1911 e de 1933, a arbitragem é prevista como modo de solução de litígios internacionais, sem previsão, contudo, dos tribunais arbitrais. No art. 73º da

¹⁹⁷ Carta de Lei de 08.11.1876; Decreto com força de Lei n.º 4.168, de 13.07.1918.

¹⁹⁸ Decreto-Lei n.º 29:637, de 28.05.1939, in Diário do Governo n.º 123/1939, I Série de 28.05.1939.

¹⁹⁹ MENDES, Sofia Ribeiro, “O Novo Regime de Arbitragem necessária de Litígios Relativos a Medicamentos de Referência e Genéricos”, in *Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor José Lebre de Freitas*, Volume II, 1.ª Edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2013, p. 1007. Trecho: “sobretudo para estabelecer o princípio da aplicação supletiva da regulamentação sobre a arbitragem voluntária, no caso da lei especial que a impõe nada estatuir sobre o respetivo regime, uma vez que os casos de arbitragem necessária eram raros, surgindo sobretudo no Direito Administrativo, como seja na expropriação por utilidade pública”.

²⁰⁰ Decreto-Lei n.º 44.129, de 28.12.1961, in Diário do Governo n.º 299/1961, 1.º Suplemento, I Série de 28.12.1961.

²⁰¹ Decreto-Lei n.º 243/84, de 17 de julho. Publicado em DR n.º 164, I Série de 17.07.1984, pp. 2181-2186.

²⁰² Acórdão do TC n.º 230/86, de 8 de julho. Processo n.º 178/84, Plenário, Relator: Conselheiro Martins da Fonseca, in DR n.º 210/1986, I Série de 12.09.1986, pp. 2540-2546. Acesso em: 26.05.2019, disponível em www.dre.pt.

²⁰³ Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto. Publicada em DR n.º 198, I Série de 29.08.1986, pp. 2259-2264.

²⁰⁴ Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto; Retificação n.º 42/2013, de 24 de outubro; Lei n.º 40-A/2016, de 22 de dezembro; Lei n.º 94/2017, de 23 de agosto; Lei Orgânica n.º 4/2017, de 25 de agosto; Lei n.º 23/2018, de 5 de junho; Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro; e Lei n.º 19/2019, de 19 de fevereiro.

²⁰⁵ MIRANDA, Jorge, *As Constituições Portuguesas, De 1822 ao Texto Actual da Constituição*, 4.ª Edição, Lisboa, Livraria Petrony, Lda., 1997, pp. 84, 132, 197, 229, 233, 268 e 305. Trecho do artigo: “Nas causas cíveis e nas penas civilmente intentadas é permitido às partes nomear Juízes árbitros (...) para as decidirem”.

²⁰⁶ *Ibidem*, p.132. Trechos do artigo: “Nas Cíveis, e nas Penais civilmente intentadas poderão as Partes nomear Juízes Árbitros”. “Suas Sentenças serão executadas sem recurso, se assim o convencionarem as mesmas Partes”.

²⁰⁷ *Ibidem*, p. 197. Trecho do artigo: “§ 3.º Nas causas cíveis, e nas criminais civilmente intentadas, poderão as Partes nomear Juízes árbitros”.

Constituição de 1911, a arbitragem é tratada como o melhor meio de solução de questões internacionais. No art. 4º da Constituição de 1933 a disposição é análoga²⁰⁸.

Na versão original da Constituição de 1976, em seu art. 212º, permanece a lacuna em relação aos tribunais arbitrais, porém há expressa previsão dos tribunais judiciais, do STJ, do Tribunal de Contas, dos tribunais militares, dos tribunais administrativos e fiscais²⁰⁹.

Note-se que nesse período o CPC de 1961 tratava de tribunais arbitrais voluntários e necessários, respectivamente, em seus arts. 1508º a 1524º e 1525º a 1528º, o que levou parte da doutrina a entender que esses dispositivos não haviam sido recepcionados pela Constituição²¹⁰, questão esta que veio a ser superada com a Revisão de 1982²¹¹. O novo nº 2 do art. 211 da Constituição previu expressamente a existência de tribunais arbitrais²¹². Exatamente por esse motivo, as subseqüentes decisões do Tribunal Constitucional deram como fora de dúvida a admissão dos tribunais arbitrais na ordem jurídica de Portugal^{213/214/215/216}.

Quer dizer, a dúvida outrora existente quanto à constitucionalidade dos tribunais arbitrais²¹⁷, desaparece com a Revisão Constitucional.

²⁰⁸ *Ibidem*, pp. 233, 268 e 269.

²⁰⁹ *Ibidem*, p. 504.

²¹⁰ CANOTILHO, J. J. Gomes, e MOREIRA, Vital *Constituição da República Portuguesa Anotada*, Coimbra, Coimbra Editora, 1980, p. 400.

²¹¹ Lei Constitucional n.º 1/82, 30 de setembro. Publicada no DR n.º 227/1982, I Série de 30.09.1982.

²¹² MIRANDA, Jorge, *op. cit.*, pp. 621-622. Trecho do dispositivo: “Podem existir tribunais administrativos e fiscais, tribunais marítimos e tribunais arbitrais”.

²¹³ Acórdão do TC n.ºs 32/87, de 28 de janeiro. Processo n.º 30/85, 2.ª Secção, Relator: Conselheiro Cardoso da Costa, in DR n.º 81, II Série de 07.04.1987, pp. 4446-4453. Acesso em: 26.05.2019, disponível em www.dre.pt. Trecho do Acórdão: “Na verdade, depois da Revisão Constitucional de 1982, e face à nova redacção então dada ao artigo 212.º, n.º 2, da Constituição, passou a ser insusceptível de qualquer discussão a admissibilidade, na ordem jurídica portuguesa, de tribunais arbitrais”.

²¹⁴ Acórdão do TC 86/87, de 25 de fevereiro. Processo n.º 26/85, 2.ª Secção, Relator: Conselheiro Cardoso da Costa, in DR, II Série de 16.04.1987, pp. 4931-4934. Acesso em: 26.05.2019, disponível em www.dre.pt. Trecho do Acórdão: “Na verdade, depois da Revisão Constitucional de 1982, e face à nova redacção então dada ao artigo 212.º, n.º 2, da Constituição, passou a ser insusceptível de qualquer discussão a admissibilidade, na ordem jurídica portuguesa, de tribunais arbitrais”.

²¹⁵ Acórdão do TC n.º 250/96, de 29 de fevereiro. Processo n.º 194/92, 1.ª Secção, Relatora: Conselheira Maria Fernanda Palma, in DR n.º 107, II Série de 08.05.1996, p. 6148. Acesso em: 26.05.2019, disponível em www.dre.pt. Trecho do Acórdão: “A Constituição, a partir da 1ª Revisão constitucional, passou a contemplar expressamente os tribunais arbitrais como uma das categorias de tribunais, estabelecendo, no actual nº 2 do artigo 211º, que “podem existir tribunais marítimos e tribunais arbitrais”. Não impondo a sua existência, o legislador constitucional admite que o legislador ordinário os crie. Não podendo, dada a expressa referência constitucional, ser questionada a legitimidade dos tribunais arbitrais enquanto tal, pelo menos no que toca aos tribunais arbitrais voluntários”.

²¹⁶ Acórdão do TC n.º 506/96, de 21 de março. Processo n.º 137/93, 1.ª Secção, Relatora: Conselheira Maria Fernanda Palma, in DR n.º 154, II Série de 05.07.1996, p. 9056. Acesso em 26.05.2019, disponível em www.dre.pt. Trecho do Acórdão: “A expressa referência constitucional aos tribunais arbitrais impede que seja questionada a sua legitimidade, pelo menos no que toca aos tribunais arbitrais voluntários”.

²¹⁷ Acórdãos do TC n.ºs 32/87, p. 4448, e 86/87, p. 4932. Acesso em: 26.05.2019, disponível em www.dre.pt.

De todo modo, a questão a ser dirimida dizia respeito à constitucionalidade dos tribunais arbitrais necessários²¹⁸, tendo em vista que a Constituição não fazia distinção entre tribunal arbitral voluntário e necessário²¹⁹.

Não se olvide, entretanto, que foi exatamente por não haver essa distinção na Constituição, que o Tribunal Constitucional entendeu que o tribunal arbitral necessário estava recepcionado pela Carta^{220/221/222}, entendimento esse também compartilhado por parte da doutrina²²³.

Na sequência, o art. 130º da Revisão de 1989 da Constituição²²⁴ alterou o teor do art. 211 da Carta, prevendo a possibilidade de criação de tribunais arbitrais²²⁵. Essa circunstância não foi alterada pela Revisão da Carta de 1977²²⁶, tampouco pelas revisões subsequentes²²⁷.

Feito esse breve apanhado histórico da constitucionalidade dos tribunais arbitrais, cumpre voltar ao questionamento doutrinário sobre o tema.

Como visto, segundo parte importante da doutrina, os tribunais arbitrais necessários, por serem obrigatórios, violam o direito de acesso aos tribunais judiciais e violam o princípio da igualdade²²⁸.

Relevante observar que este questionamento doutrinário toma vulto exatamente em função das disposições da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, que impõe a arbitragem para a

²¹⁸ CANOTILHO, J. J. Gomes Canotilho; MOREIRA, Vital, *Constituição da República Portuguesa Anotada*, Volume II, 4.ª Edição revista, Coimbra, Coimbra Editora, 2010, p. 551.

²¹⁹ Acórdão do TC n.º 52/92, de 5 de fevereiro. Processo n.º 10/89, Plenário, Relator. Conselheiro Assunção Esteves, in DR n.º 62, I-A Série de 14.03.1992, p. 1317. Acesso em: 26.05.2019, disponível em www.dre.pt.

²²⁰ Acórdão do TC n.º 32/87, p. 4448. Trecho do Acórdão: “não distinguindo o preceito entre tribunais arbitrais “voluntários” e “necessários”, não existe razão para se haver por consentidos só os primeiros, e não os segundos; não existe razão, sendo certo, nomeadamente, que os tribunais “necessários” não seriam uma instituição desconhecida, e nova, no nosso ordenamento, mas de há muito nele encontram acolhimento (cfr. Título II do livro IV do Código de Processo Civil)”

²²¹ Acórdãos do TC n.ºs 32/87, p. 4448, e 86/87, p. 4932. Trecho: “a expressa referência a “tribunais arbitrais” no novo texto constitucional só se justificaria, em boa verdade, para dissipar quaisquer dúvidas acerca da admissibilidade de tais instancia na sua modalidade “necessária”.

²²² Acórdão do TC n.º 59/87, de 11 de fevereiro. Processo n.º 31/85, 2.ª Secção, Relator: Conselheiro Luís Nunes de Almeida, in DR n.º 88, II Série de 15.04.1987, p. Acesso em 26.05.2019, disponível em www.dre.pt.

²²³ BASTOS, Filipe Brito, “A arbitragem em Direito Administrativo e o direito fundamental de acesso ao Direito nos tribunais portugueses”, in *Arbitragem e Direito Público*, Lisboa, AAFDL Editora, 2018, p. 93.

²²⁴ Lei Constitucional n.º 1/89, de 8 de julho, in DR n.º 155/1989, 1.º Suplemento, I Série de 08.07.1989, pp. 2734 (2) – 2734 (69).

²²⁵ MIRANDA, Jorge, *As Constituições Portuguesas, De 1822 ao Texto Actual da Constituição*, p. 702.

²²⁶ Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de setembro, in DR n.º 218/1997, I-A Série de 20.09.1997, pp. 5130-5196.

²²⁷ Leis Constitucionais n.ºs 1/92, de 25 de novembro, in DR n.º 273/1992, 1.º Suplemento, I-A Série de 25.11.1992, pp. 5444 (45); 1/2001, in DR n.º 286/2001, I-A Série de 12.12.2001, pp. 8172-8217; 1/2004, in DR n.º 173/2004, I-A Série de 24.07.2004, pp. 4642-4693; 1/2005, in DR n.º 155/2005, I-A Série de 12.08.2005, pp. 4642-4686.

²²⁸ CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital, *Constituição da República Portuguesa Anotada*, Volume II, p. 551.

solução de conflitos em matéria de Propriedade Industrial, referentes a medicamentos genéricos e de referência²²⁹, que é tema central do presente estudo.

De acordo com um Parecer de festejado jurista, no que diz respeito ao princípio da igualdade, a arbitragem necessária nessa matéria põe os detentores de direitos (fundamentais) sobre patentes de medicamentos (e até aqueles acusados de violadores desses direitos), em total desigualdade em relação aos titulares de outros direitos, também tidos como fundamentais, posto que estes, em regra, podem se socorrer de tribunais judiciais para a solução dos conflitos. Ainda segundo o Parecer, até detentores de outros direitos de Propriedade Industrial e até mesmo os detentores de patentes em outros ramos do conhecimento podem se socorrer dos tribunais judiciais, o que evidencia a violação do princípio da igualdade^{230/231}, sobretudo considerando que para o autor deste Parecer os tribunais arbitrais necessários não se enquadram na definição de tribunais arbitrais²³².

No mesmo sentido, outro respeitável Parecer sobre o tema assevera que com a Lei 62/2011 o Estado abandona o seu monopólio na administração da Justiça²³³, renunciando a um Poder, que, na verdade, justifica a sua própria existência (como Estado), relegando suas funções exclusivas (de Estado) ao dispor do legislador ordinário²³⁴. Afirma ainda que a imposição da arbitragem para os litígios em questão viola o princípio da igualdade, em relação a outros direitos fundamentais, inclusive de propriedade industrial²³⁵, ainda mais levando-se em

²²⁹ CANOTILHO, J. J. Gomes, Parecer de 15.03.2012, p. 70, *Apud* Artur Flamínio da Silva, *A Resolução de Conflitos Desportivos em Portugal – Entre o Direito Público e o Direito Privado*, p. 355. Trecho do Parecer: “sujeição, por lei ordinária, da resolução desses litígios a um sistema de arbitragem “forçada” ou “necessária”, apenas pode significar uma subtração inconstitucional dos titulares dos direitos fundamentais invocados ao exercício do “direito” fundamental de acesso aos tribunais para defesa desses direitos”.

²³⁰ *Ibidem*, p. 355. Trecho: “numa situação de desigualdade, quando confrontados com a protecção jurisdicional conferida a outros titulares de outros tantos direitos fundamentais e mesmo de outros direitos de propriedade industrial”.

²³¹ CANOTILHO, J. J. Gomes, Parecer de 15.03.2012, pp. 69-70, *Apud* Rui Medeiros, *Arbitragem necessária e Constituição*, p. 1308. Trecho: “é por demais óbvio que a submissão dos litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial sobre medicamentos de referência à arbitragem necessária por parte do legislador redundava numa violação grosseira do princípio da igualdade de tratamento e numa atitude discriminatória das pessoas perante a lei”.

²³² CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital Moreira, *Constituição da República Portuguesa Anotada*, Volume II, p. 550.

²³³ OTERO, Paulo, Parecer de 01.06.2012, pp. 63-64, *Apud* Rui Medeiros, *Arbitragem necessária e Constituição, in Estudos em Memória ao Conselheiro Artur Maurício*, Coimbra, Coimbra Editora, 2014, p. 1319. Trecho: “o Estado abandona, a favor dos sujeitos privados que se encontram em litígio, num processo de verdadeira autorregulação dos conflitos, o seu monopólio no âmbito da administração da justiça”.

²³⁴ *Ibidem*, p. 1306.

²³⁵ *Ibidem*, p. 1308. Trecho: “A criação pelo legislador de arbitragens necessárias retira, visto deste último ângulo, esse direito de escolha do modo de acesso à justiça que todos os restantes particulares têm em áreas ou matérias suscetíveis de arbitragem”.

consideração os elevados custos da arbitragem²³⁶. Daí, de acordo com esse Parecer, a inconstitucionalidade da arbitragem necessária²³⁷.

Parte da doutrina, porém, admite a constitucionalidade dos tribunais arbitrais necessários, mediante o cumprimento de algumas condições, dentre as quais se destaca a possibilidade de revisão, mediante recurso, da decisão do tribunal arbitral necessário pelos tribunais estaduais (judiciais)^{238/239}.

Especificamente no que diz respeito ao “direito de acesso aos tribunais”, entende parte da doutrina que, sendo garantido o recurso ao tribunal judicial contra a sentença do tribunal arbitral necessário, garantido está o “acesso aos tribunais”, o que evidenciaria a constitucionalidade dos tribunais arbitrais necessários^{240/241}.

Há quem diga que os tribunais são os únicos órgãos que podem exercer a função jurisdicional no âmbito da organização do Estado²⁴², e que o artigo 202º da Constituição não

²³⁶ *Ibidem*, pp. 1308-1309. Trecho: “mecanismo de arbitragem necessária cria um desequilíbrio no acesso à justiça, pois os custos do seu funcionamento são, por via de regra, muito superiores aos custos processuais nos tribunais do Estado. Neste último entendimento, a imposição da arbitragem necessária conduz, imediata e inevitavelmente, a um privilégio a favor dos intervenientes particulares que possuem mais recursos financeiros, enquanto, em sentido contrário, uma solução envolvendo a intervenção dos tribunais do Estado garante, à partida, uma justiça economicamente mais acessível a todos”.

²³⁷ *Ibidem*, pág. 1303. Trecho: “a) o Estado não pode renunciar ao exercício da função jurisdicional; b) o Estado não pode privatizar o exercício da justiça, enquanto função típica de soberania do próprio Estado; c) o Estado não pode desresponsabilizar-se da garantia dos direitos fundamentais através dos seus tribunais; d) o princípio da igualdade no acesso à justiça e aos tribunais encontra-se lesado”.

²³⁸ MONCADA, Luís Cabral de, “A arbitragem no Direito Administrativo: uma justiça alternativa”, in *Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Ano VII (Especial)*, Coimbra, Coimbra Editora, 2010, p. 183.

²³⁹ GONÇALVES, Pedro, *Entidades Privadas Com Poderes Públicos – O Exercício de Poderes Públicos de Autoridade por Entidades Privadas com Funções Administrativas*, p. 573. Trecho: “o facto de a CRP incluir os tribunais arbitrais nas categorias de tribunais não assegura a constitucionalidade dos tribunais arbitrais necessários em todos os casos: só é pensável admitir a imposição da composição arbitral quando não se encontre vedado o acesso aos tribunais, hipótese que só se verifica se não estiver excluída a possibilidade de recurso da decisão arbitral para aqueles tribunais”.

²⁴⁰ *Ibidem*, pp. 172-183.

²⁴¹ MORAIS, Carlos Blanco de, Parecer de 05.09.2012, p. 28. Trecho: “não se restringe ao universo dos tribunais estaduais, mas abrange todas as categorias de tribunais previstos na Constituição. Integrando os tribunais arbitrais o próprio sistema de justiça, não será inconstitucional, por colisão ou interferência com o princípio do acesso aos tribunais e à tutela jurisdicional efetiva, uma norma legal que submeta necessariamente à via arbitral um determinado litígio. Trata-se, na verdade, não de uma renúncia ao direito de acesso aos tribunais estaduais, mas um “um dos modos possíveis de exercício desse direito”. Os cidadãos só ficariam impedidos de aceder aos tribunais estaduais «se a legislação que cria especificamente uma instância arbitral impusesse uma proibição ou uma restrição sensível à interposição de recurso ordinário da decisão arbitral para os tribunais ordinários, ditando a formação de caso julgado”.

²⁴² GONÇALVES, Pedro Costa, *Administração Pública e arbitragem – em especial, o princípio legal da irrecorribilidade de sentenças arbitrais*, in *Estudos em Homenagem a António Barbosa de Melo*, Almedina, 2013, p. 778.

estabelece um monopólio jurisdicional do Estado, sendo certo que a jurisdição pode se dar por meio de tribunais estaduais e não estaduais^{243/244}.

Nesse sentido, há quem veja uma equivalência entre os tribunais estaduais (judiciais) e os tribunais arbitrais necessários²⁴⁵.

Isto se dá, porque a Constituição não prevê um monopólio do Estado na jurisdição, já que prevê a existência de tribunais arbitrais e internacionais, como o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e os tribunais da União Europeia^{246/247/248/249}.

Os que defendem esse posicionamento, entendem que se os direitos de acesso aos tribunais dissesse respeito apenas aos tribunais estaduais, os tribunais arbitrais não estariam obrigados a observar princípios e direitos fundamentais, como de fato estão²⁵⁰.

Não obstante, há fundadas objeções à equivalência funcional entre os tribunais arbitrais e os tribunais judiciais, tendo em vista que não é possível avaliar, prévia e concretamente, a qualidade do exercício da jurisdição por particulares; não há obrigação do Estado em garantir a existência dos tribunais arbitrais; não há como falar em equivalência com tribunais judiciais, uma vez que existem tribunais arbitrais voluntários e arbitrários; e não há clareza sobre os princípios constitucionais que se aplicam tanto aos tribunais judiciais quanto aos tribunais arbitrais. Nesse sentido, no que diz respeito ao tribunal arbitral necessário, ele não

²⁴³ GONÇALVES, Pedro, *Entidades Privadas Com Poderes Públicos – O Exercício de Poderes Públicos de Autoridade por Entidades Privadas com Funções Administrativas*, pág. 573. Trecho: “O parâmetro constitucional relevante nesta matéria não é a norma contida no artigo 202.º/1 – os tribunais arbitrais, mesmo os necessários, não infringem a reserva de jurisdição aí consagrada –, mas a do artigo 20.º/1, na parte em que assegura o acesso aos tribunais: está em causa um direito fundamental que opera no âmbito das relações entre cidadãos e Estado, de modo que os tribunais a que a disposição se refere não podem deixar de ser apenas os que se enquadram na organização do Estado”.

²⁴⁴ *Ibidem*, p. 565, nota 450.

²⁴⁵ RANGEL, Paulo Castro, *Arbitragem e Constituição: Um Novo Lugar e Um Novo Fundamento*, p. 645.

²⁴⁶ *Idem*, *Repensar o Poder Judicial – Fundamentos e Fragmentos*, p. 292.

²⁴⁷ *Ibidem*, p. 646. Trecho: “Os tribunais públicos (...) assumem uma função de suplência na resolução de controvérsias privadas e de monopólio quando se tratem de lide que contendam com interesses primacialmente públicos”.

²⁴⁸ GONÇALVES, Pedro Costa, *Administração Pública e arbitragem – em especial, o princípio legal da irrecorribilidade de sentenças arbitrais*, p. 778; GONÇALVES, Pedro, *Entidades Privadas com Poderes Públicos – O Exercício de Poderes Públicos de Autoridade por Entidades Privadas com Funções Administrativas*, p. 561 e ss.

²⁴⁹ Acórdão do TC n.º 52/92, p. 1317.

²⁵⁰ MEDEIROS, Rui, “Arbitragem Necessária e Constituição”, in *Estudos em Memória ao Conselheiro Artur Maurício*, Coimbra, Coimbra Editora, 2014, p. 1318. Trecho: “tribunais arbitrais não estariam constitucionalmente vinculados – mas apenas nos termos da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e da Lei da Arbitragem Voluntária – à observância dos princípios fundamentais que, segundo no mesmo artigo 20.º, devem ser respeitados em qualquer processo jurisdicional, em particular a sujeição ao princípio estruturante do processo equitativo (artigo 20.º, n.º 4, da Constituição)”.

seria sequer um tribunal arbitral, posto que lhe falta o elemento vontade, seria, talvez, um “tribunal estadual especial”²⁵¹.

Para saber se o tribunal arbitral necessário equipara-se ao tribunal estadual, deve-se verificar caso a caso, de acordo com cada regime específico de arbitragem necessária, analisando, em cada um deles, o respeito aos princípios de acesso aos tribunais, de igualdade e de tutela efetiva²⁵².

O que se depreende de todas essas formas de raciocínio e da jurisprudência é que não é unitário o sistema jurisdicional português, mas sim composto por diferentes tribunais, autônomos, com estrutura e procedimentos próprios, havendo, em verdade, uma pluralidade de jurisdições, inclusive fora do ordenamento estatal^{253/254}.

Também é certo que o Tribunal Constitucional tem admitido, sem maiores discussões, a constitucionalidade da arbitragem necessária, quando há possibilidade de recurso para os tribunais estaduais^{255/256}.

Realmente, o Tribunal Constitucional não tem se posicionado pela inconstitucionalidade quanto à essa forma alternativa de resolução de conflitos. Ao revés, tem frequentemente reafirmado que os tribunais arbitrais necessários, mesmo não integrantes dos órgãos de soberania e mesmo não sendo equiparados aos tribunais judiciais, devem ser considerados tribunais²⁵⁷.

Isso porque a Constituição aceita a existência de tribunais arbitrais, em seu art. 209, nº 2, sem fazer distinção entre tribunais voluntários ou necessários. Sem essa distinção, conclui a doutrina que, levando-se em conta o ordenamento Constitucional, não tem que necessariamente ser exercida por órgão de Estado a jurisdição, podendo, determinados conflitos, serem resolvidos por árbitros, seja em função de compromisso arbitral, em razão da vontade das partes, seja em função da determinação legal²⁵⁸.

²⁵¹ SILVA, Artur Flamínio da, *A Resolução de Conflitos Desportivos em Portugal – Entre o Direito Público e o Direito Privado*, pp. 341, 357, 358 e 359.

²⁵² *Ibidem*, pp. 359-361.

²⁵³ CANOTILHO, J. J. Gomes; Vital Moreira, *Constituição da República Portuguesa Anotada*, Volume II, pp. 546-547; MONTEIRO, António Pinto, *O Princípio da Igualdade e a Pluralidade de Partes na Arbitragem*, Coimbra, Almedina, 2017, pág. 170.

²⁵⁴ Acórdãos do TC n.ºs 32/87, 86/87, 52/92, e 506/96.

²⁵⁵ Acórdão n.º 230/2013, de 24 de abril. Processo n.º 279/2013, Plenário, Relator: Conselheiro Carlos Fernandes Cadilha, in DR n.º 89, I Série de 09.05.2013, pp. 2782-2797, Acesso em: 26.05.2019, disponível em www.dre.pt.

²⁵⁶ Acórdão n.º 781/2013, de 20 de novembro. Processo n.º 916/13, Plenário, Relator: Conselheiro José da Cunha Barbosa, in DR n.º 243, I Série de 16.12.2013, pp. 6807-6821, Acesso em: 26.05.2019, disponível em www.dre.pt.

²⁵⁷ Ac. do TC n.º 230/86, de 08/07/1986, Proc. n.º 170/84, Rel. Martins Da Fonseca; Ac. do TC n.º 181/2007, de 08/03/2007, Proc. n.º 343/95, Rel. Paulo Mota Pinto.

²⁵⁸ Ac. do TC n.º 52/92, de 05/02/1992, Proc. n.º 10/89, Rel. Assunção Esteves.

Indo além, o próprio Tribunal Constitucional vem reafirmando²⁵⁹ que as sentenças dos tribunais arbitrais são sim decisões jurisdicionais²⁶⁰.

Trata-se de um exercício privado da jurisdição, estando os tribunais arbitrais subordinados ao regime dos tribunais de Estado, como se os tribunais arbitrais integrassem, ao menos materialmente, os tribunais de Estado. Em outras palavras, são tribunais privados, mas como a lei obriga que determinados conflitos sejam resolvidos por esses tribunais, conclui-se que a própria lei dá um caráter público aos tribunais arbitrais necessários, dá legitimidade, passando, por imperativo legal, parte da soberania dos tribunais judiciais, aos tribunais arbitrais necessários. Independentemente, portanto, do ruído doutrinário, que insiste em questionar a constitucionalidade do tribunal arbitral necessário, o que se tem, na prática, é que o Tribunal Constitucional não aprofunda o debate sobre a questão, optando por admitir a arbitragem necessária²⁶¹.

Para contextualizar, e para entender o alcance da crítica doutrinária aos termos da Lei 62/2011, é relevante apontar algumas hipóteses outras de tribunais arbitrais necessários, previstas na legislação portuguesa.

Não tendo o Tribunal Constitucional aprofundado o debate sobre a constitucionalidade dos tribunais arbitrais necessários, e tendo sempre se posicionado pela legalidade desses tribunais, convém agora, de modo meramente exemplificativo, verificar algumas ocorrências. Um exemplo pode ser visto na Lei n.º 27/2007²⁶², Lei de Televisão, em seu art. 32, que estabelece a arbitragem em disputa de direitos exclusivos de transmissão de eventos. Outro exemplo se tem nas convenções coletivas de trabalho, na Lei n.º 7/2009²⁶³, em seu título III, que dedica um capítulo inteiro aos métodos alternativos de resolução de conflitos. Esta lei, no que diz respeito à arbitragem necessária, em seu art. 521, exige efetiva participação do Conselho Económico Social, com subsídio administrativo e técnico ao tribunal arbitral, garantindo os honorários arbitrais. Além disso, em seu art. 513, a lei dispõe sobre a regulamentação da arbitragem, com remissão ao DL n.º 259/2009, detalhando os procedimentos para a escolha dos árbitros; a formação do tribunal; o processamento; a sentença e os recursos²⁶⁴.

²⁵⁹ Ac. do TC n.º 33/96, 17/01/1996, Proc. n.º 789/92, Rel. Vítor Nunes de Almeida; Ac. do TC n.º 259/97, de 18/03/1997, Proc. n.º 450/95, Rel. Tavares da Costa.

²⁶⁰ Ac. do TC n.º 52/92, de 05/02/1992, Proc. n.º 10/89, Rel. Assunção Esteves.

²⁶¹ MIRANDA, Jorge, MEDEIROS, Rui, *Constituição Portuguesa Anotada*, Tomo III, Coimbra Editora, Coimbra, dezembro 2007, p. 117.

²⁶² 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.

²⁶³ 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.

²⁶⁴ Art. 22, n.º 1 do DL n.º 259/2009, de 25 de setembro (publicado em *DRE*, I Série, n.º 187, de 25 de setembro, pp. 6910-6915).

Nessa matéria trabalhista, a arbitragem necessária também é definida como meio de solução alternativa de conflito no art. 2º da Lei nº 59/2008, que, em seus arts. 374 a 377, regula o processamento da arbitragem e os efeitos da sentença arbitral, minudenciando todas as etapas de processamento, como intimações, citações, e prazos. Mais um exemplo temos na Lei nº 168/99²⁶⁵, Código das Expropriações, que obriga a instituição de tribunal arbitral²⁶⁶.

No que diz respeito aos direitos autorais, a Lei nº 16/2008 também estabelece, em seu art. 221, a arbitragem necessária²⁶⁷. Vale citar também a Lei nº 1/99, o Estatuto do Jornalista, que em seu art. 7, igualmente estabelece a arbitragem necessária²⁶⁸.

Em síntese, de acordo com a LAV²⁶⁹ e com o CPC²⁷⁰, podemos dizer que determinadas matérias estão submetidas à arbitragem necessária, tais como (i) as disputas entre consumidor e fornecedor de energia elétrica, conforme disposto no artigo 49.º, das CGVEEAT, anexas ao Decreto-Lei n.º 43395, de 19.11.1960; (ii) as questões sobre direito de autor, previstas no n.º 4, do artigo 221.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março²⁷¹; e (iii) no n.º 3, do artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 333/97, de 27 de novembro; (iv) os litígios consumeristas sobre serviços públicos essenciais, conforme disposto no artigo 15.º, da Lei dos Serviços Públicos, Lei n.º 23/96, de 26 de julho²⁷²; (v) as questões sobre expropriação, dispostas no n.º 1, do artigo 38.º, do Código das Expropriações, Lei n.º 168/99, de 18 de setembro²⁷³; (vi) as questões sobre a Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido²⁷⁴, Lei n.º 27/2007, de 30 de julho, disposta no n.º 3 do art. 32º; (vii) os litígios referentes aos direitos trabalhistas, previstos nos artigos 510.º a 513.º, nos artigos 508.º e 509.º, e na alínea b), do n.º 4, do artigo 538.º, todos do Código do Trabalho, Lei n.º 7/2009, de 12 de

²⁶⁵ Lei nº 168/99, de 18 de setembro, publicada em *DRE*, I Série - A, n.º 219, de 18 de setembro, pp. 6417-6436.

²⁶⁶ SANTOS, J. A., *Código das Expropriações — Anotado e Comentado*, 4ª ed., DisLivro, 2005, arts. 38.º ss., pp. 442 ss.

²⁶⁷ Lei nº 16/2008, 1 de abril, publicada em *DRE*, I Série, n.º 64, de 1 de abril de 2008, pp. 1894-1983.

²⁶⁸ Lei nº 1/99, de 13 de janeiro, publicada em *DRE*, I Série - A, n.º 10, de 13 de janeiro de 1999, pp. 198-201.

²⁶⁹ Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro.

²⁷⁰ BASTO, Susana Filipa Pereira, *Arbitragem Necessária, Dissertação de Mestrado em Direito na Especialidade em Ciências Jurídico-Forenses*, Universidade de Coimbra, janeiro de 2016, pp. 13-15, Acesso em 26.05.2019, disponível em <https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/31348/1/Arbitragem%20necessaria.pdf>.

²⁷¹ Declaração de 30 de abril de 1985; Lei n.º 45/85, de 17 de setembro; Lei n.º 114/91, de 3 de setembro; Decreto-Lei n.º 332/97, de 27 de novembro; Decreto-Lei n.º 334/97, de 27 de novembro; Lei n.º 50/2004, de 24 de agosto; Lei n.º 24/2006, de 30 de junho; Lei n.º 16/2008, de 1 de abril; Lei n.º 65/2012, de 20 de dezembro; Lei n.º 82/2013, de 6 de dezembro; Lei n.º 32/2015, de 24 de abril; Lei n.º 49/2015, de 5 de junho; Lei n.º 36/2017, de 2 de junho; Decreto-Lei n.º 100/2017, de 23 de agosto; e Lei n.º 92/2019, de 4 de setembro.

²⁷² Lei n.º 12/2008, de 26 de fevereiro; Lei n.º 24/2008, de 2 de junho; Lei n.º 6/2011, de 10 de março; Lei n.º 44/2011, de 22 de junho; Lei n.º 10/2013, de 28 de janeiro; e Lei n.º 51/2019, de 29 de julho.

²⁷³ Lei n.º 13/2002, de 19 de fevereiro; Retificação n.º 18/2002, de 12 de abril; Lei n.º 4-A/2003, de 19 de fevereiro; Lei n.º 67-A/2007, de 31 de dezembro; e Lei n.º 56/2008, de 4 de setembro.

²⁷⁴ Retificação n.º 82/2007, de 21 de setembro; Lei n.º 8/2011, de 11 de abril; e Lei n.º 78/2015, de 29 de julho.

fevereiro^{275/276}; (viii) nas questões sobre acordos coletivos de trabalho nas funções públicas, conforme n.º 4, do artigo 375.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho²⁷⁷; (ix) e nas questões relativas ao desporto, conforme artigos 4.º e 5.º, 52.º a 59.º, e 76.º a 80.º, da Lei n.º 74/2013, de 6 de setembro, que criou o TAD^{278/279}.

4. ARBITRABILIDADE DA INVALIDADE DE PATENTE

Até aqui, portanto, já reunimos elementos para aferir se determinado litígio pode estar submetido à juízo arbitral, sempre tendo como norte a LAV e os conceitos de arbitrabilidade. De todo modo, a questão que aqui nos interessa diz respeito à arbitrabilidade sobre a validade de patente. Nesse sentido, já conhecemos a natureza dos direitos de propriedade industrial, neles inseridos o direito de patente, como direito humano, fundamental, de interesse individual, mas também coletivo. Então com esses conhecimentos reunidos, vamos entender um pouco mais sobre as disposições do CPI (vigente à época de promulgação da Lei 62/2011) sobre arbitragem²⁸⁰.

Em seu art. 48, n.º 1, o Código da Propriedade Industrial elenca norma sobre a admissão da arbitragem, segundo a qual “pode ser constituído tribunal arbitral para o julgamento de todas as questões susceptíveis de recurso judicial”. Depreende-se do dispositivo que a “possibilidade de recurso judicial” é um dos requisitos de admissibilidade do juízo arbitral em questões atinentes à propriedade industrial. Por sua vez, o art. 39 do CPI enumera as decisões do INPI que admitem recurso, quais sejam, as que concedam ou recusem direitos de propriedade industrial; e as relativas a transmissões, licenças, declarações de caducidade, ou quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial. Parte da doutrina entende que este dispositivo e outros, referentes à arbitragem, foram incluídos no CPI de forma açodada, sem muita reflexão, ocasionando diversas desinteligências e dúvidas, como a que se busca resolver no presente estudo. E isso fica ainda mais claro no artigo imediatamente

²⁷⁵ MARTINEZ, Pedro Romano, *Direito do Trabalho*, 8.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2017, págs. 1356-1357.

²⁷⁶ *Idem*, *Código do Trabalho Anotado, Anotação de Luís Gonçalves da Silva*, 11.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2017, p. 1088.

²⁷⁷ Retificação n.º 37-A/2014, de 19 de agosto; Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro; Lei n.º 84/2015, de 7 de agosto; Lei n.º 18/2016, de 20 de junho; Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro; Lei n.º 25/2017, de 30 de maio; Lei n.º 70/2017, de 14 de agosto; Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto; Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto; Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro; e Decreto-Lei n.º 6/2019, de 14 de janeiro.

²⁷⁸ Lei n.º 33/2014, de 16 de junho.

²⁷⁹ Lei Antidopagem no Desporto aprovada pela Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 33/2014, de 16 de junho, e pela Lei n.º 93/2015, de 13 de agosto.

²⁸⁰ 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.

seguinte, pois, muito embora o código disponha sobre as matérias que comportam arbitragem, em seu art. 40 deixa claro que o tribunal competente para o exame dos recursos previstos no art. 39 é o Tribunal da Propriedade Intelectual, reforçando a possibilidade de dúvidas sobre competência²⁸¹.

Mais adiante, em seu art. 49, nº 3, olvidando-se dos interesses coletivos envolvidos e das questões de ordem pública que podem ser suscitadas, o CPI admite o INPI como parte em processo arbitral, notadamente nos casos em que a discussão gire em torno da concessão ou negativa de direitos de propriedade industrial. Já no art. 44, nº 5, contraditoriamente, o CPI estabelece, taxativamente, que o INPI nunca será parte contrária em processo judicial²⁸².

Muito embora o INPI não seja parte legítima no processo judicial, o é, como visto, no juízo arbitral, o que é reforçado pelo disposto no art. 49, nº 1 do CPC, o que tem levado cada vez mais as partes a submeterem suas disputas não ao tribunal judicial e sim ao tribunal arbitral, de acordo com as regras da lei de arbitragem voluntária, como está expresso no próprio CPI, em seu art. 50. Curioso notar, porém, que no nº 2 do art. 49, o CPI estabelece que o requerimento de instauração do juízo arbitral, previsto no nº 1 deste mesmo art. 49, suspende o prazo para a interposição do recurso judicial. Como se vê, o próprio CPI cria a dúvida sobre a competência e sobre a legitimidade do INPI, daí a natural divergência doutrinária e jurisprudencial, que ora entende que o CPI adotou esse mecanismo, a favor da arbitragem, apenas para solução de questões entre particulares; ora entende que o mecanismo alcança questões entre o particular e o Estado; e ora entende que o mecanismo não se refere a questões somente entre particulares²⁸³.

E mais, embora alguns entendam que o CPI não quis dispor sobre questões entre particulares, ele, em seu art. 50, como visto, remete à LAV, que, por sua vez, admite o litígio entre particulares. Na prática, não tendo o CPI estabelecido claramente a certeza em torno da competência, as empresas, sobretudo as de maior porte, tem preferido recorrer ao juízo arbitral, ao invés de demandar perante o tribunal judicial, na expectativa de um procedimento mais célere; na crença do melhor preparo técnico e especialização dos árbitros, que são geralmente escolhidos; na busca do sigilo, uma vez que o processo arbitral não é público; na certeza da

²⁸¹ 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, p. 94.

²⁸² GOMES, João Veiga, “Arbitrability in the Portuguese Industrial Property Code”, in *Young Arbitration Review*, Edition 8, January 2013, p. 56.

²⁸³ OLIVEIRA, Ana Perestrelo de, *Arbitragem de Litígios com Entes Públicos*, 2007, p. 44.

informalidade, sem a necessidade de cumprimento dos rigores dos ritos judiciais; e com a intenção de melhor adequação aos anseios de mercado globalizado²⁸⁴.

De todo modo, as questões mais levadas pelos particulares ao juízo arbitral são aquelas mesmas que a doutrina sempre elencou como de interesse apenas dos próprios particulares, atinentes às violações de direitos de propriedade industrial, tais como contrafação de marca, exploração desautorizada de patente²⁸⁵, e violação de cláusulas contratuais, relativas às licenças e transmissões dos direitos de propriedade industrial²⁸⁶.

No seu art. 59, nº 6, o CPI estabelece arbitragem necessária, em caso de discussão sobre a titularidade de invenção ocorrida durante o contrato de trabalho. Nesses casos, a discussão também pode atingir a remuneração do inventor. Um agravamento da dúvida e das incertezas ocorre em casos como o aqui estudado, quando um titular de patente impugna a exploração indevida de seu invento e o suposto infrator, acuado, resolve questionar a própria validade da patente tida por violada. Em princípio, como visto, o CPI admite a arbitragem sobre questões que envolvam violação de patente, louvando o acordo entre as partes quanto à arbitragem, e desde que não existam terceiros interessados²⁸⁷.

Mas em seu art. 35, nº 1, o CPI é taxativo, sem margem para dúvida, deixando assente que a declaração de nulidade ou a anulação de patente somente se dá por decisão judicial. Ao menos nesse ponto, no art. 35, nº 1, o CPI parece definir a questão, evidenciando a escolha do legislador pela via judicial para discutir a validade ou a invalidade de uma patente. E essa definição faz sentido, tendo em vista que a concessão de patente é um ato administrativo, emanado pelo Estado e que a sentença que dê pela validade ou invalidade da patente representará a declaração de validade ou de invalidade do próprio ato administrativo de concessão, atingindo, claro, o órgão da administração pública que o exarou, o que revela o interesse público na questão, que pode ainda atingir terceiros interessados na manutenção ou na extinção da patente, estranhos à relação arbitral²⁸⁸.

²⁸⁴ MONTEIRO, César Bessa, “Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e Direitos de Autor” in *Jornal do Instituto Nacional da Propriedade Industrial*, Anos XIII, nº 4, dezembro 1998, p. 12; CAMPINOS, Antônio, *et al.*, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2010, p. 174.

²⁸⁵ CAMELO, Antônio Sampaio, “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.

²⁸⁶ DESSEMONTET, François “*Intellectual Property and Arbitration*”, 2005, p. 379; PARK, William W., “Irony in Intellectual Property Arbitration”, in *Arbitration International*, Vol. 19, nº 4, 2003, p. 451.

²⁸⁷ MONTEIRO, César Bessa, “Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e Direitos de Autor” in *Jornal do Instituto Nacional da Propriedade Industrial*, Anos XIII, nº 4, dezembro 1998, p. 12; CAMPINOS, Antônio, *et al.*, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2010, p. 14.

²⁸⁸ OLIVEIRA, Ana Perestrelo, *Arbitragem de Litígios com Entes Públicos*, 2007, p. 43.

Outra disposição do CPI está em fino compasso com essa definição. Trata-se do nº 2 do art. 48, que afasta do juízo arbitral hipóteses em que existam terceiros interessados, que não aceitem o compromisso arbitral. Essas duas disposições, portanto, do art. 35, nº 1 e do art. 48, nº 2, comportam hipóteses de inadmissão do juízo arbitral. Notadamente, sobre a validade de patente, o CPI atribui competência exclusiva ao tribunal judicial, ao tribunal da propriedade intelectual, afastando qualquer outro. Além disso, cumpre destacar que sendo apenas do Estado o interesse em conceder ou não uma patente, cabe, claro, ao próprio Estado decidir sobre a validade ou invalidade da patente²⁸⁹.

Reforçando essa convicção, a doutrina costuma correlacionar o art. 48, nº 2 do CPI, com o art. 180, nº 2 do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, posto que ambos têm a mesma redação, com diferença apenas no termo “exceptuam-se”, do art. 48, nº 2 do CPI, e no termo “excepcionam-se” do art. 180 nº 2 do CPTA²⁹⁰.

Nos dois dispositivos é abordada a mesma hipótese excludente do juízo arbitral, qual seja, a existência de terceiros interessados, não aderentes ao compromisso arbitral. Quer dizer, segundo a doutrina, basta haver terceiro interessado para não poder haver juízo arbitral, esse é o sentido dos dois dispositivos, ou melhor, esse, segundo a doutrina é o sentido das próprias leis, tanto do CPI, quanto do CPTA²⁹¹.

Evidenciando a importância desse sentido das leis, a doutrina costuma dizer que se não houvesse essa limitação, as partes poderiam se socorrer do processo arbitral, com todas as suas características de sigilo e de produção de efeitos relativos, para se furtarem à manifestação do terceiro interessado^{292/293}.

O terceiro interessado é aquele que necessariamente deve participar da discussão, sem o que a decisão final sobre ela não pode ser considerada válida. É, pois, o caso daquele que pode ser prejudicado com a decisão ou que tenha interesse na validade ou invalidade do ato administrativo²⁹⁴.

Nesse exato sentido, não restam dúvidas de que o art. 48, nº 2 do CPI antevê a possível existência de terceiros interessados nos casos em que são discutidas as validades ou invalidades

²⁸⁹ CAMPINOSA, Antônio *et al.*, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2010, p. 151.

²⁹⁰ art. 48º nº 2 do CPI e art. 180º nº 2 do CPTA.

²⁹¹ OLIVEIRA, Ana Perestrelo, *Arbitragem de Litígios com Entes Públicos*, 2007, p. 41.

²⁹² ALMEIDA, Mário Aroso, *Manual de Processo Administrativo*, Almedina, Coimbra, outubro 2010, p. 205.

²⁹³ CLARO, João Martins, “A arbitragem no anteprojecto de Código de Processo nos Tribunais Administrativos”, *in CJA*, nº 22, julho-agosto, 2000, p. 84; ALMEIDA, Mário Aroso, e CADILHA, Carlos Alberto Fernandes, *Comentário ao Código de Processo dos Tribunais Administrativos*, 3ª ed. revista, Almedina, Coimbra, maio 2010, comentário ao art. 180.º.

²⁹⁴ ALMEIDA, Mário Aroso, e CADILHA, Carlos Alberto Fernandes, *Comentário ao Código de Processo dos Tribunais Administrativos*, 3ª ed. revista, Almedina, Coimbra, maio 2010, comentário ao art. 10.º, ponto 2.

das concessões de direitos de propriedade industrial; nos casos em que são discutidas cláusulas das licenças e cessões desses direitos; bem como nas hipóteses de caducidade desses direitos e de outras que possam alterar, modificar ou extinguir direitos de propriedade industrial. Reafirmando que a opção do legislador fora afastar da competência dos tribunais arbitrais as discussões sobre validade de patente, está a norma do n.º 2 do art. 35, que trata da legitimidade para a discussão, incluindo claramente o terceiro interessado, que necessariamente deve ser citado para o procedimento²⁹⁵.

Nesse ponto entende a doutrina que o tribunal arbitral não pode, indiscriminadamente, servir para esvaziar os assoberbados tribunais administrativos e judiciais, devendo ser criteriosa a análise da arbitrabilidade, em todas as questões em que se opta por esta solução alternativa de conflito, uma vez que os respectivos tribunais arbitrais são privados, não sujeitos a um controle mais efetivo do Estado, proporcionando assim menores garantias para as partes, notadamente nos casos de validades de patentes, que dizem respeito a atos administrativos, ou seja, a concessões do Estado, na medida do interesse público, não podendo, por esses motivos, escapar dos tribunais judiciais. Não se pode olvidar que o terceiro interessado, que, por qualquer motivo, não tenha se apresentado no início do processo arbitral, especialmente por não ter aderido ao compromisso arbitral, pode, a qualquer tempo, no curso do processo, fazer uso do instituto da intervenção de terceiros, como inclusive está previsto na LAV em seu art. 36²⁹⁶.

Entretanto, no que diz respeito à validade ou invalidade de patente, não se pode deixar de observar que o terceiro que intervêm na demanda arbitral já iniciada, a recebe como está, aceitando, forçosamente, sua composição, não podendo sequer participar da escolha dos árbitros, uma vez que o procedimento é essencialmente decorrente do pacto das partes que por ele optaram, não estando sujeito às vontades de quaisquer outros²⁹⁷. Ademais, para aceitar o encargo e apresentar proposta de honorários, os árbitros avaliaram a disputa nos moldes em que foi apresentada pelas partes que pactuaram o procedimento, não podendo os árbitros serem obrigados a aceitar a ampliação da discussão²⁹⁸.

Também não pode deixar de ser observado, que o tribunal arbitral pode, simplesmente, não aceitar a intervenção do terceiro, desde que entenda que a intervenção poderá causar tumulto na tramitação e na duração do processo, conforme disposto no art. 36 da LAV²⁹⁹.

²⁹⁵ OLIVEIRA, Ana Perestrelo de, *Arbitragem de Litígios com Entes Públicos*, 2007, p. 45.

²⁹⁶ MENDES, Armindo Ribeiro, *Lei da Arbitragem Voluntária Anotada, et al.*, 2012, pp. 72-75.

²⁹⁷ BARROCAS, Manuel Pereira, *Lei da Arbitragem Comentada*, Almedina, 2013, p. 135; 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, pp. 110-111.

²⁹⁸ BARROCAS, Manuel Pereira, *Lei da Arbitragem Comentada*, Almedina, 2013, p. 137.

²⁹⁹ *Idem*, p. 138.

Quer isso tudo significar que sofre limitações a intervenção do terceiro interessado na eventual arbitragem da validade de patente, o que, naturalmente, não afasta a vulneração de seus interesses. De todo modo, especialmente considerando o disposto no nº 3 deste art. 36 da LAV, a intervenção de terceiros em discussões sobre direitos de patentes é admissível, sendo possível também o litisconsórcio e a oposição. Quanto ao litisconsórcio, convém esclarecer algumas hipóteses de seu cabimento, tal como ocorre quando, numa discussão sobre a validade de uma patente, o terceiro interessado seja concorrente do titular da patente e, assim, tenha interesse na declaração de invalidade do privilégio, para livremente poder usar a invenção, aderindo, pois, à pretensão de nulidade da patente. Outro exemplo se dá quando a patente em discussão, além de atingir os interesses daquele que requer sua nulidade, tenha sido concedida com violação de patente anterior, de terceiro, que, claro, também tem interesse na nulidade e na participação no feito. Em síntese, pela análise aqui feita, resta claro que havendo terceiros interessados, não deve haver a instituição de juízo arbitral para decidir sobre a validade de uma patente, não só em função das limitações impostas pela lei para essa intervenção, como também pelo fato da intervenção poder ser rejeitada pelo tribunal arbitral, sendo certa, tanto na limitação da participação, quanto na rejeição, a possibilidade de lesão dos interesses do terceiro, cuja participação deveria ser encarada como primordial para a solução do conflito, sendo-lhe assegurada igualdade de armas³⁰⁰.

4.1. LEI 62/2011: ARBITRAGEM NECESSÁRIA.

O art. 10º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, o art. 20º da Constituição e o art. 6º da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos, consagram o Direito de acesso aos tribunais e o direito à tutela jurisdicional efetiva. Por esses dispositivos está definido que ninguém pode ser impedido de levar aos tribunais a violação de seu direito ou ameaça a seu direito. Trata-se de uma garantia constitucional, de um direito fundamental³⁰¹.

Em outras palavras, cuida-se da garantia da preservação de outros direitos fundamentais, tendo o Estado a obrigação de colocar à disposição do indivíduo uma estrutura judicial com processos que tenham o condão de assegurara prestação da tutela jurisdicional efetiva³⁰².

³⁰⁰ BARROCAS, Manuel Pereira, *Comentários ao Anteprojecto de Nova Lei de Arbitragem Preparado pela APA*, maio de 2009, disponível no site da APA (www.arbitragem.pt), pp 7-8.

³⁰¹ CANOTILHO, J. J. Gomes; MEDEIROS, Rui, *Constituição da República Portuguesa Anotada*, Volume I, p. 408.

³⁰² *Ibidem*, p. 408.

Quer dizer, não é suficiente assegurar o acesso aos tribunais, há que garantir também que a tutela jurisdicional prestada seja efetiva, cabendo ao legislador prever ações, sentenças e recursos adequados às pretensões postas em juízo, evitando criar embaraços excessivos e injustificados para o acesso aos tribunais, assim como situações de indefesa, oriunda do conflito de competência dos tribunais³⁰³.

É exatamente nesses aspectos que surgem as críticas à Lei nº 62/2011, de 12 de dezembro, pois a imposição de arbitragem, afastando a jurisdição dos tribunais estaduais, corresponde à violação da autonomia de vontade, sem o estabelecimento de outras garantias, que possam assegurar a tutela efetiva, que não criem dificuldade excessiva para o jurisdicionado e que não criem situações de indefesa, como seguiremos estudando.

Cumprido destacar que a Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro “cria um regime de composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos”³⁰⁴, sendo instituída a arbitragem necessária, objetivando diminuir o volume de demandas perante o Tribunal de Propriedade Intelectual (Lei nº 46/2011, de 24 de Junho)³⁰⁵ e os tribunais administrativos, notadamente no que diz respeito aos AIM (atos de autorização de introdução no mercado) de medicamentos genéricos³⁰⁶.

Muito embora, como em detalhes veremos mais adiante, essa lei tenha sofrido alterações que revogaram para esses litígios a arbitragem necessária, o seu estudo pormenorizado é de fundamental importância para entendermos as críticas ao sistema e para, ao fim, formarmos convicção sobre a possibilidade ou não de invalidação de patente pela via arbitral. Nesse sentido, as menções aqui feitas sobre a referida lei, dizem respeito à sua redação original, deixando para tratar das alterações impostas pela Lei 65/2018³⁰⁷ no tópico seguinte.

Para melhor compreensão do tema, relevante se faz identificar as circunstâncias de mercado, no momento em que a lei foi editada. Pois bem, Portugal foi identificado, no “*Final Report*” do “*Pharmaceutical Sector Inquiry*”, como “*case study on patente linkage*”, uma vez que foi observado que os laboratórios farmacêuticos detentores de Medicamentos de Referência

³⁰³ Ibidem, p. 416.

³⁰⁴ PORTUGAL. Lei n. 62/2011, de 12 de Dezembro. Disponível em: <<http://data.dre.pt/eli/lei/62/2011/12/12/p/dre/pt/html>>. Acesso em 07 mar. 2018.

³⁰⁵ _____. Lei n. 46/2011, de 24 de Junho. Disponível em: <<http://data.dre.pt/eli/lei/46/2011/06/24/p/dre/pt/html>>. Acesso em 07 mar. 2018.

³⁰⁶ GONÇALVES, Luís Couto, “A questão da competência do Tribunal Arbitral Necessário para apreciar a invalidade da patente com eficácia inter partes – Anotação ao acórdão do supremo tribunal de justiça de 14 de dezembro de 2016”, *Revista de Direito Intelectual*, nº 1-2017. p. 364.

³⁰⁷ Lei n. 65/2018, de 30 de Novembro. Disponível em: <<https://dre.pt/dre/detalhe/lei/65-2018-117184157>>. Acesso em 04 nov. 2021.

(MR) usavam de todos os meios disponíveis para retardar ou mesmo obstar a entrada no mercado de medicamentos genéricos (MG), interferindo nos processos administrativos de requerimento de Autorização de Introdução no Mercado (AIM) e nas fixações dos Preços de Venda ao Público (PVP)³⁰⁸.

Tal fenômeno também foi identificado pelo “Memorando de Entendimento” firmado por Portugal, pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Central Europeu e pela Comissão Européia, na denominada *troika*³⁰⁹.

Sabe-se que o setor de patentes de medicamentos envolve anualmente a movimentação de cifras expressivas, valores que ultrapassam dezenas e, não raro, centenas de milhões de euros, motivo pelo que os laboratórios farmacêuticos, detentores de direitos patentários, buscam preservar seus privilégios, impedindo, pelo máximo de tempo possível, a exploração por terceiros, dos objetos das patentes³¹⁰.

Sabe-se também que para entrar no mercado, um medicamento genérico precisa de uma Autorização de Introdução no Mercado (AIM), concedida pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), e, também, da atribuição de um Preço de Venda ao Público (PVP), que é fixado pela Direção Geral das Atividades Económicas (DGAE). Em outras palavras, tratam-se de dois atos administrativos que certificam a segurança, a qualidade e a eficácia do produto³¹¹ e o valor de venda no mercado, com a correspondente participação do Estado neste valor³¹².

Nesse contexto, pois, os laboratórios farmacêuticos detentores de medicamentos de referência atuavam junto aos tribunais administrativos, solicitando medidas acauteladoras, sob a alegação de que a concessão de Autorização de Introdução no Mercado (AIM) e o estabelecimento de um Preço de Venda ao Público (PVP), enquanto estivessem em vigor os

³⁰⁸ *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>. Acesso em 25 out. 2021; “Síntese do relatório sobre o inquérito ao sector farmacêutico”. pp. 2, 3, 7, 10, 11, 12, 20, 21, 30. Disponível em:

<http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication_pt.pdf>. Acesso em 25 out. 2021.

³⁰⁹ 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>. Acesso em 25 out. 2021.

³¹⁰ MARQUES, Remédio, “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.; MARQUES, Remédio, *Medicamentos versus Patentes*, 1ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2008, p. 76 e ss.

³¹¹ art. 4º n.º 1 do 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.

³¹² art. 4º 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.

seus direitos patentários, representava infringência dos direitos inerentes, assegurados pelas patentes, motivo pelo que não poderia ser concedida a AIM, nem poderia ser estabelecido o PVP³¹³. Em outras palavras, em se tratando de atos administrativos, essas medidas acauteladoras eram requeridas, naturalmente, perante os tribunais administrativos, asoberbando-os, ao invés de serem requeridas perante os tribunais do comércio, competentes até então para decidir sobre temas afeitos à Propriedade Industrial³¹⁴.

A grande questão que se apresentava, residia no fato de que os tribunais administrativos não dispunham de estrutura para tratar desses temas, o que resultou, no ano de 2012, em cerca de 900 (novecentos) medicamentos genéricos impedidos de entrar no mercado Português, como resultado das medidas acauteladoras intentadas pelos laboratórios farmacêuticos, detentores de medicamentos de referência. Estima-se que, na época, o atraso para entrada de um medicamento genérico no mercado era de aproximadamente 18 meses, diante da agressiva estratégia de litigância adotada pelos detentores dos medicamentos de referência³¹⁵.

Não havia na época definição, ou melhor, a legislação vigente à época não definia, com clareza, se o INFARMED e o DGAE poderiam dar prevalência aos direitos dos detentores de patentes para os medicamentos de referência, na análise do AIM e do PVP, respectivamente, do medicamento genérico, o que, claro, acarretou divergência interpretativa, e, até, decisões conflitantes no âmbito dos tribunais administrativos, sem estabelecimento de segurança jurídica³¹⁶.

Toda essa dificuldade e a morosidade na solução dos conflitos entre os detentores de MG e MR gerou prejuízos estimados em 70 milhões de euros, sobretudo levando-se em consideração os dispêndios dos laboratórios em pesquisas e testes³¹⁷.

É nesse cenário de crise econômica, que surgem as pressões políticas, especialmente no âmbito da *troika*³¹⁸, para que fossem eliminadas as barreiras administrativas e legais para

³¹³ MARQUES, 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, pp. 36 e ss.

³¹⁴ ROCHA, Manuel Lopes *et al.*, *Tribunal da Propriedade Intelectual*, 2012, pp. 112-114.

³¹⁵ ROCHA, Manuel Lopes *et al.*, 2012, p. 114; MARQUES, Remédio, *O Direito de patentes, o sistema regulatório de aprovação, o direito da concorrência e o acesso aos medicamentos genéricos*, 2010, p. 308.

³¹⁶ ANDRADE, J. C. Vieira de, “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.; MARQUES, Remédio, *Medicamentos versus Patentes*, 2008, p. 156 e ss..

³¹⁷ ROCHA, Manuel Lopes *et al.*, 2012, p. 114.

³¹⁸ Medida 3.47 da sexta atualização, de 20 de dezembro de 2012. Disponível em: <www.portugal.gov.pt>.

acelerar a autorização de comercialização de medicamentos genéricos, dando origem à Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro³¹⁹.

Quer dizer, em função do colapso dos tribunais judiciais, a arbitragem necessária foi criada para esses conflitos. No início, eram majoritariamente cautelares as providências pedidas em disputas dessa natureza, junto ao Tribunal de Comércio de Lisboa. Na sequência, diante da inoperância do referido tribunal, os titulares dos direitos envolvidos direcionaram suas pretensões para os tribunais administrativos³²⁰. Tudo isso, como visto, retardava a entrada dos medicamentos genéricos no mercado, gerando custos para o Estado e para os próprios cidadãos, consumidores, o que, como dito, foram ressaltados no Relatório do Inquérito da Comissão Europeia ao Sector Farmacêutico³²¹.

Daí a proposta de Lei n.º 13/XII, de 01.09.2011, com o objetivo de cumprir os compromissos do Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Económica assinado por Portugal com o FMI, com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu, em 17.05.2011, dando origem à Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro³²².

Vistas as circunstâncias de mercado em que se origina a lei, cumpre agora, apenas como breve parêntese e para evitar desinteligências, delimitar o que seja um medicamento de referência e um medicamento genérico. Medicamento de referência é aquele que sofreu um crivo das competentes autoridades sanitárias, quanto aos testes biológicos, químicos, físicos, farmacológicos e clínicos, sobretudo, para obter a autorização de introdução no mercado. Geralmente são medicamentos patenteados ou que já foram patenteados. Já o medicamento genérico é aquele que contém o mesmo princípio ativo, composição e proporção de substâncias farmacológicas em relação ao correspondente medicamento de referência. Nesse sentido, o medicamento genérico, para que possa ser comercializado, tem que provar bio-equivalência em relação ao medicamento de referência³²³.

³¹⁹ PORTUGAL. Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro. Disponível em: <<http://data.dre.pt/eli/lei/62/2011/12/12/p/dre/pt/html>>. Acesso em 07 mar. 2018.

³²⁰ MENDES, Sofia Ribeiro, *op. cit.*, p. 1013.

³²¹ *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>. Acesso em 25 out. 2021; “Síntese do relatório sobre o inquérito ao sector farmacêutico”. pp. 2, 3, 7, 10, 11, 12, 20, 21, 30. Disponível em:

<http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication_pt.pdf>. Acesso em 25 out. 2021.

³²² Proposta de Lei n.º 13/XII, consultada em 26.05.2019, disponível em <https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36428>, p. 4.

³²³ MARQUES, Remédio, “*O Direito de patentes, o sistema regulatório de aprovação, o direito da concorrência e o acesso aos medicamentos genéricos*”, 2010, p. 300-317.

Compreendidas as diferenças básicas entre medicamento de referência e medicamento genérico, voltemos a analisar o texto legal em si.

Para entender o procedimento da Lei 62/2011, temos que analisar, ainda que de modo sintético, o Regime Jurídico dos Medicamentos de Uso Humano (RJMUH). De acordo com o nº 1 do art. 14º do RJMUH, a comercialização de medicamentos em Portugal está condicionada à autorização da INFARMED, a requerimento do interessado, endereçado ao presidente do órgão, instruído pelas peças previstas no art. 15º do RJMUH. Do requerimento, num prazo de 10 dias, é feita uma análise formal pelo INFARMED, quanto ao preenchimento dos requisitos dos arts. 19º a 22º do RJMUH, podendo o requerimento sofrer exigências para eventuais regularizações, na forma do art. 16º do RJMUH. Conforme disposto no nº 1 do art. 15º - A do RJMUH, tais requerimentos de autorização de introdução no mercado de medicamento genérico são publicados pelo INFARMED, por meios eletrônicos. Cumpridas eventuais exigências, estando o pedido formalmente válido, inicia-se, na forma do art. 23º do RJMUH, a contagem do prazo para que seja proferida a decisão do órgão, para a qual, nos termos dos nºs 1 e 2 do art. 23º - A do RJMUH, não é levada em consideração a existência ou não de quaisquer direitos patentários sobre o medicamento em questão, apenas são aferidas a eficácia, a segurança e a qualidade do produto. Quer isto significar, inclusive como está taxativamente disposto no nº 2 do art. 25º do RJMUH, que a INFARMED não pode negar autorização de introdução do medicamento genérico no mercado em função de suposta violação de direitos patentários de terceiros, assim como não pode, concedida a autorização, revogá-la, suspendê-la ou alterá-la em função de direitos patentários de terceiros, conforme nº 2 do art. 179º do RJMUH³²⁴.

Importante notar que não faz parte das atribuições do INFARMED perquirir a respeito de direitos patentários sobre os medicamentos³²⁵. Tal atribuição é do INPI³²⁶.

Tem-se aí a origem de muitos conflitos. Nos termos dos nºs 1 e 2 do art. 102º do CPI, a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos o objeto da patente. O STJ confirmou esses direitos, mas deixou assente que o titular de patente não tem o direito de

³²⁴ Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto. Retificação n.º 73/2006, de 26 de outubro; Decreto-Lei n.º 182/2009, de 7 de agosto; Decreto-Lei n.º 64/2010, de 9 de junho; Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de outubro; Lei n.º 25/2011, de 16 de junho; Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro; Lei n.º 11/2012, de 8 de março; Decreto-Lei n.º 20/2013, de 14 de fevereiro; Decreto-Lei n.º 128/2013, de 3 de setembro; Retificação n.º 47/2013, de 4 de novembro; Lei n.º 51/2014, de 25 de agosto; Decreto-Lei n.º 5/2017, de 6 de janeiro; e Decreto-Lei n.º 26/2018, de 24 de abril.

³²⁵ Decreto-Lei n.º 46/2012, de 24 de fevereiro, artigo, 3º, n.º 2. Decreto-Lei n.º 97/2015, de 1 de junho.

³²⁶ Decreto-Lei n.º 147/2012, de 12 de julho, art. 3º, n.º 1.

impedir que terceiros iniciem os procedimentos para obter autorização da INFARMED para introduzir medicamento no mercado, posto que, a comercialização, em si, e a eventual violação de direitos patentários são de responsabilidade de quem recebe a autorização e não do órgão que concede a autorização, uma vez que o RJMUH distingue, nos arts. 14º a 54º e nos arts. 77º a 103º, a autorização para introdução no mercado da comercialização, propriamente dita³²⁷.

Decorre disso que, munido da autorização do INFARMED, o interessado colocava o medicamento no mercado e, na sequência, era judicialmente demandado pelo titular da patente violada, para cessar a exploração comercial do medicamento. Então, diante da inoperância do judiciário para desbastar esses conflitos, surge, como já visto, a Lei n.º 62/2011, que, em seu art. 2º, os submetia à arbitragem necessária, institucionalizada ou não. O titular da patente tinha que submeter sua pretensão junto ao tribunal arbitral institucionalizado ou levá-la a arbitragem não institucionalizada, no prazo de trinta dias contados da publicação prevista no artigo 15.º-A, do RJMUH e nos termos do n.º 1 do art. 3º da Lei n.º 62/2011.

Para não perder o raciocínio, vale frisar que em seu art. 1º a Lei n.º 62/2011 estabelece “*um regime de composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos*”, impondo a arbitragem em seu art. 2º, indicando como deve ocorrer o processamento, e prevendo recurso para o competente Tribunal da Relação. No que diz respeito ao processamento em si, temos que, contado da publicação do AIM, nos termos do art. 3º, n.º 1 da Lei n.º 62/2011, o titular dos direitos patentários tidos por violados (atinentes ao medicamento de referência), tem prazo de 30 (trinta) dias para provocar o procedimento perante o tribunal arbitral, voluntário ou institucional (Lei n.º 63/2011, de 14 de Dezembro)³²⁸. A falta de contestação a esse procedimento, segundo a Lei n.º 62/2011, em seu art. 3º, n.º 2, dá azo à impossibilidade do requerente do AIM explorar o medicamento, enquanto vigorarem os direitos de patente alusivos ao medicamento de referência³²⁹.

Como está claro, o art. 3º tem conteúdo processual, atinente à arbitragem necessária instituída, estabelecendo prazo para a adoção da providência que menciona³³⁰. Sendo assim, o titular de direitos sobre o medicamento de referência é obrigado a se socorrer da arbitragem, para evitar a AIM do medicamento genérico. Não o fazendo dentro do prazo, perde o direito de

³²⁷ Processo n.º 771/12, 1.ª Secção, in DR n.º 20, I Série de 29.01.2013, p. 580, Acesso em: 26.05.2019, disponível em www.dre.pt.

³²⁸ PORTUGAL. Lei n.º 63/2011, de 14 de Dezembro. Disponível em: <http://data.dre.pt/eli/lei/63/2011/12/14/p/dre/pt/html>. Acesso em 07 mar. 2018.

³²⁹ Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/04/24 - pp. 7-33, p. 10.

³³⁰ Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/03/04 - pp. 6-53, p. 37.

fazê-lo³³¹. E mais, sempre que for requerida outra autorização de introdução no mercado de outro medicamento genérico, o titular do medicamento de referência terá que adotar novo procedimento. Ou seja, um procedimento para cada AIM, incrementando sobremaneira as despesas dos titulares de medicamentos de referência, com contratação de especialistas, que terão honorários mais elevados, à medida que forem mais complexas as questões em discussão, o que evidencia uma desvantagem do modelo de solução de conflito, que é agravada pelos custos da sucumbência³³².

Caso houvesse contestação do requerente da AIM, era marcada audiência, conforme n^{os}. 4 e 5 do artigo 3.º, da Lei n.º 62/2011. Na sequência, era proferida a decisão arbitral, que era levado ao conhecimento do INFARMED, das partes e do INPI, para as pertinentes publicações, nos termos do n.º 6 do art. 3º da Lei n.º 62/2011. Dessa decisão cabia recurso ao Tribunal da Relação, nos termos do n.º 7 do art. 3º da Lei n.º 62/2011. De acordo com o n.º 8 do art. 3º da Lei n.º 62/2011, era supletivamente aplicado o regulamento do centro de arbitragem, institucionalizado ou não institucionalizado, escolhido pelas partes e, o regime geral da arbitragem voluntária. Reforçando a convicção de que a arbitragem necessária não se mostra satisfatória para a solução dos conflitos, o art. 4º da lei deixa expresso que a falta de impugnação do AIM pelo titular dos direitos de patente, supostamente infringidos (pelo titular do medicamento de referência), implica na impossibilidade de indeferimento do AIM, uma vez que essa autorização, de acordo com a jurisprudência, não corresponde à comercialização em si, mas tão somente à uma permissão para esse fim, não representando, assim, uma agressão aos direitos de patente³³³.

Quer isso significar que resta esclarecida uma dúvida que até então pairava, ou seja, fica claro que, desse ponto em diante, não podem a INFARMED nem a DGAE apreciar eventuais direitos de propriedade industrial para a concessão do AIM, se o titular da patente não provoca o procedimento dentro do prazo³³⁴.

Em outras palavras, ao deixar assente que o AIM não pode ser negado ao fundamento de direitos de patente que não foram reivindicados por seu titular pelo procedimento arbitral, a

³³¹ Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/03/22 – pp. 6-134, p. 29.

³³² Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/03/22 – pp. 6-30, p. 29.

³³³ Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 9/1/2013, processo 0771/12. Disponível em: <<http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/bc2fd978c11fc2f680257af700585693?OpenDocument&Highlight=0,AIM,2013>>. Acesso em 07 mar. 2018.

³³⁴ MARQUES, J. P. Remédio, “Decisão Arbitral”, publicada no *BPI* n.º 2013/04/22, pp. 6-98.

lei torna obrigatória a instauração do procedimento nos eventuais interessados em obstar o AIM³³⁵.

Vale consignar que com isso a lei não afasta a garantia de propriedade assegurada no art. 316 do CPI³³⁶, muito menos afasta a norma do art. 1.303, n.º 2 do Código Civil³³⁷, ainda porque, está em questão um direito de propriedade, fundamental, de acordo com o enunciado do art. 62 da Constituição da República Portuguesa³³⁸, no que se refere às liberdades e garantias disposta em seu art. 17, gozando da força jurídica prevista em seu art. 18³³⁹, resguardado, igualmente, pelo art. 17, n.º 2 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia³⁴⁰.

Do direito de acesso aos tribunais e do direito de acesso a um processo equitativo decorrem o direito à ampla defesa e o princípio do contraditório, como regra geral processual, não apenas no âmbito penal. Nesse sentido, é assegurada às partes a oportunidade de apresentar suas razões e provas, de modo a influir no resultado final, no julgamento em si³⁴¹.

Como até aqui visto, publicada a AIM pelo INFARMED, o titular da patente dispunha de 30 (trinta) dias para apresentar sua impugnação, nos termos do n.º 1 do art. 3.º da Lei 62/2011. Então o demandado era intimado para contestar, sob pena de não receber a autorização para comercializar o medicamento. Nessa contestação, nos termos do n.º 1 do art. 571.º do CPC, era prevista a defesa por impugnação ou por exceção.

Surge aí questão nodal do estudo, que consiste em saber se nesse procedimento arbitral, incidentalmente, pode ser invocada, como matéria de defesa, a invalidade da patente, com produção de efeitos apenas *inter partes*, considerando que o Tribunal da Propriedade Industrial, TPI, tem competência exclusiva para decidir sobre a invalidade de uma patente, com

³³⁵ VIEIRA, José Alberto, “A competência do tribunal arbitrário necessário para apreciar a exceção de invalidade de patente registada”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2-2015, pp. 195 e ss; MARQUES, Remédio, “A arbitrabilidade da exceção de invalidade de patente no quadro da Lei n.º 62/2011 – Anotação ao acórdão da Relação de Lisboa, de 13 de fevereiro de 2014 (proc. n.º 1053/13.7YRLSB-2)”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2-2014, pp. 196-197.

³³⁶ PORTUGAL. Lei n. 36/2003, de 5 de Março.

Disponível em: <<http://data.dre.pt/eli/dec-lei/36/2003/p/cons/20170818/pt/html>>. Acesso em 07 mar. 2018.

³³⁷ _____. Decreto-Lei n.º 47344/1966, de 25 de Novembro.

Disponível em: <<https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34509075/view?q=CODIGO+CIVIL>>. Acesso em 07 mar. 2018.

³³⁸ _____. CRP. Diário da República n.º 86/1976. Disponível em: <<https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34520775/view?q=constitui%C3%A7%C3%A3o>>. Acesso em 07 mar. 2018.

³³⁹ GONÇALVES, Luís Couto, “A questão da competência do Tribunal Arbitral Necessário para apreciar a invalidade da patente com eficácia inter partes – Anotação ao acórdão do supremo tribunal de justiça de 14 de dezembro de 2016”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1-2017, p. 366.

³⁴⁰ Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:12016P/TXT>>. Acesso em 07 mar. 2018.

³⁴¹ MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui, *Constituição Portuguesa Anotada*, Volume I, 2.ª Edição revista, Universidade Católica Editora, 2017, p. 194; ANDRADE, Manuel de, *Noções Elementares de Processo Civil, I*, Coimbra, Coimbra Editora, 1956, p. 531.

produção de efeitos *erga omnes*, conforme nº 1 do art. 34º do Código da Propriedade Industrial, CPI, e conforme nº 1 do artigo 111º da LOSJ.

Causam perplexidade algumas consequências advindas do texto da lei, que passaremos a abordar, notadamente quanto à sua constitucionalidade, já que obriga o titular da patente a adotar o procedimento num prazo curtíssimo, de 30 dias, sob pena de não mais poder interferir na AIM do medicamento genérico, em contraponto ao que é previsto no art. 20 da Constituição. Como se não bastasse, a própria Constituição assegura proteção diferenciada aos detentores de patentes, em seus arts. 42 e 62. Quer dizer, obrigar o titular da patente a adotar uma providência contra o AIM em 30 dias, sob pena de não mais poder fazê-lo, está em contradição com a proteção especial disposta na Constituição. Exatamente por isso, laboratórios europeus formularam queixa em desfavor de Portugal, perante a Comissão Européia, ao argumento de violação de direitos patentários³⁴².

Diga-se ainda que os litígios a serem alcançados pela lei não estão suficientemente definidos no seu art. 2º, quando diz “litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial”, o que pode estar em contradição com o disposto no art. 35 do Código da Propriedade Industrial. Não à toa, muitas das próprias decisões arbitrais declaram que o tribunal arbitral não é competente para analisar a validade de patentes³⁴³.

E mais, de acordo com o art. 2º da lei só se instaura arbitragem necessária quando estiverem em discussão patentes de medicamentos. Muito embora compreenda-se a preocupação com a saúde humana e necessidade sopesadamente maior de se protegê-la³⁴⁴, não se pode deixar de observar que cria-se assim uma dicotomia, ou melhor, uma segregação no sistema de patentes, não alcançando a lei outras patentes, dedicadas a outros ramos do saber humano, que estão alijadas do contexto da lei. Daí a perplexidade na obrigatoriedade da adoção de procedimento arbitral em relação às patentes farmacêuticas, para que o seu titular possa ter reconhecido o seu direito, que, diga-se, já o foi reconhecido, por ocasião do árduo, complexo e muitas vezes longo exame do INPI para a concessão da patente³⁴⁵.

Não se pode deixar de observar, tampouco, que o titular de patente tenha que se insurgir contra todos os pedidos de AIM que se refiram à sua patente. Quer dizer, não basta

³⁴² Disponível em: <<http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-enfrenta-queixa-na-comissao-europeia-por-causa-deleis-sobre-genericos-1565202>>. Acesso em 25 out. 2021.

³⁴³ Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/05/10 – pp. 6-221, p. 88.

³⁴⁴ MARQUES, Remédio, “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.

³⁴⁵ Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/03/26 – pp. 7-30, p. 30.

atacar um. Tem que atacar todos e ver a validade de sua patente ser sucessiva e renovadamente questionada³⁴⁶.

No mais, se observa também uma desigualdade de armas entre o titular do medicamento de referência e o titular do medicamento genérico, uma vez que só é permitido ao titular do medicamento de referência dar início ao procedimento, vedada a iniciativa do titular do medicamento genérico, que, caso queira antecipadamente discutir a validade da patente do medicamento de referência, terá que se socorrer do Tribunal da Propriedade Intelectual. Além de não poder demandar contra a titular do medicamento de referência diretamente no tribunal arbitral, a titular do medicamento genérico também não pode demandar nesse tribunal outros concorrentes, titulares de outros medicamentos genéricos. Outra desigualdade que não pode deixar de ser observada, é que os titulares de patente para os medicamentos de referência só podem demandar perante o tribunal arbitral contra titulares de medicamentos genéricos, não podendo fazê-lo contra outros titulares de medicamentos de referência que tenham obtido posteriormente patente que conflita com sua anterior³⁴⁷.

Parte de prestígio da doutrina entende que a invalidade de patente pode sim ser suscitada pela via incidental, como meio de defesa, como exceção peremptória, perante o Tribunal Arbitral, que, pois, é competente para decidir, com produção de efeitos somente entre as partes, apenas no processo³⁴⁸.

Em sentido diametralmente oposto, significativa parte da doutrina entende que o Tribunal Arbitral não é competente para o exame incidental da validade de patente³⁴⁹.

Não existe consenso também perante o Tribunal da Relação de Lisboa, existindo decisões que afirmam a competência do TA³⁵⁰, e, outras que afirmam a incompetência³⁵¹.

³⁴⁶ Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/05/10 – pp. 6-121, pp. 25 e 26

³⁴⁷ ROCHA, Manuel Lopes *et al.*, *Tribunal da Propriedade Intelectual*, 2012, pp. 141 e ss.

³⁴⁸ VIEIRA, José Alberto, “A competência do tribunal arbitrário necessário para apreciar a exceção de invalidade de patente registada”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2-2015, pp. 195 e ss; MARQUES, Remédio, “A arbitrabilidade da exceção de invalidade de patente no quadro da Lei n.º 62/2011 – Anotação ao acórdão da Relação de Lisboa, de 13 de fevereiro de 2014 (proc. n.º 1053/13.7YRLSB-2)”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2-2014, pp. 211 e ss; VICENTE, Dário Moura, “O regime especial de resolução de conflitos em matéria de patentes (Lei n.º 62/2011)”, in *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 72, Out./Dez. 2012, pp. 981 e ss.

³⁴⁹ MENDES, Evaristo, “Arbitragem necessária. Invalidade de patente, direito a uma tutela jurisdicional efetiva e questões conexas. Nota de jurisprudência”, in *Propriedades Intelectuais*, n.º 3-2015, p. 103; MENDES, Manuel Oehen, “Breves Considerações sobre a incompetência dos Tribunais Arbitrais Portugueses para apreciarem a questão da invalidade das patentes dos certificados complementares de proteção para medicamentos”, in *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão (AA.VV.)*, Coimbra, Almedina, 2015, pp. 927-935.

³⁵⁰ Ac. de 13/1/15, P. 1356/13. Disponível em:

<<http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/07ed2d8d45aa5a6480257ee6003c79bc?OpenDocument&Highlight=0,1356%2F13>>. Acesso em 07 mar. 2018.

³⁵¹ Ac. de 13/2/14, P. 1053/13 Disponível em:

<<http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7acbd9bdc09795ef80257c84004c2e03?OpenDocument&Highlight=0,1053%2F13>>. Acesso em 07 mar. 2018; e

Relevante ressaltar que perante o Supremo Tribunal de Justiça – STJ, em Dezembro de 2016, foi lançada importante decisão, que afastou por completo a competência do Tribunal Arbitral para incidentalmente conhecer de questões atinentes a invalidade ou validade de patente³⁵².

Por outro lado, perante o Tribunal Constitucional, em Maio de 2017, foi exarada mais uma importante decisão, em sentido absolutamente contrário, permitindo a análise da questão pela via incidental, pelo Tribunal Arbitral³⁵³. No aludido Acórdão do TC n.º 251/2017, de 24 de maio³⁵⁴, restou consignado que não admitir, perante o tribunal arbitral necessário, o questionamento incidental da invalidade de patente representaria violação do direito de defesa, previsto no art. 20º da Constituição, sendo, pois, inconstitucional a interpretação do artigo 2.º, da Lei n.º 62/2011, do n.º 1, do artigo 35.º, e n.º 2, do artigo 101.º, ambos do CPI³⁵⁵, no sentido de impedir a parte de se defender alegando a invalidade da patente.

Enfim, basicamente são dois os posicionamentos, um favorável à competência do tribunal arbitral necessário para apreciar, incidentalmente, com produção de efeitos apenas entre as partes, a invalidade de patente³⁵⁶; e outro desfavorável³⁵⁷.

Portanto, sendo neste momento desnecessárias outras digressões a respeito do conteúdo específico da Lei n.º 62/2011, o tema que aqui nos interessa relaciona-se ao fato de que, nos processos arbitrais (nos quais os titulares dos direitos de patentes alusivos aos

Ac. de 4/2/16, P. 138/15 Disponível em:

<<http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9addf4cf07287b40802580a3004f3207?OpenDocument&Highlight=0,138%2F15>>. Acesso em 07 mar. 2018.

³⁵² Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 14/12/2016, processo 1248/14.6YRLSB.S1. Disponível em: <<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ceeda3a230b3c6648025808900637340?OpenDocument>>. Acesso em 12 mar. 2018.

³⁵³ Acórdão do Tribunal Constitucional, de 24/05/2017, processo 297/16. Disponível em: <<https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107644240/details/normal?q=AC%C3%93RD%C3%83O+DO+TRIBUNAL+CONSTITUCIONAL+N.%C2%BA%20251%2F2017>>. Acesso em 13 mar. 2018.

³⁵⁴ Processo n.º 297/16, 1.ª Secção, Relatora: Conselheira Maria de Fátima Mata-Mouros, disponível em <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20170251.html>, versão oficial consultada na 1.ª Secção do Tribunal Constitucional.

³⁵⁵ n.º 3, do artigo 34.º, e n.º 2, do artigo 102.º do CPI em vigor.

³⁵⁶ VICENTE, Dário Moura, “O Regime Especial de Resolução de Conflitos em Matéria de Patentes”, in *Revista da Ordem dos Advogados*, Ano 72, pp. 981-982; VIEIRA, José Alberto, “A Competência do Tribunal Arbitral Necessário para apreciar a Exceção de Invalidade da Patente Registada”, in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2/2015, Almedina, p. 195; Acórdão da Relação de Lisboa de 13.01.2015, Processo n.º 1356/13.OYRLSB.L1-7, Relator: Desembargadora Rosa Ribeiro Coelho, Acesso em 26.05.2019, disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/07ed2d8d45aa5a6480257ee6003c79bc?>

³⁵⁷ MENDES, Manuel Oehen, “Breves Considerações sobre a Incompetência dos Tribunais Arbitrais Portugueses para apreciarem a Questão da Invalidade das Patentes e dos Certificados Complementares de Proteção para Medicamentos”, in *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, Almedina, 2015, p. 927; Acórdão da Relação de Lisboa de 13.02.2014, Processo n.º 1053/13.7YRLSB-2, Relator: Desembargador Jorge Leal, Acesso em: 26.05.2019, disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7acbd9bdc09795ef80257c84004c2e03?>

medicamentos de referência impugnam as AIM de medicamentos genéricos), os laboratórios que pretendem comercializar o medicamento genérico (requerentes da AIM), suscitam, no bojo do próprio processo arbitral, incidentalmente, a invalidade da patente.

Essa é a questão nodal do estudo, ou seja, a competência do tribunal arbitral para a análise incidental da validade de patente, tendo em vista que o art. 4º, nº 2 do CPI, Lei nº 36/2003, de 5 de Março estabelece, como já visto, a presunção de validade de uma patente concedida; e que o art. 35, nº 1, deste mesmo CPI, como também já visto, deixa claro que a invalidação de uma patente só pode advir de uma decisão judicial³⁵⁸.

O que se busca investigar, precisamente, portanto, ou melhor, o que se questiona no presente estudo é se o tribunal arbitral pode ser considerado competente para examinar a validade de uma patente, em um procedimento incidental, com produção de efeitos somente no processo, apenas entre as partes, com produção, pois, de efeitos meramente relativos, sem que tenha ocorrido, antes, a invalidação da patente junto ao Tribunal da Propriedade Intelectual, ou seja, perante o tribunal judicial competente, sendo certo que para a doutrina o tribunal arbitral definitivamente não é competente para decidir, com produção de efeitos *erga omnes*, perante a coletividade, sobre a validade ou invalidade de patentes, já que para tanto existe reserva de competência para o Tribunal da Propriedade Intelectual³⁵⁹.

4.2. LEI 65/2018: FIM DA ARBITRAGEM NECESSÁRIA

A Lei nº 65/2018 põe fim à arbitragem necessária em matéria de propriedade industrial, mas expressa e taxativamente permite a invalidade de patente com efeitos relativos, apenas entre as partes. Realmente, de acordo com a permissão dessa lei, o Decreto Lei nº 110/2018 determinou a alteração da Lei nº 62/2011, e aprovou o Novo Código da Propriedade Industrial, alterando a Lei de Organização do Sistema Judiciário, no que diz respeito à competência do Tribunal da Propriedade Intelectual. Como até aqui se viu, a Lei nº 62/2011

³⁵⁸ PORTUGAL. Lei n. 36/2003, de 5 de Março.

Disponível em: < <http://data.dre.pt/eli/dec-lei/36/2003/p/cons/20170818/pt/html>>. Acesso em 07 mar. 2018.

³⁵⁹ GONÇALVES, Luís Couto, “A questão da competência do Tribunal Arbitral Necessário para apreciar a invalidade da patente com eficácia inter partes – Anotação ao acórdão do supremo tribunal de justiça de 14 de dezembro de 2016”, *Revista de Direito Intelectual*, nº 1-2017. p. 365; MENDES, Manuel Oehen, “Breves Considerações sobre a incompetência dos Tribunais Arbitrais Portugueses para apreciarem a questão da invalidade das patentes dos certificados complementares de proteção para medicamentos”, *in Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão* (AA.VV.), Coimbra, Almedina, 2015, p. 928; Conforme art. 111, 1 c) da Lei nº 62/2013 – Lei de Organização do Sistema Judiciário (LOSJ), segundo o qual “1. Compete ao tribunal da propriedade intelectual conhecer das questões relativas a: (...) c) ações de nulidade e de anulação previstas no Código da Propriedade Industrial”. Disponível em: <<http://data.dre.pt/eli/lei/62/2013/p/cons/20170825/pt/html>>. Acesso em 08 mar. 2018.

instituiu a arbitragem necessária para a resolução de conflitos em matéria de propriedade industrial, criando uma ação especial, com o propósito de facilitar a entrada de medicamentos genéricos no mercado, diminuindo a carga dos tribunais judiciais. Surgidos, porém, os impasses doutrinários e jurisprudenciais em torno da execução dessa lei, e partindo da premissa de que as circunstâncias que deram origem à sua promulgação tinham sido superadas, surge a Lei nº 65/2018, que põe fim à arbitragem necessária, tornando-a voluntária, determinando a competência do TPI para essas disputas³⁶⁰.

Com a nova redação do art. 3º, pode ser decidida em processo arbitral a invalidade de uma patente, com produção de efeitos entre as partes. Este artigo tem como base o art. 34 do Novo Código da Propriedade Industrial, que substitui o art. 35 do anterior, e também tem como base o art. 111.1, alínea “c” da Lei de Organização do Sistema Judiciário. Por essas disposições, o Tribunal da Propriedade Intelectual tem competência exclusiva para as ações de nulidade e de anulação de patente³⁶¹.

O sistema, então, adotou o entendimento do Tribunal Constitucional, segundo o qual pode haver arbitragem sobre a validade de patente³⁶².

Quer dizer, adota esse entendimento, mas não resolve a questão, mesmo porque as controvérsias doutrinárias sobre o tema não foram dissipadas. Aliás, na verdade, o sistema cria vários outros problemas. No que diz respeito ao questionamento da validade de patente, não ficou claro, por exemplo, se ele deve ser feito por exceção ou por reconvenção junto ao TPI. Também não ficou claro, com as alterações, se as patentes de outros ramos da ciência, não apenas as farmacêuticas, são alcançadas pelas novas regras³⁶³.

4.3. LIMITES INFRACONSTITUCIONAIS: ANÁLISE DAS INVALIDADES À LUZ DO CÓDIGO CIVIL, DO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Passemos agora a analisar os argumentos de índole infraconstitucional dos que defendem a legalidade da decisão arbitral sobre validade de patente.

³⁶⁰ Lei nº 65/2018. Autoriza o Governo a aprovar um novo Código da Propriedade Industrial, transpondo as Diretivas (UE) 2015/2436 e (UE) 2016/943, e a alterar as Lei n.º 62/2011'>Leis n.os 62/2011, de 12 de dezembro, que cria um regime de composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, e Lei n.º 62/2013'>62/2013, de 26 de agosto, Lei da Organização do Sistema Judiciário.

³⁶¹ MENDES, Evaristo, “Patentes de medicamentos. Arbitragem necessária. Notícia breve sobre o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 30 de setembro de 2014”, *Pi n.º 2 (2014)*, p. 63 e ss.

³⁶² AcTC nº 251/2017

³⁶³ MARQUES, Remédio, «*Bis in idem*», *RDI 1/2017, cit.*, p. 355 e ss.

Pois bem, essencialmente são identificados dois sistemas de invocação de invalidade no Direito Civil, um alusivo ao direito alemão, que admite o questionamento da validade extrajudicialmente, com efeitos apenas entre as partes e outro alusivo aos denominados direitos latinos, que em geral exigem provocação judicial para a solução dessas demandas³⁶⁴.

Em Portugal, parte da doutrina entende que a decretação das invalidades sempre deve se dar no âmbito judicial, apesar do CC não conter claramente uma exigência nesse sentido, para que sejam produzidos efeitos *erga omnes*³⁶⁵.

A razão de ser desse entendimento é a jurisprudência, de acordo com a qual, enquanto válido um registro, ou melhor, enquanto não anulado judicialmente, ele é produtor de todos os seus efeitos, logo, presumidamente válido, não havendo qualquer relevância em eventuais questionamentos sobre sua validade ou invalidade levados a cabo fora do âmbito judicial, donde se conclui que, segundo a teoria geral do Direito Civil português, uma invalidade, para que possa produzir efeitos, está a depender de pretérita declaração judicial³⁶⁶.

De acordo com as regras gerais do Direito Civil, as patentes podem ser compreendidas como “situações jurídicas registradas”, e para que as “situações jurídicas registradas” sejam invalidadas, ou melhor, para que a invalidação seja aceita e produza os inerentes efeitos, seja qual for a circunstância, depende de declaração judicial, não podendo essa invalidade produzir efeitos apenas entre determinadas partes, ainda porque é impossível resolver o litígio entre as partes, sem, antes, resolver a questão da validade das “situações jurídicas registradas”, no caso, das patentes, não apenas em função da estabilidade e da segurança jurídica que os registros asseguram, mas, sobretudo, pelo fato das patentes dizerem respeito a “registros constitutivos do direito atribuído”³⁶⁷.

Voltando os olhares para o CPI anterior, como aqui já feito, essa conclusão se consolida, não apenas diante do disposto no art. 35, nº 1, como ainda de acordo com o art. 30, nº 1, “d”, de acordo com o qual estão sujeitos à averbação junto ao INPI as ações de nulidade ou de anulação³⁶⁸.

³⁶⁴ CORDEIRO, Menezes, *Tratado de Direito Civil Português*, I Parte Geral, Tomo I, 3ª ed., Coimbra, 2005, pp. 862 e ss.

³⁶⁵ FERNANDES, Carvalho, *Teoria Geral do Direito Civil*, Tomo II, 5ª ed. Lisboa, 2010, pp. 505 e ss (nº III).

³⁶⁶ SILVA, Pedro Souza e, *Direito Industrial, Noções Fundamentais*, Coimbra, 2011, p. 448 (nota 933).

³⁶⁷ MENDES, Manuel Oehen, “Breves Considerações sobre a incompetência dos Tribunais Arbitrais Portugueses para apreciarem a questão da invalidade das patentes dos certificados complementares de proteção para medicamentos”, in *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão* (AA.VV.), Coimbra, Almedina, 2015, pp. 932-933.

³⁶⁸ PORTUGAL. Lei n. 36/2003, de 5 de Março.

Disponível em: < <http://data.dre.pt/eli/dec-lei/36/2003/p/cons/20170818/pt/html>>. Acesso em 07 mar. 2018.

Temos em questão um caso de competência material, ou seja, em razão da matéria. Logo, consolida-se a ideia de que só os tribunais judiciais são aptos a apreciar a questão, sendo irrelevante avaliar se é pretendida a produção de efeitos apenas relativamente, ou seja, apenas entre as partes, ou perante a coletividade, *erga omnes*, donde se depreende que sendo o tribunal arbitral incompetente, em razão da matéria, para conhecer de disputas sobre a validade ou invalidade de uma patente, não pode, este mesmo tribunal, pela via incidental, conhecer dessa mesma matéria. Pensar diferente, pode indicar contrassenso, segundo parte da doutrina³⁶⁹.

Realmente, admitir o contrário significaria admitir uma declaração relativa de nulidade, ou uma declaração de nulidade com eficácia relativa, o que daria causa a uma situação teratológica, posto que um direito tido por absoluto, oponível a todos, deixaria de ser oponível exatamente contra o infrator desse direito, o concorrente que requereu a nulidade incidental, mas continuaria a ser oponível contra os não infratores, ou seja, contra todo o resto da concorrência. Seria o mesmo que admitir um resultado avesso à ordem jurídica, com interferência do tribunal arbitral na competência exclusiva do tribunal judicial, definida em razão da matéria, flexibilizando a força de direitos absolutos, oponíveis a todos, invalidando um registro público, afastando a sua presunção legal de validade³⁷⁰.

Ainda na esfera infraconstitucional, aqueles que são favoráveis à ampliação da competência do tribunal arbitral, para que este possa julgar, *incidenter tantum*, a validade de uma patente, dizem que tendo o tribunal arbitral competência para julgar a impugnação ao AIM fundado em patente, é esse tribunal também competente para julgar o incidente provocado pelo requerente do AIM, quanto à invalidade da patente. Este entendimento é embasado no art. 91, nº 1 do CPC³⁷¹, pelo qual “o tribunal competente para a ação é também competente para conhecer dos incidentes que nela se levantem e das questões que o réu suscite como meio de defesa”. Segundo os partidários desse entendimento, então, a exclusão da competência do tribunal arbitral representaria, de fato, uma derrogação deste artigo do CPC³⁷².

³⁶⁹ MENDES, Manuel Oehen, “Breves Considerações sobre a incompetência dos Tribunais Arbitrais Portugueses para apreciarem a questão da invalidade das patentes dos certificados complementares de proteção para medicamentos”, in *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão* (AA.VV.), Coimbra, Almedina, 2015, pp. 936-938.

³⁷⁰ MENDES, Evaristo, “Arbitragem necessária. Invalidade de patente, direito a uma tutela jurisdicional efetiva e questões conexas. Nota de jurisprudência”, in *Propriedades Intelectuais*, nº 3-2015, p. 106.

³⁷¹ PORTUGAL. Lei n. 41/2013, 26 de Junho. Código de Processo Civil.

Disponível em: < <http://data.dre.pt/eli/lei/41/2013/p/cons/20180226/pt/html>>. Acesso em 08 mar. 2018.

³⁷² VIEIRA, José Alberto, “A competência do tribunal arbitral necessário para apreciar a exceção de invalidade de patente registada”, *Revista de Direito Intelectual*, nº 2-2015, pp. 195 e ss; MARQUES, Remédio, “A arbitralidade da exceção de invalidade de patente no quadro da Lei nº 62/2011 – Anotação ao acórdão da Relação de Lisboa, de 13 de fevereiro de 2014 (proc. nº 1053/13.7YRLSB-2)”, *Revista de Direito Intelectual*, nº 2-2014, pp. 211 e ss; VICENTE, Dário Moura, “O regime especial de resolução de conflitos em matéria de patentes (Lei nº 62/2011)”, in *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 72, Out./Dez. 2012, pp. 981 e ss.

Já os antagonistas desse entendimento, segundo os quais o tribunal arbitral é incompetente para a apreciação incidental de validade da patente³⁷³, dentre eles destacando-se LUIS COUTO GONÇALVES, entendem ser impossível nesse tema ter prevalência a regra do art. 91, nº 1 do CPC, uma vez que o art. 35, nº 1 do CPI³⁷⁴, ou seja, a norma específica sobre a matéria propriedade industrial, estabelece a competência exclusiva, em razão da matéria, dos tribunais judiciais para a análise da validade de patentes, sendo a Lei nº 62/2011 omissa sobre esse tema específico³⁷⁵.

Segundo o mesmo LUIS COUTO GONÇALVES, sendo a matéria, por determinação legal, de competência exclusiva de um tribunal, essa competência não pode ser desse tribunal afastada, subvertendo os objetivos do legislador, quanto a essa exclusividade, o que inevitavelmente ocorreria na hipótese de admissão da competência do tribunal arbitral para analisar, incidentalmente, com produção de efeitos meramente relativos, apenas *inter partes*, a validade da patente³⁷⁶.

A questão relativa ao exame de validade de patente no juízo arbitral é tormentosa. No CPI não se admite a arbitragem quando se discute a validade de uma patente como questão adjacente. A legislação rechaça a arbitrabilidade a respeito da validade da patente, há que se perquirirem os motivos para a *mens legis* ter afastado do árbitro tal exame³⁷⁷.

Urge observar, que o nascedouro da implementação da justiça arbitral advém de um modo geral de uma discussão contratual no bojo do qual se estabeleceu a arbitragem para dirimir os conflitos surgidos na execução do contrato. Por conseguinte, no mais das vezes, a questão relativa à validade da patente é suscitada de forma incidental, aparecendo como questão prejudicial ao mérito da causa levada ao árbitro. Desse modo, para enfrentar a causa subjacente à lide instaurada no juízo arbitral é questionada a validade da patente, cujo tema acaba sendo determinante para o julgamento do processo arbitral, tendo em vista que usualmente envolvem

³⁷³ MENDES, Evaristo, “Arbitragem necessária. Invalidez de patente, direito a uma tutela jurisdicional efetiva e questões conexas. Nota de jurisprudência”, in *Propriedades Intelectuais*, nº 3-2015, p. 103; MENDES, Manuel Oehen, “Breves Considerações sobre a incompetência dos Tribunais Arbitrais Portugueses para apreciar a questão da invalidez das patentes dos certificados complementares de proteção para medicamentos”, in *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão* (AA.VV.), Coimbra, Almedina, 2015, pp. 927-935.

³⁷⁴ PORTUGAL. Lei n. 36/2003, de 5 de Março.

Disponível em: < <http://data.dre.pt/eli/dec-lei/36/2003/p/cons/20170818/pt/html>>. Acesso em 07 mar. 2018.

³⁷⁵ GONÇALVES, Luís Couto, “A questão da competência do Tribunal Arbitral Necessário para apreciar a invalidez da patente com eficácia inter partes – Anotação ao acórdão do supremo tribunal de justiça de 14 de dezembro de 2016”, *Revista de Direito Intelectual*, nº 1-2017. p. 374.

³⁷⁶ GONÇALVES, Luís Couto, “A questão da competência do Tribunal Arbitral Necessário para apreciar a invalidez da patente com eficácia inter partes – Anotação ao acórdão do supremo tribunal de justiça de 14 de dezembro de 2016”, *Revista de Direito Intelectual*, nº 1-2017. pp. 373-375.

³⁷⁷ FORTUNET, Edouard, *Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France*, 2010, p. 284.

os limites do direito de exploração da patente, consubstanciado em contratos que conferem uma licença. A depender da solução arbitral, pode restar configurada uma infração ao privilégio, dando ensejo à indenização. Daí, porque, a questão a respeito da validade da patente pode ser crucial³⁷⁸.

Embora a sindicabilidade da patente no processo arbitral seja, muitas vezes, essencial para o deslinde da causa, verifica-se, no art. 35.º n.º 1 do CPI³⁷⁹, uma proibição peremptória ao exame da validade da patente por um árbitro particular. A redação legal não deixa margem para diferentes exegeses. Ao contrário, afirma que a declaração de nulidade só pode advir de um pronunciamento judicial. Mesmo tendo em conta os arts. 48.º n.º 1 e 39º do CPI, que abrem as portas da arbitragem para temas relativos aos direitos da propriedade industrial, não há espaço para se cogitar a respeito da possibilidade de julgamento quanto à validade do privilégio pela via arbitral. A norma especial afasta a incidência da arbitragem sobre esse tema específico, embora, de um modo geral, toda questão passível de recurso possa ser submetida ao árbitro³⁸⁰.

Diante disso, urge notar que podem ser submetidos à arbitragem, os direitos patrimoniais disponíveis, sendo o poder decisório do árbitro associado a critérios de ordem pública, tal como fixado pela LAV. Contudo, a restrição imposta ao Juízo arbitral não se cinge ao CPI, na União Europeia há atribuição de competência exclusiva aos tribunais judiciais dos Estados-Membros. A análise é particularizada, ainda, ao tribunal do local no qual foi conferido o privilégio. O sistema unificado na Comunidade está disposto no Regulamento (CE) n.º 44/2001, do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000³⁸¹, no art. 22 n.º 4, com bastante especificidade, que deixa assente que o enfrentamento da validade de patente se realiza por meio de decisão judicial, estando a arbitragem excluída do Regulamento, conforme se lê no art. 1.º n.º 1 d³⁸².

Malgrado a feição patrimonial decorrente dos litígios a envolver direito de patente, os direitos conferidos pelo privilégio não são considerados disponíveis, bem como as questões de ordem pública tratadas extrapolam a seara arbitral. O alcance do poder decisório do árbitro envolve critérios de ordem pública, em cujos sustentáculos se encontra a norma cogente do art.

³⁷⁸ MANTAKOU, Anna P., “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; KARIM YOUSSEF, *The Death of Inarbitrability*, 2009, p. 53.

³⁷⁹ Vale enfatizar que estamos abordando o CPI anterior, tendo em vista que era o vigente à época da edição da Lei 62/2011.

³⁸⁰ ROCHA, Manuel Lopes, *et al.*, *Tribunal da Propriedade Intelectual*, Almedina, Coimbra, outubro 2012, pp. 117 e ss..

³⁸¹ Publicado no *JOUE*, L 12, de 16.1.2001, p. 1.

³⁸² Publicado no *JOUE*, C 27, de 26.1.98, pp. 1-27.

35.º do CPI³⁸³, na qual se consubstancia a vedação ao juízo arbitral ao exame da validade de patente³⁸⁴.

A feição disponível dos direitos assegurados pela patente também está jungida ao poder estatal. *Ab initio*, verifica-se que não há concessão do privilégio sem um ato estatal. Somente por meio do poder público um particular pode auferir tal privilégio, que o concede *erga omnes*. O titular recebe o direito, mas, em contrapartida, todos se submetem a ele. Se o poder estatal o confere, somente ele pode extingui-lo. Daí a necessária interferência do poder jurisdicional, na forma preconizada pelo art. 35.º do CPI. A declaração de invalidade da patente significa a extinção do privilégio conferido pelo poder público, razão pela qual não cabe às partes convergirem sobre o tema³⁸⁵.

Se por um lado não é por vontade das partes que se conflui acerca da validade ou invalidade de uma patente, por outro lado, a transmissão do direito ou de parcela desses direitos pode se realizar pela vontade de seu titular, mas só se integra com a participação do Estado concedente. Não há, por conseguinte, uma disponibilidade absoluta³⁸⁶.

É importante notar que as causas levadas ao juízo arbitral envolvem litígios sustentados no arquétipo mencionado pela LAV. O tribunal se instaura perante particulares, que se apresentam perante o árbitro em situação de igualdade, buscando no juízo eleito a solução para questões que concernem a direitos patrimoniais e disponíveis. Nesse diapasão surge a problemática da apreciação da validade da patente por um tribunal arbitral. A questão da validade da patente perante o juízo arbitral é, portanto, suscitada por uma das partes que participou da eleição dos árbitros e que optou pela submissão da causa ao juízo arbitral voluntariamente³⁸⁷.

Nesse cenário não houve a participação do poder estatal que concedeu o privilégio. Somente as partes particulares elegeram a arbitragem como forma de solução do conflito. Não se pode descurar que o poder estatal não participa da decisão formada pelo tribunal arbitral. O julgamento arbitral é realizado de forma independente e autônoma em relação ao poder jurisdicional. O Estado não intervém no pronunciamento decisório exarado pelo tribunal arbitral. Percebe-se, assim, uma discrepância. Se não há concessão de um privilégio sem a participação Estatal, não se pode compreender que a decisão do tribunal arbitral possa

³⁸³ Vale mais uma vez enfatizar que estamos abordando o CPI anterior, tendo em vista que era o vigente à época da edição da Lei 62/2011.

³⁸⁴ OLIVEIRA, Ana Perestrelo, *Arbitragem de Litígios com Entes Públicos*, 2007, p. 43.

³⁸⁵ CAMPINOSA, Antônio *et al.*, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2010, p. 151.

³⁸⁶ OLIVEIRA, Ana Perestrelo de, *Arbitragem de Litígios com Entes Públicos*, 2007, p. 45.

³⁸⁷ BARROCAS, Manuel Pereira, *Lei da Arbitragem Comentada*, Almedina, 2013, p. 137.

proclamar a invalidade do privilégio outrora concedido sem a participação do poder concedente³⁸⁸.

Para a concessão da patente o Estado atua no âmbito do seu *ius imperi*, numa posição de supremacia em relação ao particular que requer o privilégio. O particular submete ao Estado seu pedido de patente, mas não participa da decisão que o confere. Embora forneça subsídios para que o poder estatal possa perscrutar a existência dos elementos legais para a concessão, o particular não tem ingerência na decisão concessória final. Inegavelmente, a atribuição do direito é um ato de autoridade. Decorrendo, pois, de uma imposição estatal, por consequência lógica, somente aquele que atribui o direito tem capacidade para retirá-lo. Entretanto, se a atribuição de competência ao tribunal arbitral deriva de norma com feição de ordem pública, o próprio Estado que a conferiu não estará a ele submetido quanto à análise do direito por ele mesmo concedido³⁸⁹.

Então, como se vê, parte da doutrina entende que se o poder estatal conferiu a um determinado titular um privilégio de patente, como exercício do seu *ius imperi*, o tribunal arbitral, criado por este mesmo Estado, não pode fazer com que este poder estatal se curve às decisões sobre seus próprios atos estatais, visto que tal circunstância retiraria o próprio *ius imperi* do Estado. Segundo essa corrente de pensamento, não cabe sequer a intervenção do Estado num processo arbitral. A uma porque os atos decorrentes do *ius imperi* não podem ser objeto de nulidade por um tribunal particular. A duas, porque o tribunal arbitral se instala entre particulares, que se encontram em igualdade de condições perante árbitros por eles mesmos eleitos. A três, somente o Estado pode conferir monopólios, na medida do seu interesse público. O titular do direito de patente não se põe diante do poder público numa condição paritária. A concessão de um privilégio, que garante um monopólio a um determinado particular, passa por todo um sistema de políticas públicas, com repercussões econômicas e sociais, que atrelam, indelevelmente, a decisão ao poder estatal. A entidade técnica responsável pela implementação dessas políticas econômico-sociais é um instituto público integrado à administração indireta do Estado³⁹⁰.

O direito de patente é concedido no âmbito do interesse público de certa comunidade. Nesse sentido, não só o ato de concessão, como sua invalidação, geram impacto em toda a sociedade. Por isso, o Estado não pode ser colocado à margem da decisão a respeito da

³⁸⁸ CAMPINOSA, Antônio *et al.*, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2010, p. 151.

³⁸⁹ SILVA, Pedro Souza e, *Direito Industrial — Noções Fundamentais*, 2011, p. 50.

³⁹⁰ AMARAL, Diogo Freitas do, *Curso de Direito Administrativo*, Vol. I, 3ª ed., Almedina, Coimbra, março 2008, pp. 363 e ss. e pp. 749 e ss.

invalidação de uma patente por ele concedida. Nem o setor privado se incumbe da regulação e administração de interesses públicos. Tal decisão, caso provenha de um particular, põe em risco o próprio sistema de patentes³⁹¹.

Tem-se, portanto, alguns entraves para que a validade da patente seja examinada pelo tribunal arbitral. As normas que atribuem validade às patentes são de ordem pública. Por conseguinte, as regras nas quais podem se consubstanciar sua invalidade tem o mesmo caráter. Todas elas dizem respeito a princípios elencados como fundamentais pelo Estado, conforme arts. 42.º n.º 2, 80.º letra c) e 99.º letras a) e c) da CRP e envolvem temas que têm um forte impacto na sociedade como um todo, jamais ficando ao alvedrio da vontade do particular. A atribuição do direito de patente tem caráter excludente e monopolista. Nesse sentido, entende essa corrente doutrinária que a atribuição de exclusividade a um determinado particular, à qual a coletividade deve respeito, só pode ter razões de interesse público. Do mesmo modo, para essa corrente doutrinária, a configuração do interesse público está adstrita à seara estatal³⁹².

Considerando, pois, que as normas a respeito da (in)validade de patente são de ordem pública, e considerando, ainda, o interesse público envolvido para a concessão pelo Estado do privilégio, sobressai a não arbitrabilidade da questão. Some-se a isso a noção acerca dos efeitos da decisão arbitral. O julgamento do tribunal arbitral só tem força entre as partes que o elegeram e participaram do processo arbitral, visto que o tribunal arbitral foi concebido somente para litígios que dizem respeito unicamente às partes participantes do processo. Observa-se, pois, que o litígio arbitral se instaura no campo absolutamente privado e restrito aos litigantes, contudo, a questão da validade da patente atinge a seara pública e extrapola o mero interesse particular das partes no processo arbitral³⁹³.

O ato estatal proveniente do INPI que concede o privilégio se baseia numa presunção de que estão presentes os requisitos para a concessão da patente. O art. 4.º do CPI prescreve 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 registro*”³⁹⁴.

Segundo o art. 4.º n.º 2 do CPI há uma presunção relativa da existência do direito de patente. Desta feita, na medida em que se pressupõe que foram preenchidos os requisitos legais

³⁹¹ MONTEIRO, César Bessa, *Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e Direitos de Autor*, 1998, p. 15.

³⁹² VIEIRA, José Alberto, “A competência do tribunal arbitrário necessário para apreciar a exceção de invalidade de patente registada”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2-2015, p. 202

³⁹³ FORTUNET, Edouard, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France”, in *Arbitration International*, Vol. 26, n.º 2, 2010, pp. 290 e ss.

³⁹⁴ CAMPINOS, Antônio et al., *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2010, p. 91.

para a concessão do direito, essa presunção pode ser contraditada, pois se cuida de presunção *iuris tantum*. As hipóteses prescritas em lei para se ilidir esta presunção estão dispostas nos arts. 33.º e 34.º do CPI, que estabelecem as hipóteses de invalidade, por meio da nulidade e da anulabilidade da patente³⁹⁵.

O fato do ato de concessão ser proveniente do Estado, no exercício de um poder público, não confere inalterabilidade ao direito de patente, que pode ser desconstituído inclusive quanto à titularidade do direito de registo correspondente. Partindo-se do pressuposto de que para a concessão de uma patente, o poder estatal apenas afere se foram preenchidos os requisitos legais, poder-se-ia supor que a análise a respeito da sua validade ou invalidade importaria na simples revisão do preenchimento desses requisitos, motivo pelo que incumbiria ao tribunal arbitral realizar essa tarefa, sem que isso signifique indevida ingerência na competência estatal. Ao contrário, o tribunal arbitral o faria com ainda mais razão, na medida em que é dotado de capacidade técnica para tanto. Diferentemente dos tribunais judiciais, cujos membros não são peritos em todos os campos científicos em que as patentes são concedidas, os tribunais arbitrais são instituídos pelas partes justamente em função da sua expertise no tema que envolve o litígio, visto que conta com árbitros-peritos. Tal suposição não tem em conta que o exame de validade de uma patente não se restringe a uma fria aferição do preenchimento ou não dos pressupostos legais. Há questões de ordem pública que incidem no caso, como demonstra a alínea “c” do n.º 1 do art. 33.º do CPI. Além disso, a alínea “b” do n.º 1 do art. 34.º do CPI ao remeter o intérprete para os arts. 58.º e 59.º do mesmo diploma, exige uma exegese particularizada, que extrapola a mera adequação aos requisitos formais. Notadamente, todas as questões que envolvem o ato concessório são de direito público e não podem ser extraídas do controle do Estado. Demais disso, se a patente é concedida por um ato estatal, ou seja, se o direito de patente é instituído pelo Estado, não há como se excluir esse Instituidor do litígio que tem origem no ato dele emanado³⁹⁶.

Essa feição pública do direito concedido torna a patente um direito sujeito à normatização registral. Como um ato do poder público, esse direito está sujeito a registo, assim como a maioria dos direitos de propriedade industrial. É a lavratura do registo que lhe impõe carácter constitutivo e, por razões de segurança jurídica e de publicidade, o registo lhe proporciona existência e lhe garante eficácia *erga omnes*³⁹⁷.

³⁹⁵ FERNANDES, Luís Alberto de Carvalho, “A nova disciplina das invalidades dos direitos industriais”, in *Direito Industrial*, Vol. IV, APDI, Almedina, fevereiro 2008, pp. 73-127.

³⁹⁶ CAUPERS, João, “A arbitragem nos litígios entre a administração pública e os particulares”, in *CJA*, n.º 18, novembro - dezembro, 1999, p. 3.

³⁹⁷ DUARTE, Rui Pinto, *Curso de Direitos Reais*, 2ª ed., Principia Editora, Cascais, fevereiro 2007, p. 130.

Por conseguinte, se o registro é o meio pelo qual se exteriorizam as funções essenciais da patente, qualquer alteração no conteúdo do direito concedido ou, até mesmo, a sua extinção só pode se operar do mesmo modo registral³⁹⁸.

Essa noção a respeito da essencialidade do registro também conduz à conclusão pela não arbitrabilidade do tema da validade da patente, como muitos sustentam³⁹⁹.

Se os efeitos da decisão do tribunal arbitral se operam unicamente entre as partes do litígio, o registro concessivo da patente não pode ser alterado após o julgamento arbitral, do qual o Estado concedente não participa. Se é o Estado que detém o poder de conceder o monopólio, se é ele quem detém competência sobre a lavratura dos registros, se a ele incumbe garantir publicidade, zelar pela segurança jurídica e conferir certeza sobre esses títulos, resta incindível a sindicância sobre esses direitos. As regras relativas ao sistema de patentes fazem parte de um monopólio estatal, assim, concedido o direito, não há como se transferir ao particular o exame destas mesmas regras que estão submetidas ao jugo exclusivo do poder público. Resta inconciliável a natureza do direito de patente, bem como as normas de ordem pública que lhe dão origem, assim como o interesse público subjacente, com as normas que atribuem competência ao tribunal arbitral. Uma vez que concebido para dirimir questões entre particulares que o elegeram, não está o Estado sujeito a essas decisões, sobre as quais não exerce qualquer ingerência. Por outro lado, os efeitos do julgamento proveniente do tribunal arbitral nunca alcançarão o registro da patente, nem serão capazes de alterar a chancela estatal conferida⁴⁰⁰.

Tendo em conta todas essas peculiaridades atinentes ao direito de patente é que o legislador optou por reservar essa matéria ao poder jurisdicional estatal, por meio de norma expressa atribuindo competência exclusiva aos tribunais judiciais⁴⁰¹.

Sobre os efeitos, propriamente ditos, da decisão arbitral sobre a validade de patente, como já verificado, eles não podem atingir a coletividade, *erga omnes*, tendo em vista que a arbitragem ou é uma imposição legal (necessária), ou decorre de cláusula contratual (voluntária), logo, os efeitos da decisão só dizem respeito às partes, o que, como visto, é uma

³⁹⁸ CARVALHO, Américo da Silva, *Invalidades na Constituição dos Direitos Privativos de Propriedade Industrial*, Almedina, 2009, p. 149.

³⁹⁹ MONTEIRO, César Bessa, *A Arbitragem na Propriedade Industrial*, Almedina, p. 98; REDFERN, Alan; HUNTER Martin, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, 2004, p. 808.

⁴⁰⁰ MONTEIRO, César Bessa, *Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e Direitos de Autor*, 1998, p. 15.

⁴⁰¹ BARROCAS, Manuel Pereira, *Manual de Arbitragem*, 2010, pp. 130-132.

incongruência em matéria de patentes, posto que a patente, no mundo jurídico, continuará valendo, oponível a todos, menos à parte que obteve sua invalidação no tribunal arbitral⁴⁰².

Ademais, não se pode olvidar que a concessão de patente decorre de um ato administrativo, exarado por um órgão de Estado, logo, a decisão pela validade ou pela invalidade da patente, equivale à validação ou invalidação do ato administrativo, ou seja, à validação ou invalidação de um ato de Estado. Assim, parece óbvio que a decisão de um tribunal particular, não pode ter o efeito de confirmar ou de invalidar um ato de Estado⁴⁰³.

Quer dizer, no que diz respeito ao direito de patente, uma decisão sobre sua validade ou invalidade tem que, necessariamente, produzir efeitos *erga omnes*, ainda porque as patentes só são concedidas na medida do interesse social e econômico, ou seja, na medida do interesse público, do Estado. Donde se tem reafirmada a incongruência de uma decisão com produção de efeitos entre as partes sobre a validade ou invalidade de patente⁴⁰⁴.

De todo modo, há quem defenda a produção de efeitos apenas entre as partes em questões de invalidade de patente. Consenso só há num ponto, qual seja, a decisão arbitral sobre a validade de patente não produz efeitos *erga omnes*⁴⁰⁵.

Mesmo diante do posicionamento em contrário, resta claro que a nulidade incidental de patente em tribunal arbitral não se mostra adequada ao sistema jurídico. O mais correto seria requerer a invalidação da patente perante o tribunal judicial e suspender o trâmite do processo no tribunal arbitral, até solução judicial definitiva. Mas, normalmente, as partes assim não desejam, não só em função da morosidade do tribunal judicial, mas também em função da publicidade, muitas vezes indesejada. E não se pode olvidar também, que, muitas vezes, aquele que suscita a nulidade incidental da patente em tribunal arbitral o faz intencionalmente, com o objetivo de que a invalidade produza efeito só em seu benefício, posto que assim, como a patente continua em vigor, oponível contra todos os demais, o requerente da invalidade age no

⁴⁰² MONTEIRO, César Bessa, *Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e Direitos de Autor*, 1998, p. 15; FORTUNET, Edouard, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France”, in *Arbitration International*, Vol. 26, n.º 2, 2010, pp. 281 e ss.

⁴⁰³ FORTUNET, Edouard, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France”, in *Arbitration International*, Vol. 26, n.º 2, 2010, pp. 281 e ss.

⁴⁰⁴ MONTEIRO, César Bessa, *Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e Direitos de Autor*, 1998, p. 15; MANTAKOU, Anna P., ANNA P. MANTAKOU, *Arbitrability and intellectual property disputes*, 2009, p. 269.

⁴⁰⁵ FORTUNET, Edouard, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France”, in *Arbitration International*, Vol. 26, n.º 2, 2010, p. 290; OLIVEIRA, Ana Perestrelo, *Arbitragem de Litígios com Entes Públicos*, 2007, pp. 44-45.

mercado como se fosse titular da própria patente, posto que só ele e o legítimo titular a poderão explorar⁴⁰⁶.

Mas as incongruências vão além. De acordo com a LAV a decisão arbitral é, em tese, irrecorrível, cabendo recurso apenas se as partes assim tiverem convencionado e desde que a decisão não tenha sido alcançada por equidade ou acordo das partes. Decorre disso que as partes, em regra, têm que, necessariamente aceitar a decisão de um tribunal privado sobre uma questão de direito público. Só na hipótese de não cumprimento das cláusulas do compromisso arbitral seria possível pedir a anulação da decisão arbitral⁴⁰⁷.

Por todas essas razões, o SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em 14 de Dezembro de 2016⁴⁰⁸, concluiu que o disposto no art. 91, n° 1 do CPC não tem natureza absoluta, mormente no que tange a validade de patente, considerando a competência material exclusiva do tribunal judicial, conforme disposto no art. 35, n° 1 do CPI. O conteúdo desse acórdão cita, inclusive, como precedente, o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 13/7/2006, proc. C-4/2003⁴⁰⁹. Todas essas decisões se apoiam no disposto no art. 24, n° 4, do Regulamento (UE) n° 1215/2012, de 12/12⁴¹⁰.

A doutrina pondera que o disposto no art. 24 n° 4 do regulamento (UE) n° 1215/2012, de 12/12, estabelece uma competência territorial internacional, enquanto o CPI, em seu art. 35 n° 1⁴¹¹, corresponde à competência em razão da matéria. Contudo, a doutrina ressalta que as regras para competência territorial internacional também se aplicam para a competência em razão da matéria, tendo em vista que, “se apenas os tribunais de um determinado Estado devem ser competentes para apreciar a validade de uma patente, não se compreenderia que a competência material para a apreciação dessa validade pudesse ser repartida entre vários tribunais de diferentes Estados”, visto que a existência de uma variedade de tribunais, de

⁴⁰⁶ PARK, William W. *Irony in Intellectual Property Arbitration*, 2003, p. 452; e CARON, David, “The World of Intellectual Property and the Decision to Arbitrate”, in *Arbitration International*, Vol. 19, n.º 4, LCIA, 2003, p. 445.

⁴⁰⁷ ANDRADE, José Robin, *Lei da Arbitragem Voluntária Anotada, et al.*, 2012, pp. 78-79; BARROCAS, Manuel Pereira, *Lei da Arbitragem Comentada*, 2013, p. 146-147.

⁴⁰⁸ Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 14/12/2016, processo 1248/14.6YRLSB.S1. Disponível em: <<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ceeda3a230b3c6648025808900637340?OpenDocument>>. Acesso em 12 mar. 2018.

⁴⁰⁹ Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 13/7/06. Processo C-4/03. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1520874701243&uri=CELEX:62003CJ0004>>. Acesso em 12 mar. 2018.

⁴¹⁰ Regulamento (UE) n.º 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial. Disponível em:

<<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1520875134043&uri=CELEX:32012R1215>>. Acesso em 12 mar. 2018.

⁴¹¹ Referência ao código vigente à época da edição da Lei 62/2011, de 12/12.

diferentes localidades, com competência para examinar a validade de uma patente, ainda que de maneira incidental, fulminaria os motivos para a concentração de competência almejada pelo art. 24, n° 4, do Regulamento (UE) n° 1215/2012. Considere-se, ainda, o risco de existência de decisões contraditórias, cujos efeitos se produziriam somente entre as partes do processo, causando insegurança jurídica⁴¹².

Como detalhe, vale voltar a outra questão processual, que é pouco abordada pela doutrina e até mesmo pela jurisprudência, que diz respeito à intervenção de terceiros nos procedimentos arbitrais, uma vez que a decisão arbitral sobre a invalidade de patente pode, concretamente, atingir não só os interesses das partes originalmente envolvidas na disputa, mas também interesses de terceiros, que terão seus direitos afetados por decisão que valide ou invalide a patente. Exemplo que pode ser mencionado se dá quando um laboratório farmacêutico, requerente de AIM para o mesmo princípio ativo, busca provar que o medicamento genérico, constante de uma AIM posterior (de um terceiro laboratório) não ostenta bio-equivalência, em relação ao medicamento de referência. Quer dizer, nesse caso, aquele que primeiro obteve a AIM, em detrimento do titular da patente, quer ficar sozinho nessa condição, como único concorrente autorizado a comercializar o medicamento genérico, daí o interesse em obstar nova AIM, para outro concorrente⁴¹³.

Além disso, outros podem ser considerados interessados na disputa, mesmo porque trata-se de direito atinente à saúde pública e assim são múltiplos os possíveis interessados, diante da natureza difusa desses interesses. Ademais, outros titulares de outras patentes também podem ter interesse na objeção ao AIM. Nestas condições, a intervenção de terceiros representa um elemento a mais a corroborar a impossibilidade de arbitrabilidade de patente, uma vez que, essencialmente, a arbitragem só produz efeitos em relação às partes originalmente envolvidas⁴¹⁴.

Nesse sentido, existem decisões arbitrais que afirmam que a sentença pode interferir em interesses de terceiros, não só nos interesses dos concorrentes, que, com a invalidação da patente, terão que conviver no mercado com outros medicamentos genéricos equivalentes, perdendo assim fatia do mercado e receitas, como os próprios usuários do sistema de saúde,

⁴¹² GONÇALVES, Luís Couto, “A questão da competência do Tribunal Arbitral Necessário para apreciar a invalidade da patente com eficácia inter partes – Anotação ao acórdão do supremo tribunal de justiça de 14 de dezembro de 2016”, *Revista de Direito Intelectual*, n° 1-2017. pp. 374-375.

⁴¹³ MARQUES, Remédio, *Medicamentos versus Patentes*, 2008, pp. 222-225.

⁴¹⁴ Parecer da Apifarma - Lei n.º 13/XII (anterior à Lei 62/2011). Disponível em: <www.parlamento.pt>.

que, em decorrência da eventual validação da patente, não terão à disposição um medicamento genérico, a custo mais acessível⁴¹⁵.

Não pode deixar de ser observado, ainda, que a Lei 62/2011 é omissa em relação ao tema, limitando-se em remeter para a Lei de Arbitragem Voluntária. Aliás, de acordo com o que dispõem os artigos 1º e 2º da Lei, inexistente a possibilidade de litisconsórcio, o que evidencia mais uma iniquidade do sistema⁴¹⁶.

Assim, examinado o aspecto infraconstitucional da matéria, restou esclarecido que o Código Civil e o Código da Propriedade Industrial conduzem ao entendimento de que o Tribunal Arbitral não seria competente para invalidar patente. Igualmente, considerando que o STJ afasta a natureza absoluta do art. 91, nº 1 do CPC, cumpre examinar o aspecto constitucional, mormente, no que respeita à norma do art. 20 da Constituição, que faz referência ao contraditório e à efetiva defesa⁴¹⁷.

4.4. LIMITES CONSTITUCIONAIS: ANÁLISE DA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL ARBITRAL COMO SUPOSTA INFRINGÊNCIA À REGRA DO ART. 20 DA CONSTITUIÇÃO E COMO SUPOSTA VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA EFETIVA DEFESA.

A regra do art. 20, nº 4 da Constituição da República Portuguesa é utilizada, como fundamento constitucional, para atribuir ao tribunal arbitral uma competência ampliada, de modo a alcançar o exame incidental da validade de patente. Argumentam os defensores desta tese que, em prestígio aos princípios do contraditório e da efetiva defesa, o tribunal arbitral deveria apreciar incidentalmente a validade de patente, tendo em vista que, o pedido do réu (requerente da AIM) no processo arbitral, cinge-se ao requerimento de improcedência do pedido do autor (titular dos direitos patentários que impugna a AIM), de maneira que, o julgamento pela procedência da exceção, implica rejeição à impugnação à AIM, com efeitos

⁴¹⁵ Decisão Arbitral - *BPI* n.º 2013/05/03 – pp. 6-59, pp. 40.

⁴¹⁶ *BPI* n.º 2013/05/03, pp. 53-54.

⁴¹⁷ Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 14/12/2016, processo 1248/14.6YRLSB.S1. Disponível em: <<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ceeda3a230b3c6648025808900637340?OpenDocument>>. Acesso em 12 mar. 2018.

entre as partes tão somente. Sob esse aspecto, impedir que o tribunal arbitral enfrente essa questão importaria afronta ao direito de defesa do réu, inviabilizando o contraditório⁴¹⁸.

Segundo o STJ, o afastamento da competência do tribunal arbitral pode, por um lado, configurar uma certa restrição à plenitude do contraditório e da efetiva defesa⁴¹⁹. Entretanto, mesmo reconhecendo isto, o STJ entende que tal restrição não configura violação do direito de acesso aos tribunais, quando apuradas a proporcionalidade e adequação desta medida, considerando os motivos para inadmissão da discussão, por via incidental, perante o tribunal arbitral, bem com a existência de outros meios de acesso ao resultado pretendido. Para o STJ, não se pode concluir pela violação da norma constitucional, sem antes se verificar se a proporcionalidade e adequação da decretação da incompetência do tribunal arbitral, levando-se em conta a fisionomia do litígio, a natureza do direito de patente, o carácter constitutivo do respectivo registro e a análise global das possibilidades de atuação processual⁴²⁰.

O alcance da decisão do tribunal arbitral vai para além de uma suposta análise incidental da invalidade do registro patentário. A atribuição de competência ao árbitro privado, para declaração de validade de patente, usurpa competência do tribunal judicial, na medida em que os direitos de propriedade industrial assegurados pela patente estão condicionados aos princípios da legalidade e da tipicidade com *numerus clausus* (art. 1306, nº 1, do CC)⁴²¹.

A invalidação de um direito absoluto dessa natureza não pode, evidentemente, ser proclamada por particular, nem, muito menos, tem aptidão para produzir jurídicos efeitos, tendo em vista que representa exceção ao princípio da liberdade de uso de bens. Mister observar que essa exceção peremptória, a produzir efeitos apenas no processo, cingida às partes, tornaria a patente inoponível ao seu suposto infrator, mas, contraditoriamente oponível aos demais,

⁴¹⁸ VIEIRA, José Alberto, “A competência do tribunal arbitrário necessário para apreciar a exceção de invalidade de patente registada”, *Revista de Direito Intelectual*, nº 2-2015, p. 202; MARQUES, Remédio, “A arbitrabilidade da exceção de invalidade de patente no quadro da Lei nº 62/2011 – Anotação ao acórdão da Relação de Lisboa, de 13 de fevereiro de 2014 (proc. nº 1053/13.7YRLSB-2)”, *Revista de Direito Intelectual*, nº 2-2014. pp. 243 e ss; VICENTE, Dário Moura, “O regime especial de resolução de conflitos em matéria de patentes (Lei nº 62/2011)”, *in Revista da Ordem dos Advogados*, ano 72, Out./Dez. 2012, pp. 981 e ss.

⁴¹⁹ Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 14/12/2016, processo 1248/14.6YRLSB.S1. Disponível em: <<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ceeda3a230b3c6648025808900637340?OpenDocument>>. Acesso em 12 mar. 2018.

⁴²⁰ Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 14/12/2016, processo 1248/14.6YRLSB.S1. Disponível em: <<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ceeda3a230b3c6648025808900637340?OpenDocument>>. Acesso em 12 mar. 2018.

⁴²¹ PORTUGAL. Decreto-Lei n.º 47344/1966, de 25 de Novembro.

Disponível em: <<https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34509075/view?q=CODIGO+CIVIL>>. Acesso em 07 mar. 2018.

relativizando, assim, seu caráter absoluto, estabelecendo uma categoria de direito não prevista em lei, em contradição ao princípio da tipicidade taxativa⁴²².

Desse modo, a criação de uma exceção peremptória proclamada pelo tribunal arbitral, decorrente da análise de matéria de defesa, perante o tribunal arbitral, daria ensejo a um duplo efeito ao registro da patente. Perante a coletividade, ela continuaria em pleno vigor e oponível a todos, mesmo havendo decisão arbitral reconhecendo sua invalidade. Por outro lado, esta mesma patente seria inválida e não oponível ao requerente de sua nulidade incidental. Haveria uma produção intermitente de efeitos no mundo jurídico, com dupla feição, de validade e oponibilidade e invalidade e inoponibilidade. Assim, o direito absoluto no seu nascedouro passaria a sofrer uma relativização, mesmo que sua origem seja um ato administrativo exarado por uma entidade pública. Sob esse aspecto, não haveria que se falar em violação do art. 20 da Constituição ou em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na hipótese, tendo em vista os efeitos que a análise de validade de patente⁴²³ pelo tribunal arbitral é capaz de gerar⁴²⁴.

Neste panorama jurídico, o afastamento da competência do tribunal arbitral reforça a competência do TPI, tendo em vista a necessidade de se estabelecer uma tutela efetiva. De outra monta, o requerente do AIM não está impossibilitado de questionar a validade da patente pela via própria. O requerente do AIM instaura o procedimento arbitral, pleiteando, em paralelo, a declaração de nulidade da patente junto ao TPI, de modo a atribuir efeito suspensivo ao processo arbitral, até que o tribunal judicial se pronuncie sobre a validade da patente, não havendo que se falar em desproporcionalmente dessa via⁴²⁵.

Em geral, o titular da patente, atinente ao medicamento de referência, dá início ao procedimento, alegando violação da patente⁴²⁶, ao passo que a titular do medicamento genérico defende-se, pela via incidental, alegando que não há violação de patente e que a própria patente

⁴²² MENDES, Manuel Oehen, “Breves Considerações sobre a incompetência dos Tribunais Arbitrais Portugueses para apreciarem a questão da invalidade das patentes dos certificados complementares de proteção para medicamentos”, in *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão* (AA.VV.), Coimbra, Almedina, 2015, pp. 927-939.

⁴²³ GONÇALVES, Luís Couto, “A questão da competência do Tribunal Arbitral Necessário para apreciar a invalidade da patente com eficácia inter partes – Anotação ao acórdão do supremo tribunal de justiça de 14 de dezembro de 2016”, *Revista de Direito Intelectual*, nº 1-2017. p. 372-378.

⁴²⁴ VICENTE, Dário Moura, “O regime especial de resolução de conflitos em matéria de patentes (Lei nº 62/2011)”, in *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 72, Out./Dez. 2012, pp. 981 e ss.

⁴²⁵ Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 14/12/2016, processo 1248/14.6YRLSB.S1. Disponível em: <<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ceeda3a230b3c6648025808900637340?OpenDocument>>. Acesso em 12 mar. 2018.

⁴²⁶ MARQUES, Remédio, “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.

é inválida, por lhe faltar novidade, aplicação industrial ou atividade inventiva, ou mesmo por deficiência do quadro reivindicatório⁴²⁷.

Como já visto anteriormente, vale lembrar que muitas das decisões arbitrais declaram a incompetência do tribunal arbitral para decidir sobre a validade de patente, em despacho saneador⁴²⁸. E ainda mais relevante é destacar que as próprias decisões que reconhecem a competência do tribunal arbitral para a análise de validade de patentes não são unânimes. Não raro, nestas decisões que admitem a competência, é dito que de acordo com o art. 35 do CPI, o Tribunal da Propriedade Intelectual detém competência exclusiva para a análise da matéria, entretanto, com a Lei 62/2011 essa competência exclusiva estaria mitigada⁴²⁹.

A requerente do AIM, de um modo geral, dá preferência à via incidental no processo arbitral, não tendo muito interesse na propositura da ação de nulidade. Tal fato se dá porque a requerente do AIM visa uma autorização para colocação no mercado de um medicamento que possui as características essenciais do medicamento patenteado, ou seja, do medicamento vulgarmente conhecido como genérico. Dessa maneira, a patente não perderia sua validade em relação aos demais concorrentes, visto que a nulidade incidental produziria efeitos apenas entre as partes. Assim sendo, o requerente do AIM também usufrui dos direitos assegurados pela patente no mercado, cuja exclusividade funcionaria a seu favor, mesmo tendo Estado concedido o direito unicamente em benefício do titular da patente. Nesse sentido, a nulidade relativa, decretada incidentalmente pelo juízo arbitral, satisfaz plenamente os interesses do requerente, produzindo efeitos apenas no processo, e somente entre as partes. Nesse panorama, o requerente permanece numa situação de vantagem em relação à concorrência. Conclui-se que a nulidade incidental, nestas condições, funciona como uma forma de se furtar à competência material prevista no art. 35, I do CPI, razão pela qual a submissão ao TPI é medida que se impõe, não se caracterizando como excessivamente onerosa à parte⁴³⁰.

Sintetizando todos esses argumentos, merece menção a decisão do tribunal arbitral, que reafirma a incompetência do tribunal para apreciar validade de patente, citando em seu bojo um parecer de CANOTILHO, com os seguintes fundamentos: (a) a arbitragem se dá no âmbito privado, sem intervenção do INPI, ou seja, sem a intervenção e oitiva do órgão da administração pública que concedeu a patente, logo, não poderia declarar a invalidade de patente; (b) a

⁴²⁷ MARQUES, Remédio, *Medicamentos versus Patentes*, 2008, p. 70.

⁴²⁸ Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/04/22 - pp. 6-98, p. 11.

⁴²⁹ Decisão Arbitral publicada no *BPI* n.º 2013/05/03 – pp. 7-59, pp. 28-30 e 48.

⁴³⁰ GONÇALVES, Luís Couto, “A questão da competência do Tribunal Arbitral Necessário para apreciar a invalidade da patente com eficácia inter partes – Anotação ao acórdão do supremo tribunal de justiça de 14 de dezembro de 2016”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1-2017. p. 379.

invalidade de patente nesse processo só produz efeito entre as partes, o que, na prática, implica numa nulidade parcial, uma vez que a patente continuaria válida e oponível *erga omnes*, e, ao mesmo tempo, contraditoriamente, seria inválida em relação ao concorrente, requerente do AIM; (c) sendo o titular da patente obrigado a se insurgir contra todo pedido de AIM relativo à sua patente, podem ocorrer decisões conflitantes, completamente antagônicas, podendo a patente ser considerada válida em relação a uns e inválida em relação a outros; (d) aceitando a competência do tribunal arbitral e invalidando a patente, e, ao mesmo tempo, aceitando a competência do Tribunal da Propriedade Intelectual para validar a mesma patente, tem-se decisões divergentes, proferidas por diferentes tribunais, sendo a do tribunal da propriedade intelectual oponível a todos e a do tribunal arbitral oponível só ao titular da patente, o que poderia favorecer a fraude dos que, por via transversa, pretendem obter, no tribunal arbitral, os mesmos direitos do titular da patente em relação à concorrência⁴³¹.

Abordados, pois, os aspectos infraconstitucionais e constitucionais acerca do tema, são sensíveis os motivos que conduzem o STJ a limitar a aplicação do art. 91, nº 1 do CPC, impondo visão restritiva sobre o princípio da tutela jurisdicional efetiva, disposta no art. 20 da CRP. Como consectário lógico, faz sentido a imposição da competência do TPI, em contraponto à negativa de competência do TA, sem que se vislumbre a medida como excessivamente onerosa. De todo modo, vale lembrar que o Tribunal Constitucional, em 2017, manifestou-se em sentido diametralmente oposto ao que restou decidido pelo STJ, admitindo a possibilidade do tribunal arbitral necessário decidir, incidentalmente, sobre a validade ou invalidade de uma patente, asseverando que o afastamento da competência do TA seria inconstitucional, entendendo ser essa restrição desproporcional perante o direito à tutela efetiva e o direito de defesa⁴³².

4.5. DIREITO COMPARADO: VISÃO DE DIFERENTES ESTADOS SOBRE O TEMA.

Um estudo realizado em 1991, envolvendo cerca de 24 países, divulgado pela AIPPI – International Association for the Protection of Intellectual Property concluiu pela legitimidade da adoção da arbitragem em conflitos envolvendo temas atinentes à propriedade industrial. De

⁴³¹ BPI n.º 2013/05/17 – pp. 6-260, pp. 93-101.

⁴³² Acórdão do Tribunal Constitucional, de 24/05/2017, processo 297/16. Disponível em: <<https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107644240/details/normal?q=AC%C3%93RD%C3%83O+DO+TRIBUNAL+CONSTITUCIONAL+N.%C2%BA%20251%2F2017>>. Acesso em 13 mar. 2018.

um modo geral, a conclusão pela inexistência de objeção ao manejo da arbitragem decorre do fato de que a questão se refere a direitos disponíveis debatidos entre particulares⁴³³.

A questão a respeito da validade da patente permanece tormentosa, na medida em que, em muitos países, tais como USA, Suíça e Canadá, todas as questões atinentes a patentes⁴³⁴ podem ser decididas na via arbitral, sem restrições. Nos Estados Unidos da América, a arbitrabilidade da validade de patente está autorizada expressamente, muito embora as decisões só produzam efeitos entre as partes, sendo vedado às partes rediscutir o tema, de acordo com o princípio do *judicial estoppel*⁴³⁵. Na Suíça, desde 1975, já foi decidido que os tribunais arbitrais detém competência para discutir validade não só de patente, mas também de marcas e desenhos industriais, sendo facultada a averbação da decisão nos órgãos federais, mediante homologação dos tribunais estaduais, os quais não servem de instância revisora das decisões arbitrais⁴³⁶. No Canadá, as decisões arbitrais sobre validade de patente são possíveis, porém com efeitos apenas *inter partes*, cabendo apenas ao Supremo Tribunal a análise da validade de patente com produção de efeitos em relação a terceiros, *erga omnes*⁴³⁷.

Em outros países como Austrália, Alemanha, Grã Bretanha e Holanda, em que a arbitragem é admitida, impõem-se uma limitação ao juízo arbitral, restringindo-o à análise de direitos disponíveis, com produção de efeitos somente entre as partes, sem que o debate atinja a discussão a respeito da validade das patentes, seja pela via direta da ação ou pela via indireta, dita incidental⁴³⁸. Na Austrália, a discussão sobre a validade ou invalidade de patente é possível em juízo arbitral, todavia, é vedada a anotação da decisão no registro da patente. É importante ressaltar, ainda, que a Alemanha possui um sistema dualista, com distribuição de competência para tribunais diferentes. O órgão julgador que decide questões relativas às infrações de patentes não é o mesmo que examina a nulidade da patente. Somente o “Bundespatentgericht” tem competência para a decretação da nulidade⁴³⁹. Quer dizer, na Alemanha, só o Tribunal Federal

⁴³³ BRINNER, Robert, *The Arbitrability of Intellectual Property Disputes with Particular Emphasis on the Situation in Switzerland; Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*. WIPO, Genebra, 1994, p. 55.

⁴³⁴ PLANT, David W, *Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States, Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*. WIPO, Genebra, 1994, p. 29.

⁴³⁵ 35 U.S.C. § 135 (d).

⁴³⁶ BLESSING, Marc, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes”, in *Arbitration International*, v. 12, nº 2, 1996, p. 200.

⁴³⁷ BRINNER, R., “The Arbitrability of Intellectual Property Disputes with Particular Emphasis on the situation in Switzerland”, in: *Worldwide Forum on The Arbitration of Intellectual Property Dispute*, 3-4 de Março de 1994, Geneva, Switzerland. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994>. Acesso em 15 mar. 2022.

⁴³⁸ THORLEY, S./ MILLER, R./BURKILL, G./BIRSS, C./TERREL, D. Campbell. *On the Law of Patents*, 16ª ed., London, Swett & Maxwell, 2006, § 12-95, § 12-117, pp. 512 e 519.

⁴³⁹ RADEN, Lutz Van, “Aubergerichtlinche Konfliktregelung in gewerblichen Rechtsschutz”, in: *GRUR*, 1998, p. 446.

de Patentes dispõe de competência para analisar as questões atinentes à validade de patente, devendo ser suspensa a eventual ação por infração, em qualquer outro tribunal, até que a questão sobre a validade de patente seja definitivamente decidida. Na Alemanha, a questão da arbitrabilidade de patente, mesmo com efeitos entre as partes, não encontra forte adesão na doutrina⁴⁴⁰. Do mesmo modo, na Holanda, somente na Corte de Haia é possível a discussão acerca da validade de patente⁴⁴¹.

Na Itália, por exemplo, boa parte da doutrina e da jurisprudência não aceita a competência dos tribunais arbitrais para avaliar a validade de patente pela via direta da ação, admitindo, entretanto, essa competência na via incidental, cujos efeitos serão produzidos unicamente entre as partes⁴⁴². Em outras palavras, na Itália, majoritariamente, a doutrina aceita a arguição da invalidade de patente por exceção⁴⁴³. No Codice di Proprietà Industriale de 2005, a Itália exigia a presença do Ministério Público nas discussões sobre validade de patente, para que a decisão pudesse produzir efeitos *erga omnes*. No código seguinte, restou estabelecida a plena arbitrabilidade de validade de patente e foi afastada a intervenção necessária do Ministério Público. Quer isto significar que na Itália, não há qualquer dúvida quanto à possibilidade de invocação, como matéria de defesa, da invalidade de patente, assim como não há óbice à decisão arbitral sobre validade de patente⁴⁴⁴.

No Japão, a arbitragem sobre a validade de patente é possível, mas com produção de efeitos apenas entre as partes, sendo vedada a anotação da decisão junto aos órgãos registraes, uma vez que só o Instituto de Patentes é competente para analisar a validade de patentes⁴⁴⁵.

De um modo geral, a proibição ao exame da validade de uma patente pela via arbitral se dá pela natureza pública da questão. Os países que afastam a competência arbitral se atêm à natureza das garantias envolvidas, de modo a retirar do árbitro particular a possibilidade de

⁴⁴⁰ MUNCH, Joachim, *Munchener Kommentar zur Zivilprozessordnung Bd. 3, §§ 946-1086, EGZPO, GVG, EGGVG, UklaG, Internationales Zivilprozessrecht*, C.H.Beck, Munchen, 2008, § 1030, n° 18.

⁴⁴¹ KAESS, Tomas, *Patentgesetz*, 7ª ed., Berlin, 2013, anot. 21, *apud* MENDES, Manuel Oehen, “Breves Considerações sobre a incompetência dos Tribunais Arbitrais Portugueses para apreciarem a questão da invalidade das patentes dos certificados complementares de proteção para medicamentos”, *in Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão* (AA.VV.), Coimbra, Almedina, 2015, p. 940.

⁴⁴² CATALDO, Vincenzo Di, *Manuale di Diritto Industriale*, 5ª ed., Milão, 2005, pp. 501 ss, *apud* MENDES, Manuel Oehen, “Breves Considerações sobre a incompetência dos Tribunais Arbitrais Portugueses para apreciarem a questão da invalidade das patentes dos certificados complementares de proteção para medicamentos”, *in Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão* (AA.VV.), Coimbra, Almedina, 2015, p. 940.

⁴⁴³ VANZETTI A./CATALDO, Vincenzo Di, *Manuale di Diritto Industriale*, 6ª ed., Milano, Giuffrè, 2009, pp. 540-541.

⁴⁴⁴ ANGELICCHIO, G, *in: L. C. Ubertazzi, Codice della Proprietà Industriale, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 4ª ed., Padova, Cedam, 2009, p. 499.

⁴⁴⁵ MATSUMOTO, Shigetoshi, *Chitekizaisanken to Chusai*, 924 JURISUTO, vol. 56, 1988, p. 924.

decretação da invalidade de uma patente, como ocorre na França⁴⁴⁶. Na França, toda e qualquer questão sobre validade de patente está terminantemente afastada dos tribunais arbitrais, uma vez que essas questões envolvem matéria de ordem pública, *ordre public*, da República Francesa, uma vez que trata-se de um título de propriedade, concedido por uma autoridade da administração pública. Em raríssimas exceções, a jurisprudência francesa admite a discussão de validade de patente em conflitos sobre licença de patente. A doutrina tem aceito, com reserva, a discussão sobre a validade de patente por exceção⁴⁴⁷.

O Brasil tem posição pacífica sobre o tema. O Superior Tribunal de Justiça brasileiro não admite o enfrentamento da validade de uma patente pelo juízo arbitral. Sequer uma corte judicial estadual pode decidir o tema. Obrigatoriamente, a decisão deve emanar da Justiça Federal, com a participação da entidade pública que concedeu o privilégio no feito. A decisão veiculada no Informativo de Jurisprudência nº 493 do STJ deixou assentado que, havendo registro em vigor junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, não pode o Juiz ou Tribunal estadual negar ou relativizar a extensão dos direitos assegurados por tal registro, direitos de propriedade e de uso exclusivo previstos nos arts. 129, 130 e 131 da Lei 9.279/96⁴⁴⁸.

O entendimento assevera, ainda, que os direitos decorrentes da concessão só podem ser mitigados mediante a propositura de ação própria, de nulidade de registro, afirmando a competência absoluta da Justiça Federal, com a indispensável intervenção do INPI no feito. Desse modo, jamais a declaração de nulidade do registro (total ou parcial), ou a relativização da sua proteção, pode ocorrer *incidenter tantum*, em ação proposta perante a Justiça Estadual⁴⁴⁹.

⁴⁴⁶ FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; e GOLDMAN, Berthold, *Traité de L'Arbitrage Commercial International*, Litec, Paris, 1996, p. 367.

⁴⁴⁷ CHAVANNE, A/Burst, J. J., *Droit de la propriété industrielle*, 5ª ed., Paris, Dalloz, 1998, p. 281.

⁴⁴⁸ BRASIL. Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 13 mar. 2018.

⁴⁴⁹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Informativo de Jurisprudência nº 493. Período: 12 a 23 de março de 2012. “A discussão gira em torno da possibilidade de o juiz ou o tribunal estadual, ao apreciar um pedido de antecipação de tutela, negar a proteção a uma marca, patente ou desenho industrial registrados, ainda que diante de notória semelhança, com fundamento apenas na aparente invalidade do registro não declarada pela Justiça Federal. Embora a LPI preveja, em seu art. 56, § 1º, a possibilidade de alegação de nulidade do registro como matéria de defesa, a melhor interpretação desse dispositivo indica que ele deve estar inserido numa ação que discuta, na Justiça Federal, a nulidade do registro. Isso porque não seria razoável que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas, para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro, não se imponha cautela alguma. Isso conferiria ao registro no INPI uma eficácia meramente formal e administrativa. Autorizar que o produto seja comercializado e, apenas depois, em matéria de defesa numa ação de abstenção, seja alegada a nulidade pelo suposto contrafator implica inverter a ordem das coisas. O peso de demonstrar os requisitos da medida liminar recairia sobre o titular da marca e cria-se, em favor do suposto contrafator, um poderoso fato consumado: eventualmente o prejuízo que ele experimentaria com a interrupção de um ato que sequer deveria ter se iniciado pode impedir a concessão da medida liminar em favor do titular do direito. Assim, a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos moldes da lei supradita, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao Judiciário, deve ser proposta ação de nulidade na Justiça Federal, com a participação do INPI na demanda. Sem isso, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No primeiro capítulo, compreendemos a natureza do direito de propriedade industrial, como componente da Propriedade Intelectual; localizado, nesse contexto, o direito de patente, como um direito de propriedade, fundamental. Vimos a presunção de legalidade (*iuris tantum*) da concessão de uma patente, e o tribunal competente, de acordo com o CPI, para decidir sobre a validade de uma patente.

No segundo capítulo, entendemos a questão específica das patentes de medicamentos, percebendo que o monopólio sobre patentes de medicamentos, pode interferir no “direito à saúde”, como direito humano. Analisamos a tensão entre o direito de propriedade privada, caracterizado por uma patente de medicamento, e o direito à Saúde, que é Direito Humano, da coletividade. Nesse sentido, sendo o direito à saúde um direito humano, analisamos, primeiro, ainda que de forma breve e genérica, a conceituação de direitos humanos, sobretudo no que se refere aos que podem se relacionar mais objetivamente ao direito de patente, para, na sequência, analisar o direito à saúde, em si, partindo, então, para enfrentar os interesses públicos e privados envolvidos, e os desafios da compatibilização, focando na tensão entre o direito de patente de medicamento e o direito à vida, abordando, mais a frente, as limitações aos direitos de patente.

No terceiro capítulo, analisamos a arbitragem em si, em oposição a jurisdição ordinária, passando pelo próprio conceito de arbitrabilidade, tanto em seu viés subjetivo, quanto em seu viés objetivo, como limitadores do processo arbitral; para, na sequência, estudar a arbitragem voluntária e a flexibilização dos requisitos para a arbitragem; assim como a arbitragem necessária, observando a crítica quanto à constitucionalidade da obrigatoriedade, fazendo um esboço histórico e pontuando vários exemplos de arbitragem necessária em Portugal.

No quarto capítulo analisamos a arbitragem em Propriedade Industrial, propriamente dita. Examinamos as disposições do CPI sobre arbitragem, para verificar as dúvidas e as certezas estabelecidas sobre a competência no que diz respeito às disputas atinentes à propriedade industrial. Estudamos os motivos da Lei 62/2011, que instituiu a arbitragem necessária em questões atinentes à medicamos genéricos e de referência. Entendemos o procedimento determinado pela lei e analisamos suas alterações, introduzidas pela Lei 65/2018.

todos os efeitos de direito. Dessarte, ao reconhecer a invalidade de um registro incidentalmente, o tribunal de origem violou a regra do art. 57 da LPI. Precedentes citados: REsp 325.158-SP, DJ 9/10/2006; REsp 242.083-RJ, DJ 5/2/2001, REsp 57.556-RS, DJ 22/4/1997, REsp 11.767-SP, DJ 24/8/1992 e, REsp 36.898-SP, DJ 28/3/1994. REsp 1.132.449-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/3/2012.”
Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>>. Acesso em 13 mar. 2018.

Vencidas essas etapas, tratamos primeiro, do argumento de índole infraconstitucional, sustentado pelos que defendem a competência do tribunal arbitral para a apreciação incidental da validade de patente, abordando, numa ótica multidisciplinar, com base no Código Civil, e no Código da Propriedade Industrial, se a regra do art. 91 do Código de Processo Civil se reveste de caráter absoluto, tendo em vista que, segundo ela, “o tribunal competente para a ação é também competente para conhecer dos incidentes que nela se levantem e das questões que o réu suscite como de defesa”. Na sequência, tratamos do argumento de índole constitucional, sustentado por aqueles que defendem a competência do tribunal arbitral para a análise incidental da validade de patente, com produção de efeitos entre as partes. Para isso, abordamos o art. 20 da Constituição, para compreender se o afastamento da discussão sobre a validade da patente do tribunal arbitral macula os princípios do contraditório e da efetiva defesa, inclusive sob a ótica do direito comparado, analisando como os diferentes Estados, da América do Norte, da Europa, e da América do Sul entendem a questão.

No que diz respeito ao argumento de índole infraconstitucional, numa análise multidisciplinar, restou claro que o CC exige a declaração judicial da invalidade de uma patente, assim como o faz, literalmente, o CPI. Nestas condições, restaram compreendidos os motivos pelos quais o STJ entende que não há qualquer infringência às normas do CPC, muito menos do art. 91, nº 1 do CPC, quando é vedada a apreciação incidental, pela via arbitral, da validade de uma patente.

No que diz respeito ao argumento de índole constitucional, a respeito do contraditório e da efetiva defesa, restaram compreendidos como adequados os motivos pelos quais o STJ entende que ao limitar, em certa medida, a tutela jurisdicional efetiva, não está afrontando o art. 20 da Constituição e que a obrigatoriedade de transferir o debate para o TPI, com produção de efeitos *erga omnes*, não representa medida excessivamente onerosa.

Esta conclusão foi reforçada com uma análise do direito comparado, tendo restado claro que a maioria dos países não admite a discussão sobre a validade de uma patente pela via arbitral.

Com as alterações introduzidas pela Lei 65/2018, o art. 3.3 da Lei 62/2011 afirma agora, de modo expresso, que o demandado, em processo arbitral sobre direito de propriedade industrial, a respeito de medicamentos genéricos e medicamentos de referência, pode arguir, incidentalmente, a invalidade de patente, como exceção, em matéria de defesa, sendo os efeitos da respectiva decisão produzidos apenas entre as partes.

Mas, como visto, a Lei 65/2018 também põe fim à arbitragem necessária em casos de discussão sobre autorização de introdução no mercado de medicamento genérico (AIM),

asseverando que o interessado em resguardar seus direitos de patente deve fazê-lo junto ao tribunal da propriedade intelectual, ou, alternativamente, de acordo com a vontade das partes, poderá fazê-lo junto ao tribunal arbitral, institucionalizado ou não institucionalizado.

Além dos problemas quanto à natureza do direito de patente em si, há neste ponto uma questão processual de difícil solução. Realmente, se a ação deve ser intentada perante o tribunal da propriedade intelectual, judicial, não seria razoável aceitar que o interessado na invalidade da patente pudesse fazer a arguição dessa invalidade incidentalmente, no processo judicial, posto que a invalidação de patente, com produção de efeitos *erga omnes*, é de competência exclusiva do TPI.

Ora, se a disputa central, seja sobre a AIM, seja sobre infrações, já está posta perante o TPI, não há lógica numa decisão incidental, com produção de efeitos apenas entre as partes, sobre a invalidade de patente, que é de competência exclusiva do TPI.

Aceitar que sobre invalidade de patente, o TPI possa, por vezes, proferir decisão com efeitos apenas entre as partes e, por outras vezes, proferir decisão com efeitos *erga omnes*, significa admitir decisões contraditórias dentro do próprio TPI, já que uma patente pode ser incidentalmente anulada no TPI, com produção de efeitos só entre as partes, e essa mesma patente pode ser mantida em vigor, pelo próprio TPI, em outra ação, em que o objetivo precípua seja a nulidade da patente. E também podem existir decisões incidentais contraditórias, em processos distintos, sobre a mesma patente, pela validade e pela invalidade.

Destarte, fica claro que nem mesmo com as alterações introduzidas pela Lei 65/2018, houve adequação da Lei 62/2011 ao sistema de patente. Antes das alterações, as incongruências diziam respeito à decisão incidental, em processo arbitral necessário, sobre validade de patente. Com as alterações, além dessas incongruências serem mantidas, não mais na arbitragem necessária, mas agora na voluntária, o próprio processo judicial, antes imaculado, restou vulnerado, permitindo a existência de múltiplas decisões contraditórias.

Para amenizar essas consequências drásticas no processo judicial, uma solução que poderia ser adotada, seria, após uma decisão incidental sobre a invalidade de patente, o Ministério Público ser obrigado a promover a ação declaratória de nulidade, para que fossem produzidos efeitos perante a coletividade.

Mais sensato, entretanto, no processo judicial, perante o TPI, seria arguir a invalidade da patente não pela via incidental, mas por reconvenção, almejando já a produção de efeitos *erga omnes*.

Não obstante, ainda que se possam vislumbrar saídas para, no processo judicial, compatibilizar as alterações introduzidas pela Lei 65/2018 com o sistema de patente, no

processo arbitral a questão continua sendo de difícil, ou até mesmo, de impossível assimilação pelo sistema de patente, dada a própria natureza desse direito, que, no primeiro capítulo do presente estudo, foi compreendido como direito humano, fundamental, de interesse da coletividade, logo insuscetível de validação ou invalidação por tribunal particular, sem controle do Estado.

Destarte, diante de tudo o que foi estudado, apesar das alterações da Lei 62/2011, introduzidas pela Lei 65/2018, e apesar da decisão do Tribunal Constitucional, que afirma a competência do TA para a análise incidental da validade de uma patente, mais adequado se afigura o entendimento do STJ, já que, em decisão notadamente mais encorpada e fundamentada, debateu a questão numa ótica multidisciplinar, tratando do tema não apenas no âmbito do Código da Propriedade Industrial, mas também sob a ótica do Direito Civil e, igualmente, do Código de Processo Civil, e, claro, da própria Constituição, trazendo para o Direito português um posicionamento que se coaduna com o entendimento encampado nos ordenamentos da maioria dos demais países, no sentido de dar por inviável a abordagem da questão de invalidade de patente, incidentalmente, em processo arbitral. Conclusão com a qual concordamos, por seus próprios fundamentos.

REFERÊNCIAS

BIBLIOGRAFIA

ALEXY, Robert. *Teoria de los Derechos Fundamentales*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. n.34. 1993.

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

ALMEIDA, Mário Aroso, e CADILHA, Carlos Alberto Fernandes, *Comentário ao Código de Processo dos Tribunais Administrativos*, 3^a ed. revista, Almedina, Coimbra, maio 2010.

AMARAL, Diogo Freitas do, *Curso de Direito Administrativo*, Vol. I, 3^a ed., Almedina, Coimbra, março 2008.

ANDERSON, Perry. “Balanço do Neoliberalismo”. *In: SADER, Emir e GENTILI, Pablo (orgs). Pósneoliberalismo – As Políticas Sociais e o Estado Democrático*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.

ANDRADE, J. C. Vieira de, “A proteção do direito fundado em patente no âmbito do procedimento de autorização da comercialização dos medicamentos”, *Revista de Legislação e Jurisprudência*, ano 138^o, nov/dez 2008.

ANDRADE, José Robin, *Lei da Arbitragem Voluntária Anotada, et al.*, 2012.

ANDRADE, Manuel de, *Noções Elementares de Processo Civil*, I, Coimbra, Coimbra Editora, 1956.

ANGELICCHIO, G, in: L. C. Ubertazzi, *Codice della Proprietà Industriale, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 4ª ed., Padova, Cedam, 2009.

BAHAMONDE, Ruben, *El derecho de la competencia y los acuerdos de transferencia de tecnología*, Cizur Menor, Aranzadi, 2016. Sumário Disponível em: <<https://www.lajuridica.es/indicespdf/9788490996522.pdf>>. (consultado em 25/03/2022).

BAHAMONDE, Ruben, *Patentes farmacêuticas e direito à saúde – Portugal e Brasil*, Janus.net, Vol. 13, N.º 1, 2022.

BARACHO JÚNIOR, J. A. de O. *Responsabilidade civil por dano ao meio ambiente*. Belo Horizonte: Del Rey.1999.

BARROCAS, Manuel Pereira, *Comentários ao Anteprojecto de Nova Lei de Arbitragem Preparado pela APA*, maio de 2009.

BARROCAS, Manuel Pereira, *Manual de Arbitragem*, 2010, p. 97.

BARROCAS, Manuel Pereira, *Manual de Arbitragem – LAV de 2011 Revista e Atualizada*, 2.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2013.

BARROCAS, Manuel Pereira, *Lei da Arbitragem Comentada*, Almedina, Coimbra, março 2013.

BASTOS, Filipe Brito, “A arbitragem em Direito Administrativo e o direito fundamental de acesso ao Direito nos tribunais portugueses”, in *Arbitragem e Direito Público*, Lisboa, AAFDL Editora, 2018.

BASTO, Susana Filipa Pereira, *Arbitragem Necessária, Dissertação de Mestrado em Direito na Especialidade em Ciências Jurídico-Forenses*, Universidade de Coimbra, janeiro de 2016, pp. 13-15, Disponível em: <<https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/31348/1/Arbitragem%20necessaria.pdf>>. Acesso em 21.05.2019.

BINENBOJM, Gustavo. *Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

BINENBOJM, Gustavo. “Da Supremacia do Interesse Público ao Dever de Proporcionalidade: Um novo paradigma para o Direito Administrativo”. In: SARMENTO, Daniel (org.). *Interesses públicos versus Interesses privados: desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BLESSING, Marc, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes”, in *Arbitration International*, v. 12, nº 2, 1996.

BOBBIO, Norberto. *Teoria do Ordenamento Jurídico*. São Paulo: Pólis, 1989.

BONAVIDES, Paulo. *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Malheiros, 2003.

BORGES, Carla Gonçalves, “Pluralidade de Partes e Intervenção de Terceiros na Arbitragem”, in *Themis – Revista da Faculdade de Direito da UNL*, Ano VII, nº 13, Almedina, Coimbra, 2006.

BORN, Gary B. *International Commercial Arbitration*, Vol. I, Kluwer Law International, 2009.

BRANDÃO, Paulo de Tarso. *A tutela judiciária dos “novos” direitos: em busca de uma efetividade para os direitos típicos da cidadania*. Florianópolis: CPGD, 2000.

BRINNER, R., “The Arbitrability of Intellectual Property Disputes with Particular Emphasis on the situation in Switzerland”, in: *Worldwide Forum on The Arbitration of Intellectual Property Dispute*, 3-4 de Março de 1994, Geneva, Switzerland. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994>. Acesso em 15 mar. 2022.

CAMPINOS, Antônio e GONÇALVES, Luís Couto (Coordenadores), *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra, Janeiro 2010.

CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital, *Constituição da República Portuguesa Anotada*, Coimbra, Coimbra Editora, 1980.

CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital, *Constituição da República Portuguesa Anotada — Artigos 1º a 107º*, Vol. I, 4ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2007.

CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital, *Constituição da República Portuguesa Anotada — Artigos 108º a 296º*, Vol. II, 4ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, agosto de 2010.

CANOTILHO, J. J. Gomes, Parecer de 15.03.2012, p. 70, *Apud* Artur Flamínio da Silva, *A Resolução de Conflitos Desportivos em Portugal – Entre o Direito Público e o Direito Privado*.

CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital, *Constituição da República Portuguesa Anotada*, Vol. I, 4ª Ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2014.

CASABONA, Carlos María Romeo. *Do gene ao direito: sobre as implicações jurídicas do conhecimento e intervenção no genoma humano*. São Paulo: IBCCrim, 1999.

CATALDO, Vincenzo Di, *Manuale di Diritto Industriale*, 5ª ed., Milão, 2005, ss, *apud* MENDES, Manuel Oehen, “Breves Considerações sobre a incompetência dos Tribunais Arbitrais Portugueses para apreciarem a questão da invalidade das patentes dos certificados complementares de proteção para medicamentos”, *in Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão* (AA.VV.), Coimbra, Almedina, 2015.

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

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

CARAMELO, Antônio Sampaio, “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.

CARAMELO, Antônio 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.

CARDOSO, Álvaro Lopes, *A Confissão, Desistência e Transacção em Processo Civil e do Trabalho*, Almedina, Coimbra, 1990.

CARDOSO, António de Magalhães, e NAZARÉ, Sara, “A arbitragem necessária – natureza e regime: breves contributos para o desbravar de uma (também ela) necessária discussão”, in *Estudos de direito da arbitragem em homenagem a Mário Raposo*, 2015, ISBN 97897225404492.

CARON, David, “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*, Almedina, 2009.

CAUPERS, João, “A arbitragem nos litígios entre a administração pública e os particulares”, in *CJA*, n.º 18, novembro - dezembro, 1999.

CHAMON JÚNIOR, L. A. *Teoria geral do direito moderno: por uma reconstrução crítico-discursiva na Alta Modernidade*. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006.

CHAVANNE, A/Burst, J. J., *Droit de la propriété industrielle*, 5ª ed., Paris, Dalloz, 1998.

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

COMPARATO, Fábio Konder. *A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos*. 3. ed. rev e ampl. São Paulo: Saraiva, 2003.

CORDEIRO, A. M. *Tratado de direito civil português*. v. 1: Parte geral. t. 3: Pessoas. Coimbra: Almedina. 2004.

CORDEIRO, Menezes, *Tratado de Direito Civil Português*, I Parte Geral, Tomo I, 3ª ed., Coimbra, 2005.

CORDEIRO, Renato Sérgio Balão. *A responsabilidade institucional. A moralidade dos atos científicos*. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde/Fiocruz – Fundação Osvaldo Cruz, 1999, p.13; *Apud*: LEITE, Eduardo de Oliveira. *O direito, a ciência e as leis bioéticas*. In: SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite (org.). *Biodireito: Ciência da vida, os novos desafios*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

CORTEZ, Francisco, “A Arbitragem Voluntária Em Portugal – Dos «ricos homens» aos tribunais privados”, in *O Direito*, Ano 124.º, III (julho-setembro), Lisboa, Editora Internacional, 1992.

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

CULLET, Philippe, *Patent and medicines: the relationship between TRIPS and the human right to health*, *International Affairs*, 79, I, 2003.

DAVID, René, *L'Arbitrage Dans Le Commerce International*, Paris, Economica, 1982.

DESSEMONTET, François *Intellectual Property and Arbitration*, 2005, p. 379; PARK, William W., “Irony in Intellectual Property Arbitration”, in *Arbitration International*, Vol. 19, n.º 4, 2003.

DIAFÉRIA, Adriana. *Clonagem, aspectos jurídicos e bioéticos*. São Paulo: Edipro, 1999.

DIEDRICH, Gislayne Fátima. *Genoma humano: direito internacional e legislação brasileira*. In: SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite (org.). *Biodireito: Ciência da vida, os novos desafios*.

DINIZ, Maria Helena. *O estado atual do biodireito*. São Paulo: Saraiva, 2001.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito Administrativo*. São Paulo: Atlas, 2005.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *O princípio da Supremacia do Interesse Público: Sobrevivência diante dos ideais do Neoliberalismo*. In: PIETRO, Maria Sylvia Zanella di; RIBEIRO, Carlos Vinicius Alves (coords.). *Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do direito administrativo*. São Paulo: Atlas, 2010.

DUARTE, Rui Pinto, *Curso de Direitos Reais*, 2ª ed., Principia Editora, Cascais, fevereiro 2007, p. 130.

ESQUÍVEL, José Luís, *Os Contratos Administrativos e a Arbitragem*, Coimbra, Almedina, 2004.

FERNANDES, Carvalho, *Teoria Geral do Direito Civil*, Tomo II, 5ª ed. Lisboa, 2010.

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.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; OTERO-LASTRES, José Manuel; BOTANA-AGRA, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons. 2017.

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

FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; e GOLDMAN, Berthold, *Traité de L'Arbitrage Commercial International*, Litec, Paris, 1996.

FREITAS, José Lebre de, “Citação dos Interessados como Garantia da Defesa no Processo de Expropriação”, in *Estudos em Memória do Professor Doutor João de Castro Mendes*, Lisboa, Lex Edições Jurídicas, 2002.

FREITAS, José Lebre de, *Introdução ao Processo Civil – Conceito e princípios gerais à luz do novo código*, 3.^a Edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2013.

GALLOUX, Jean Christophe. “La Protection Juridique de la matière biologique en droit français” *In. Revue Internationale de droit comparé*. C.N.R.S/ Centre français de droit comparé. N. 2. Avril-Juin 1998.

GARRAFA, Volnei & COSTA, Sérgio Ibiapina F. (orgs). *A Bioética no século XXI*. Brasília: UNB , 2000.

GEDIEL, José Antônio Peres. *Declaração Universal do Genoma Humano e Direitos Humanos: Revisitação crítica dos instrumentos jurídicos*. *In: CARNEIRO, Fernanda. EMERICK, Maria Celeste. Limites: a ética e o debate jurídico sobre o acesso e o uso do genoma humano*. Rio Janeiro: FIOCRUZ, 2000.

GEDIEL, José Antônio Peres. *Tecnociência, dissociação e patrimonialização jurídica do corpo humano*. *In: FACHIN, L. E. Repensando Fundamentos do Direito Civil Brasileiro Contemporâneo*. Renovar: 1998.

GOMES, João Veiga, “Arbitrability in the Portuguese Industrial Property Code”, *in Young Arbitration Review*, Edition 8, January 2013.

GOMES, Orlando. *A crise do direito*. São Paulo: Max Limonad, 1955.

GONÇALVES, Isabel, *A não Arbitrabilidade como fundamento de Anulação da Sentença Arbitral na Lei de Arbitragem Voluntária*, Almedina, 2011.

GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial*, 2^a ed., Almedina, Coimbra, setembro 2008.

GONÇALVES, Luís Couto, “A questão da competência do Tribunal Arbitral Necessário para apreciar a invalidade da patente com eficácia inter partes – Anotação ao

acórdão do supremo tribunal de justiça de 14 de dezembro de 2016”, *Revista de Direito Intelectual*, nº 1-2017.

GONÇALVES, Pedro, *Entidades Privadas Com Poderes Públicos – O Exercício de Poderes Públicos de Autoridade por Entidades Privadas com Funções Administrativas*, Reimpressão da edição de outubro de 2005, Coimbra, Almedina, 2008.

GONÇALVES, Pedro Costa, *Administração Pública e arbitragem – em especial, o princípio legal da irrecorribilidade de sentenças arbitrais*, in *Estudos em Homenagem a António Barbosa de Melo*, Almedina, 2013.

GOLVEIA, Marina França, *Curso de Resolução Alternativa de Litígios*, 3.^a Edição, Coimbra, Almedina, 2019.

HABERMAS, Jürgen. *O Futuro da Natureza Humana*. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

HAMMERSCHMIDT, *Alguns aspectos da informação, intimidade e discricção genética no âmbito jurídico internacional*. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2005.

HELPER, Laurence R, (2015) *Pharmaceutical Patents and the Human Right to Health. The Contested Evolution of the Transnational Legal Order on Access to Medicines, Transnational Legal Orders* Terence. C. Halliday & GREGORY Shaffer, ed., 2015.

HENKIN, Louis *et al.*, *International law: cases and materials*, 3. ed., Minnesota, West Publishing, 1993.

HUNTER, Alan Redfern, HUNTER, Martin, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, 4^a ed., Londres, Sweet & Maxwell Ltd, 2004.

JARROSSON, Charles, *La Notion de Arbitrage*, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1987.

JÚDICE, José Miguel, *Lei da Arbitragem Voluntária Anotada, et al.*, Almedina, 2012.

JUSTEN FILHO, Marçal. *Curso de Direito Administrativo*. São Paulo: Saraiva, 2005.

KAESS, Tomas, *Patentgesetz*, 7ª ed., Berlim, 2013, *apud* MENDES, Manuel Oehen, “Breves Considerações sobre a incompetência dos Tribunais Arbitrais Portugueses para apreciarem a questão da invalidade das patentes dos certificados complementares de proteção para medicamentos”, *in Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão* (AA.VV.), Coimbra, Almedina, 2015.

LAFER, Celso. *A reconstrução dos direitos humanos*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

LEITE, Eduardo de Oliveira. *O direito, a ciência e as leis bioéticas*. In: SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite (org.). *Biodireito: Ciência da vida, os novos desafios*.

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

MARQUES, Remédio, “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.

MARQUES, J. P. Remédio, *Acção Declarativa à Luz do Código Revisto*, 2ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, dezembro 2009.

MARQUES, Remédio, “A arbitrabilidade da exceção de invalidade de patente no quadro da Lei nº 62/2011 – Anotação ao acórdão da Relação de Lisboa, de 13 de fevereiro de 2014 (proc. nº 1053/13.7YRLSB-2)”, *Revista de Direito Intelectual*, nº 2-2014.

MARQUES, Remédio, *Medicamentos versus Patentes*, 1ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2008.

MARQUES, Remédio, “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.

MARQUES, 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.

MARQUES, Remédio, “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.

MARTINS-COSTA, Judith. “A Universidade e a construção do Biodireito”. In. *Bioética*. v.8, n.2, 2000.

MARTINEZ, Pedro Romano, *Direito do Trabalho*, 8.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2017.

MARTINEZ, Pedro Romano, *Código do Trabalho Anotado*, Anotação de Luís Gonçalves da Silva, 11.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2017.

MATSUMOTO, Shigetoshi, *Chitekizaisanken to Chusai*, 924 JURISUTO, vol. 56, 1988.

MEDEIROS, Rui, *Arbitragem Necessária e Constituição*, in *Estudos em Memória ao Conselheiro Artur Maurício*, Coimbra, Coimbra Editora, 2014.

MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. São Paulo: Malheiros, 2000.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. São Paulo: Malheiros, 1994.

MENDES, Armindo Ribeiro, *Lei da Arbitragem Voluntária Anotada, et al.*, 2012.

MENDES, Evaristo, “Arbitragem necessária. Invalidade de patente, direito a uma tutela jurisdicional efetiva e questões conexas. Nota de jurisprudência”, in *Propriedades Intelectuais*, nº 3-2015.

MENDES, Evaristo, *Patentes de medicamentos. Arbitragem necessária. Notícia breve sobre o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 30 de setembro de 2014*. Disponível em: <[https://www.evaristomendes.eu/ficheiros/Evaristo_Mendes_Fim_da_arbitragem_necessaria_em_materia_de_patentes_farmaceuticas_Final_\(versao_desenvolvida\)Net.pdf](https://www.evaristomendes.eu/ficheiros/Evaristo_Mendes_Fim_da_arbitragem_necessaria_em_materia_de_patentes_farmaceuticas_Final_(versao_desenvolvida)Net.pdf)>. Acesso em 25 mar. 2022.

MENDES, João Castro, *Direito Processual Civil*, Vol. I, ed. AAFDL, 1986.

MENDES, Manuel Oehen, “Breves Considerações sobre a incompetência dos Tribunais Arbitrais Portugueses para apreciarem a questão da invalidade das patentes dos certificados complementares de proteção para medicamentos”, in *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão* (AA.VV.), Coimbra, Almedina, 2015.

MENDES, Sofia Ribeiro, “O Novo Regime de Arbitragem necessária de Litígios Relativos a Medicamentos de Referência e Genéricos”, in *Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor José Lebre de Freitas*, Volume II, 1.^a Edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2013.

MIRANDA, Jorge, *As Constituições Portuguesas, De 1822 ao Texto Actual da Constituição*, 4.^a Edição, Lisboa, Livraria Petrony, Lda., 1997.

MIRANDA, Jorge, MEDEIROS, Rui, *Constituição Portuguesa Anotada*, Tomo III, Coimbra Editora, Coimbra, dezembro 2007.

MIRANDA, Jorge, MEDEIROS, Rui, *Constituição Portuguesa Anotada*, Tomo I, 2.^a Ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2010.

MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui, *Constituição Portuguesa Anotada*, Volume I, 2.^a Edição revista, Universidade Católica Editora, 2017.

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Comentários à Constituição de 1946 (Arts. 141, § 15-38, -156)*. 4ed. Tomo V. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1963.

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. Belo Horizonte. Bookseller. 2008.

MONCADA, Luís Cabral de Moncada, “A arbitragem no Direito Administrativo: uma justiça alternativa”, in *Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto*, Ano VII (Especial), Coimbra, Coimbra Editora, 2010.

MONGE, Cláudia, (2019) “O direito fundamental à protecção da saúde”, *Revista Electrónica de Direito Público*, Vol. 6, n.º 1 Lisboa, 2019.

MONTEIRO, António Pedro Pinto, SILVA, Artur Flamínio da, e MIRANTE, Daniela, *Manual de Arbitragem*, Almedina, 2019, ISBN 9789724079653.

MONTEIRO, António Pinto, *O Princípio da Igualdade e a Pluralidade de Partes na Arbitragem*, Coimbra, Almedina, 2017.

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.

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

MORAIS, Carlos Blanco de, Parecer de 05.09.2012

MUNCH, Joachim, *Munchener Kommentar zur Zivilprozessordnung Bd. 3, §§ 946-1086*, EGZPO, GVG, EGGVG, UklaG, Internationales Zivilprozessrecht, C.H.Beck, Munchen, 2008.

OLIVEIRA, J. M. L. L. de. *Direito civil: teoria geral do Direito Civil*. v. 2. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2000.

OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebiades de. *Teoria Jurídica e Novos Direitos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.

OLIVEIRA, Ana Perestrelo de, *Arbitragem de Litígios com Entes Públicos*, 2007

ORSI, Fabienne, D'ALMEIDA, Cristina, HASENCLEVER, Lia, CAMARA, Mamadou, TIGRE, Paulo e CORIAT, Benjamin, (2007) *TRIPS post-2005 and access to new antiretroviral treatments in southern countries: issues and challenges*, *AIDS* Vol. 21, Issue (15), 2007. DOI: 10.1097/QAD.0b013e328273bbe4.

OTERO, Paulo, Parecer de 01.06.2012, pp. 63-64, *Apud Rui Medeiros, Arbitragem necessária e Constituição, in Estudos em Memória ao Conselheiro Artur Maurício*, Coimbra, Coimbra Editora, 2014.

PAOLILLO, Felipe. *Natureza Jurídica do Princípio: Patrimônio Comum da Humanidade*; Apud. SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. *O Equilíbrio de um Pêndulo. Bioética e a Lei: Implicações Médico- Legais*. São Paulo: Ícone, 1998.

PARK, William W. *Irony in Intellectual Property Arbitration*, 2003.

PINHEIRO, Luís de Lima, *Arbitragem Transnacional – A Determinação do Estatuto da Arbitragem*, Coimbra, Almedina, 2005.

PINHEIRO, Lima, *Arbitragem Transnacional — A determinação do estatuto da arbitragem*, Coimbra, Almedina, 2008.

PIOVESAN, Flávia. “Direitos humanos, democracia e integração regional: os desafios da globalização” *In. Revista de Direito Constitucional e Internacional*. N. 37, out-nov de 2001.

PLANT, David W, *Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States, Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*. WIPO, Genebra, 1994.

POLÔNIO, Carlos Alberto, “Patentes farmacêuticas e acesso a medicamentos: regras comerciais, direito à saúde e direitos humanos”, *Revista de Direito Sanitário*, São Paulo, V.7, n. 1/2/3. 2006. Disponível em: <<https://doi.org/10.11606/issn.2316-9044.v7i1-3p163-182>>

PONTES, C.E.C., “Patentes de medicamentos e a indústria farmacêutica nacional: Estudo dos depósitos feitos no Brasil”, *Revista Produção e Desenvolvimento*, v.3, n.2, 2017.

QUADROS, Fausto de, “Arbitragem “necessária”, “obrigatória”, “forçada”: breve nótula sobre a interpretação do artigo 182.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos”, in *Estudos em Homenagem a Miguel Galvão Teles*, Volume II, Coimbra, Almedina, 2012.

RADBRUCH, Gustav. *Filosofia do Direito*. Coimbra: Armênio Amado, 1979.

RANGEL, Paulo Castro, “Arbitragem e Constituição: Um Novo Lugar e Um Novo Fundamento”, in *Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor José Joaquim Gomes Canotilho*, Volume II, Coimbra Editora, Coimbra, 2012.

RANGEL, Paulo Castro, *Repensar o Poder Judicial – Fundamentos e Fragmentos*, Porto, Publicações Universidade Católica, 2001.

RADEN, Lutz Van, “Aubergerichtlinche Konfliktregelung in gewerblichen Rechtsschutz”, in: *GRUR*, 1998.

REDFERN, Alan; HUNTER Martin, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, 2004.

RIFKLIN, Jeremy. *O século da biotecnologia: a valorização dos genes e a reconstrução do mundo*.

ROBERT, Jean, *Arbitrage civil et commercial, droit interne et droit international prive suivi de formules pratiques, Quatrième Edition*, Paris, Librairie Dalloz, 1967.

ROCHA, Manuel Lopes, *et al.*, *Tribunal da Propriedade Intelectual*, Almedina, Coimbra, outubro 2012.

SANT'ANNA, Aline Albuquerque. *A Nova Genética e a Tutela Penal da Integridade Física*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001.

SANTOS, Boaventura de Sousa. *Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição paradigmática*, V.1, 2ed. São Paulo: Cortez, 2000.

SANTOS, J. A., *Código das Expropriações — Anotado e Comentado*, 4ª ed., DisLivro, 2005.

SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. *O Equilíbrio de um Pêndulo. Bioética e a Lei: Implicações Médico- Legais*. São Paulo: Ícone, 1998.

SELLIN, J.A. *Does One Size Fit All? Patents, the Right to Health and Access to Medicines*. *Neth Int Law Rev* 62, 2015.

SILVA, Artur Flamínio da, “A Arbitragem Desportiva em Portugal: Uma Realidade Sem Futuro? – Anotação ao Acórdão N.º 230/2013 do Tribunal Constitucional”, *in Desporto & Direito*, Ano X, n.º 28, setembro/dezembro, 2012, Coimbra, Coimbra Editora.

SILVA, Artur Flamínio da, *A Resolução de Conflitos Desportivos em Portugal – Entre o Direito Público e o Direito Privado*, Coimbra, Almedina, 2017.

SILVA, Pedro Souza e, *Direito Industrial — Noções Fundamentais*, Coimbra Editora, Grupo Wolters Kluwer Portugal, Coimbra, dezembro 2011.

SILVA, Pedro Sousa e, *Direito Industrial, Noções Fundamentais*, 1ª ed., Coimbra, Almedina. 2011.

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

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

THORLEY, S./ MILLER, R./BURKILL, G./BIRSS, C./TERREL, D. Campbell. *On the Law of Patents*, 16ª ed., London, Swett & Maxwell, 2006.

TUDOR, Elena Cristina, “La cláusula Bolar como excepción a los derechos conferidos por una patente farmacéutica en Europa”, *Revista de Estudios Europeos*, n.º 71, 2018.

VANZETTI A./CATALDO, Vincenzo Di, “*Manuale di Diritto Industriale*”, 6ª ed., Milano, Giuffrè, 2009.

VENTURA, Raul, “Convenção de Arbitragem”, in *ROA*, Ano 46, n.º 2, Lisboa, dezembro 1986.

VICENTE, Dário Moura, *Da Arbitragem Comercial Internacional – Direito Aplicável ao Mérito da Causa*, Lisboa, Coimbra Editora, 1990.

VICENTE, Dário Moura, *et al.*, Direção da APA, *Lei da Arbitragem Voluntária Anotada*, Almedina, Coimbra, março 2012.

VICENTE, Dário Moura, “O regime especial de resolução de conflitos em matéria de patentes (Lei nº 62/2011)”, in *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 72, Out./Dez. 2012.

VIEIRA, José Alberto, “A Competência do Tribunal Arbitral Necessário para Apreciar a Exceção de Invalidez da Patente Registrada”, in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2/2015, Almedina.

WOLKMER, Antônio Carlos. “Idéias e instituições na modernidade jurídica”. *Seqüência*, n.30, jun.1995.

WOLKMER, Antônio Carlos *Introdução aos Fundamentos de uma Teoria Geral dos ‘Novos Direitos*.

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

DECISÕES JUDICIAIS

Acórdão do TC n.º 230/86, de 8 de julho. Processo n.º 178/84, Plenário, Relator: Conselheiro Martins da Fonseca, in DR n.º 210/1986, I Série de 12.09.1986, pp. 2540-2546. Disponível em: <<https://dre.tretas.org/dre/176608/acordao-230-86-de-12-de-setembro>>. Acesso em: 25 mar. 2022.

Acórdão do TC n.ºs 32/87, de 28 de janeiro. Processo n.º 30/85, 2.ª Secção, Relator: Conselheiro Cardoso da Costa, in DR n.º 81, II Série de 07.04.1987, pp. 4446-4453. Acesso em: 26.05.2019, disponível em www.dre.pt.

Acórdão do TC n.º 59/87, de 11 de fevereiro. Processo n.º 31/85, 2.ª Secção, Relator: Conselheiro Luís Nunes de Almeida, in DR n.º 88, II Série de 15.04.1987, p. Acesso em 26.05.2019, disponível em www.dre.pt.

Acórdão do TC 86/87, de 25 de fevereiro. Processo n.º 26/85, 2.ª Secção, Relator: Conselheiro Cardoso da Costa, in DR, II Série de 16.04.1987, pp. 4931-4934. Acesso em: 26.05.2019, disponível em www.dre.pt.

Acórdão do TC n.º 52/92, de 5 de fevereiro. Processo n.º 10/89, Plenário, Relator: Conselheiro Assunção Esteves, in DR n.º 62, I-A Série de 14.03.1992, p. 1317. Acesso em: 26.05.2019, disponível em www.dre.pt.

Acórdão do TC n.º 506/96, de 21 de março. Processo n.º 137/93, 1.ª Secção, Relatora: Conselheira Maria Fernanda Palma, in DR n.º 154, II Série de 05.07.1996, p. 9056. Acesso em: 26.05.2019, disponível em www.dre.pt.

Acórdão do TC n.º 250/96, de 29 de fevereiro. Processo n.º 194/92, 1.ª Secção, Relatora: Conselheira Maria Fernanda Palma, in DR n.º 107, II Série de 08.05.1996, p. 6148. Acesso em: 26.05.2019, disponível em www.dre.pt.

Acórdão do TC n.º 230/2013, de 24 de abril. Processo n.º 279/2013, Plenário, Relator: Conselheiro Carlos Fernandes Cadilha, in DR n.º 89, I Série de 09.05.2013, pp. 2782-2797, Disponível em < <https://dre.tretas.org/dre/309060/acordao-do-tribunal-constitucional-230-2013-de-9-de-maio>>. Acesso em: 26.05.2019.

Acórdão do TC n.º 781/2013, de 20 de novembro. Processo n.º 916/13, Plenário, Relator: Conselheiro José da Cunha Barbosa, in DR n.º 243, I Série de 16.12.2013, pp. 6807-6821. Disponível em: <https://dre.tretas.org/dre/313617/acordao-do-tribunal-constitucional-781-2013-de-16-de-dezembro>. Acesso em: 26.05.2019.

Acórdão do TC n.º 216/2015 do tribunal Constitucional, 2ª secção, no âmbito do processo 207/2013. Disponível em: <<https://dre.tretas.org/dre/309060/acordao-do-tribunal-constitucional-230-2013-de-9-de-maio>>. Acesso em: 26.05.2019.

Acórdão do Tribunal Constitucional, de 24/05/2017, processo 297/16. Disponível em: <<https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107644240/details/normal?q=AC%C3%93RD%C3%83O+DO+TRIBUNAL+CONSTITUCIONAL+N.%C2%BA%20251%2F2017>>. Acesso em 13 mar. 2018.

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 14/12/2016, processo 1248/14.6YRLSB.S1. Disponível em: <<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ceeda3a230b3c6648025808900637340?OpenDocument>>. Acesso em 12 mar. 2018.

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 9/1/2013, processo 0771/12. Disponível em: <<http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/bc2fd978c11fc2f680257af700585693?OpenDocument&Highlight=0,AIM,2013>>. Acesso em 07 mar. 2018.

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 13/2/14, processo 1053/13 Disponível em: <<http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7acbd9bdc09795ef80257c84004c2e03?OpenDocument&Highlight=0,1053%2F13>>. Acesso em 07 mar. 2018.

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 13/1/15, processo 1356/13. Disponível em: <<http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/07ed2d8d45aa5a6480257ee6003c79bc?OpenDocument&Highlight=0,1356%2F13>>. Acesso em 07 mar. 2018.

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 4/2/16, processo 138/15. Disponível em: <<http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9addf4cf07287b40802580a3004f3207?OpenDocument&Highlight=0,138%2F15>>. Acesso em 07 mar. 2018.

Acórdão do Tribunal de Justiça da União Européia, de 13/7/06, processo C-4/03. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1520874701243&uri=CELEX:62003CJ0004>>. Acesso em 12 mar. 2018.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Informativo de Jurisprudência nº 493. Período: 12 a 23 de março de 2012. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>>. Acesso em 13 mar. 2018.

DIPLOMAS LEGAIS

PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa. Diário da República n.º 86/1976. Disponível em: <<https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34520775/view?q=constitui%C3%A7%C3%A3o>>. Acesso em 07 mar. 2018.

_____. Lei Constitucional n.º 1/82, 30 de setembro. Publicada no DR n.º 227/1982, I Série de 30.09.1982.

_____. Lei Constitucional n.º 1/89, de 8 de julho, in DR n.º 155/1989, 1.º Suplemento, I Série de 08.07.1989, pp. 2734 (2) – 2734 (69).

_____. Lei Constitucional n.º 1/92, de 25 de novembro, in DR n.º 273/1992, 1.º Suplemento, I-A Série de 25.11.1992, pp. 5444 (2) – 5444 (45).

_____. Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de setembro, in DR n.º 218/1997, I-A Série de 20.09.1997, pp. 5130-5196.

_____. Lei Constitucional n.º 1/2001, in DR n.º 286/2001, I-A Série de 12.12.2001, pp. 8172-8217.

_____. Lei Constitucional n.º 1/2004, in DR n.º 173/2004, I-A Série de 24.07.2004, pp. 4642-4693.

_____. Lei Constitucional n.º 1/2005, in DR n.º 155/2005, I-A Série de 12.08.2005, pp. 4642-4686.

_____. Lei n.º 45/85, de 17 de setembro. Disponível em: <<https://dre.tretas.org/dre/6137/decreto-45-85-de-6-de-novembro>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto. Publicada em DR n.º 198, I Série de 29.08.1986, pp. 2259-2264. Disponível em: <<https://dre.tretas.org/dre/52899/lei-31-86-de-29-de-agosto>>. Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 114/91, de 3 de setembro. Disponível em:
<<https://dre.tretas.org/dre/30342/lei-114-91-de-3-de-setembro>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 13/2002, de 19 de fevereiro; Retificação n.º 18/2002, de 12 de abril;
Disponível em:
<https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=418&tabela=leis> Acesso em
25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 4-A/2003, de 19 de fevereiro; Disponível em:
<<https://dre.tretas.org/dre/160279/lei-4-2003-de-12-de-fevereiro>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n. 36/2003, de 5 de Março. Disponível em: <
<http://data.dre.pt/eli/dec-lei/36/2003/p/cons/20170818/pt/html>>. Acesso em 07 mar. 2018.

_____. Lei n.º 50/2004, de 24 de agosto. Disponível em:
<https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=503X0001&nid=503&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&nversao=>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 24/2006, de 30 de junho; Disponível em:
<<https://dre.pt/dre/detalhe/lei/24-2006-357349>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 67-A/2007, de 31 de dezembro; Disponível em:
<<https://dre.tretas.org/dre/225565/lei-67-A-2007-de-31-de-dezembro>> Acesso em 25 mar.
2022.

_____. Lei n.º 16/2008, de 1 de abril; Disponível em:
<https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?tabela=leis&nid=978&pagina=1&ficha=1> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 24/2008, de 2 de junho; Disponível em:
<<https://dre.pt/dre/detalhe/lei/24-2008-448955>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 56/2008, de 4 de setembro. Disponível em: <<https://dre.tretas.org/dre/238299/lei-56-2008-de-4-de-setembro>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 6/2011, de 10 de março; Disponível em: <<https://dre.tretas.org/dre/281528/decreto-lei-6-2011-de-10-de-janeiro>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 8/2011, de 11 de abril; Disponível em: <<https://dre.tretas.org/dre/281565/decreto-lei-8-2011-de-11-de-janeiro>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 25/2011, de 16 de junho; Disponível em: <<https://dre.pt/dre/detalhe/lei/25-2011-670005>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 44/2011, de 22 de junho; Disponível em: <https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1452&tabela=leis> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n. 46/2011, de 24 de Junho. Disponível em: <<http://data.dre.pt/eli/lei/46/2011/06/24/p/dre/pt/html>>. Acesso em 07 mar. 2018.

_____. Lei n. 62/2011, de 12 de Dezembro. Disponível em: <<http://data.dre.pt/eli/lei/62/2011/12/12/p/dre/pt/html>>. Acesso em 07 mar. 2018.

_____. Lei n. 63/2011, de 14 de Dezembro. Disponível em: <<http://data.dre.pt/eli/lei/63/2011/12/14/p/dre/pt/html>>. Acesso em 07 mar. 2018.

_____. Lei n.º 11/2012, de 8 de março; Disponível em: <<https://dre.tretas.org/dre/289717/lei-11-2012-de-8-de-marco>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n. 19/2012, de 08 de Agosto. Disponível em: <<https://dre.pt/dre/detalhe/lei/19-2012-553391>> Acesso em 03 nov. 2021.

_____. Lei n.º 10/2013, de 28 de janeiro; Disponível em: <<https://dre.tretas.org/dre/306507/lei-10-2013-de-28-de-janeiro>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n. 41/2013, de 26 de Junho. Disponível em: <<http://data.dre.pt/eli/lei/41/2013/p/cons/20180226/pt/html>>. Acesso em 08 mar. 2018.

_____. Lei n. 62/2013, de 26 de Agosto. Disponível em: <<http://data.dre.pt/eli/lei/62/2013/p/cons/20170825/pt/html>>. Acesso em 08 mar. 2018.

_____. Lei n.º 51/2014, de 25 de agosto; Disponível em <<https://dre.tretas.org/dre/318913/lei-51-2014-de-25-de-agosto>>. Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro; Disponível em: <<https://dre.pt/dre/detalhe/lei/82-b-2014-66016527>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 32/2015, de 24 de abril; Disponível em: <https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?tabela=leis&nid=2312&pagina=1&ficha=1> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 49/2015, de 5 de junho; Disponível em: <<https://dre.tretas.org/dre/868411/lei-49-2015-de-5-de-junho>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 78/2015, de 29 de julho. Disponível em: <<https://dre.pt/dre/detalhe/lei/78-2015-69889523>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 84/2015, de 7 de agosto; Disponível em: <<https://dre.pt/dre/detalhe/lei/84-2015-69968702>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 18/2016, de 20 de junho; Disponível em: <https://sigarra.up.pt/up/pt/legislacao_geral.ver_legislacao?p_nr=15432> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 40-A/2016, de 22 de dezembro; Disponível em: <https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?tabela=leis&nid=2620&pagina=1&ficha=1> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro; Disponível em: <<https://dre.tretas.org/dre/2833632/lei-42-2016-de-28-de-dezembro>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 25/2017, de 30 de maio; Disponível em: <<https://dre.tretas.org/dre/2986631/lei-25-2017-de-30-de-maio>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 36/2017, de 2 de junho; Disponível em: <<https://wipolex.wipo.int/en/text/451741>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 70/2017, de 14 de agosto; Disponível em: <https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2740&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto; Disponível em: <<https://dre.tretas.org/dre/3060133/lei-73-2017-de-16-de-agosto>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 94/2017, de 23 de agosto. Disponível em: <<https://dre.tretas.org/dre/3067132/lei-94-2017-de-23-de-agosto>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei Orgânica n.º 4/2017, de 25 de agosto. Disponível em: <<https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei-organica/2017-108055329-108054017>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto; Disponível em: <<https://dre.pt/dre/detalhe/lei/49-2018-116043536>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n. 65/2018, de 30 de Novembro. Disponível em: <<https://dre.pt/dre/detalhe/lei/65-2018-117184157>>. Acesso em 04 nov. 2021.

_____. Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro; Disponível em: <<https://dre.pt/dre/detalhe/lei/71-2018-117537583>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Proposta de Lei n.º 13/XII, Disponível em: <<https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36428>>. Acesso em: 21.05.2019.

_____. Lei n.º 19/2019, de 19 de fevereiro. Disponível em <https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=3016&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=>>. Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 92/2019, de 4 de setembro. Disponível em: <https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=3173&tabela=leis&so_miolo=>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei n.º 51/2019, de 29 de julho. Disponível em: <<https://dre.pt/dre/detalhe/lei/51-2019-123545109>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Lei Antidopagem no Desporto aprovada pela Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 33/2014, de 16 de junho, e pela Lei n.º 93/2015, de 13 de agosto. Lei n.º 81/2021, de 30 de novembro. Disponível em: <<https://dre.pt/dre/detalhe/lei/81-2021-175129342>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Decreto-Lei n.º 29:637, de 28.05.1939, in Diário do Govêrno n.º 123/1939, I Série de 28.05.1939, Disponível em: <<https://dre.tretas.org/dre/66288/decreto-lei-29637-de-28-de-maio>> Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Decreto-Lei n.º 44.129, de 28.12.1961, in Diário do Governo n.º 299/1961, 1.º Suplemento, I Série de 28.12.1961. Disponível em: <<https://dre.tretas.org/dre/19052/decreto-lei-44129-de-28-de-dezembro>>. Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Decreto-Lei n.º 47344/1966, de 25 de Novembro. Disponível em: <<https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34509075/view?q=CODIGO+CIVIL>>. Acesso em 07 mar. 2018.

_____. Decreto-Lei n.º 243/84, de 17 de julho. Publicado em DR n.º 164, I Série de 17.07.1984, pp. 2181-2186. Disponível em <<https://dre.tretas.org/dre/13906/decreto-lei-243-84-de-17-de-julho>>. Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Decreto-Lei n.º 332/97, de 27 de novembro; Disponível em <<https://dre.tretas.org/dre/88347/decreto-lei-332-97-de-27-de-novembro>>. Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Decreto-Lei n.º 334/97, de 27 de novembro; Disponível em <<https://dre.tretas.org/dre/88503/decreto-lei-334-97-de-27-de-novembro>>. Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto. Retificação n.º 73/2006, de 26 de outubro; Disponível em <<https://dre.tretas.org/dre/201216/decreto-lei-176-2006-de-30-de-agosto>>. Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Decreto-Lei n.º 182/2009, de 7 de agosto; Disponível em <<https://dre.tretas.org/dre/259030/decreto-lei-182-2009-de-7-de-agosto>>. Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de outubro; Disponível em <<https://dre.tretas.org/dre/279406/decreto-lei-106-A-2010-de-1-de-outubro>>. Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Decreto-Lei n.º 46/2012, de 24 de fevereiro. Disponível em <https://www.infarmed.pt/documents/15786/1065790/007_Dec-Lei_46_2012_1ALT.pdf>. Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Decreto-Lei n.º 147/2012, de 12 de julho. Disponível em <<https://dre.tretas.org/dre/302311/decreto-lei-147-2012-de-12-de-julho>>. Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Decreto-Lei n.º 20/2013, de 14 de fevereiro; Disponível em <<https://dre.tretas.org/dre/306903/decreto-lei-20-2013-de-14-de-fevereiro>>. Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Decreto-Lei n.º 128/2013, de 3 de setembro; Retificação n.º 47/2013, de 4 de novembro; Disponível em <<https://dre.tretas.org/dre/311435/decreto-lei-128-2013-de-5-de-setembro>>. Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Decreto-Lei n.º 97/2015, de 1 de junho. Disponível em <<https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/97-2015-67356991>>. Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Decreto-Lei n.º 5/2017, de 6 de janeiro; Disponível em <<https://dre.tretas.org/dre/2844139/decreto-lei-5-2017-de-6-de-janeiro>>. Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Decreto-Lei n.º 100/2017, de 23 de agosto; Disponível em <https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=2742A0008&nid=2742&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=>>. Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Decreto-Lei n.º 26/2018, de 24 de abril. Disponível em <<https://dre.tretas.org/dre/3318132/decreto-lei-26-2018-de-24-de-abril>>. Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro; Disponível em <<https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/110-2018-117279933>>. Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Decreto-Lei n.º 6/2019, de 14 de janeiro. Disponível em <<https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/6-2019-117754017>>. Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Decreto Ditatorial n.º 24, de 16.05.1832. Disponível em:<http://www.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/decreto_24_16_mai_1832.pdf>. Acesso em 25 mar. 2022.

_____. Decretos de 29.11.1836 e de 13.01.1837, Disponíveis em: <https://purl.pt/6435/6/sc-244-v_PDF/sc-244-v_PDF_24-C-R0150/sc-244-v_0000_capa-cap_a_t24-C-R0150.pdf> Acesso em: 25 mar. 2022.

Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 20 de março de 1883. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_201.pdf>. Acesso em: 25/03/2022.

General Agreement on Tariffs and Trade. Disponível em: <<https://www.wto.org>>. Acesso em: 25/03/2022.

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:12016P/TXT>>. Acesso em 07 mar. 2018.

Regulamento (UE) n. ° 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1520875134043&uri=CELEX:32012R1215>>. Acesso em 12 mar. 2018.

BRASIL. Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 13 mar. 2018.

Ordenações Afonsinas, Livro III, Lisboa, Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 1984.

Ordenações Manuelinas, Livro III, Lisboa, Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 1984.

Ordenações Filipinas, Livros II e III, Lisboa, Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 1985.

DOCUMENTOS

Conferência Ministerial da OMC (DOHA,2001): OS ADPIC, WT/MIN/(01)DEC/2, 20 de novembro de 2001, disponível em <https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm> (consultado em 25/03/2022)

Constituição da Organização Mundial da Saúde. Consultado em 27/03/2022. Disponível em: <<http://www.nepp-dh.ufrj.br/oms2.html>>.

Declaração Universal dos Direitos do Homem. Consultado em 27/03/2022. Disponível em: <<https://unric.org/pt/declaracao-universal-dos-direitos-humanos/>>

Pharmaceutical Sector Inquiry — Final Report, European Comission Staff Working Papper. Disponível em: <http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff_working_paper_part1.pdf>. Acesso em 25 out. 2021

Síntese do relatório sobre o inquérito ao sector farmacêutico. Disponível em: <http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication_pt.pdf>. Acesso em 25 out. 2021.