ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DIREITO INTELECTUAL

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

XVII Curso de Pós-Graduação em Direito Intelectual – 27/06/2026

Arbitragem de Litígios sobre Direitos Intelectuais

J. P. REMÉDIO MARQUES
Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

1. INTRODUÇÃO. GENERALIDADES ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBMETER A ARBITRAGEM A CONCESSÃO E RECUSA DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, BEM COMO QUESTÕES RELATIVAS A LICENÇAS E TRANSMISSÕES. A ARBITRAGEM TRANSNACIONAL EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

2. EM PARTICULAR, A ARBITRAGEM NO DIREITO DE AUTOR E DIREITOS CONEXOS

3. A ARBITRAGEM NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. O PANORAMA NO DIREITO COMPARADO

4. CATEGORIA DE LITÍGIOS SUSCETÍVEIS DE ARBITRAGEM:

a. Existência e validade dos direitos de propriedade intelectual
b. Titularidade destes direitos
c. As obrigações contratuais resultantes da transmissão e do licenciamento
d. Obrigações extracontratuais resultantes da contrafação ou de outras formas de violação, incluindo os atos de concorrências desleal e de violação de segredos comerciais.
e. A violação de regras respeitantes ao investimento estrangeiro, quando estes tenham por objeto bens protegidos por direitos de propriedade intelectual ou segredos comerciais

5. A ARBITRAGEM INTERNACIONAL E O DIREITO APLICÁVEL

6. O RECONHECIMENTO DE SENTENÇAS ARBITRAIS ESTRANGEIRAS (A CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE, DE 1958, E A CONVENÇÃO DE WASHINGTON, DE1965, NO ÂMBITO DO ICSID)

7. A RECEÇÃO DA VIA ARBITRAL NO CPI DE 2018: OS ARTS. 47.º, 48.º e 49.º

8. A ARBITRAGEM OBRIGATÓRIA NAS INVENÇÕES LABORAIS. O ART. 58.º, N.º 6, DO CPI

9. A ARBITRABILIDADE OBJETIVA DE LITÍGIOS NO SETOR FARMACÊUTICO: PROPRIEDADE INDUSTRIAL E REGULAÇÃO FARMACÊUTICA

10. A LEI N.º 62/2011, DE 12 DE DEZEMBRO

11. A QUESTÃO DO INTERESSE PROCESSUAL DAS DEMANDANTES

12. O PROBLEMA DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI N.º 62/2011

13. A COLIGAÇÃO PASSIVA INICIAL DAS DEMANDADAS; A INTERVENÇÃO PRINCIPAL PROVOCADA

14. A CONDENAÇÃO EM SANÇÃO PECUNIÁRIA COMPULSÓRIA FACE À TUTELA PREVENTIVA DOS DIREITOS DE PATENTE E CERTIFICADO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO

15. O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA DEMANDADA EM NÃO TRANSMITIR A AIM RELATIVA AO MEDICAMENTO GENÉRICO

16. A (IM)POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ARBITRAL CONHECER E APRECIAR A NULIDADE DA PATENTE OU CCP. OS EFEITOS *INTER PARTES* DA DECISÃO ARBITRAL

17. A REPARTIÇÃO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS NA ARBITRAGEM

18. O CASO JULGADO MATERIAL FORMADO NA AÇÃO ARBITRAL E A SUA INFLUÊNCIA EM AÇÃO DE INFRAÇÃO POSTERIORMENTE INTENTADA

19. O ADVENTO DO CPI DE 2018 E A REVOGAÇÃO DO REGIME DA ARBITRAGEM NECESSÁRIA. A POSSIBILIDADE DE A INVALIDADE DA PATENTE (OU CCP) SEREM CONHECIDAS *INCIDENTALMENTE* PELO TPI COM EFEITOS *INTER PARTES*? OU APENAS FICA ABERTA A VIA DA DEDUÇÃO DE *PEDIDO RECONVENCIONAL*? O PANORAMA NO DIREITO ESTRANGEIRO.

20. ALGUNS OUTROS PROBLEMAS DE REGIME JURÍDICO FACE AO ATUAL PANORAMA DA ARBITRAGEM VOLUNTÁRIA NO SETOR FARMACÊUTICO.

20.1. O PRAZO DE 30 DIAS PARA PROPOR A AÇÃO NO TPI OU DESENCADEAR A ARBITRAGEM (AGORA) VOLUNTÁRIA.

20.2. A POSSIBILIDADE DE AS PARTES, EM CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM, AFASTAREM A HIPÓTESE DE A INVALIDADE DA PATENTE PODER SER CONHECIDA POR VIA INCIDENTAL, COM EFEITOS *INTER PARTES*

20.3. FALTA DE INTERESSE EM AGIR NOS PEDIDOS DE PROIBIÇÃO DE INTRODUÇÃO DE GENÉRICOS NO MERCADO NÃO ABRANGIDOS PELA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO DE AIM QUE DÊ ORIGEM À AÇÃO ESPECIAL PREVISTA NA LEI N.º 62/2011. OS TITULARES DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL QUE INICIAM UMA AÇÃO FACE À PUBLICITAÇÃO DE PEDIDOS DE AIM PARA MEDICAMENTOS GENÉRICOS PODEM PEDIR A CONDENAÇÃO DO RÉU NÃO SÓ NA PROIBIÇÃO DA EXPLORAÇÃO DOS GENÉRICOS OBJETO DOS PEDIDOS DE AIM, MAS TAMBÉM NA PROIBIÇÃO DE EXPLORAÇÃO DE QUAISQUER MEDICAMENTOS GENÉRICOS QUE CONTENHAM A SUBSTÂNCIA ATIVA PROTEGIDA PELOS DIREITOS INVOCADOS?

20.4. EM CASO DE FALTA DE CONTESTAÇÃO, A COMINAÇÃO REFERIDA NO N.º 2 DO ART. 3.º DA LEI N.º 62/2011 APENAS É APLICÁVEL AOS CASOS EM QUE JÁ FORAM PUBLICITADOS PEDIDOS DE AIM DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PORQUE SÓ NESSA EVENTUALIDADE O AUTOR TERÁ INTERESSE EM AGIR?

20.5. A ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECONVENCIONAL DE NULIDADE DA PATENTE DEDUZIDO PELA DEMANDANTE NA CONTESTAÇÃO NA *AÇÃO PREVENTIVA ESPECIAL* PROPOSTA NO TPI? ADAPTAÇÃO DA SEQUÊNCIA DOS ATOS AO ABRIGO DO PRINCÍPIO DA *ADEQUAÇÃO FORMAL*?

21. O ADVENTO DO ACORDO RELATIVO AO TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES (TUP). O CENTRO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DO TUP.

Bibliografia sumária:

- ALEXANDRE SOVERAL MARTINS, "Arbitragem e propriedade industrial - Medicamentos de referência e medicamentos genéricos", in *Revista de Legislação e de Jurisprudência*, ano 144 (2015), n.º 3993, pp. 418-433.

- DÁRIO MOURA VICENTE, "O regime especial de resolução de conflitos em matéria de patentes (Lei n.º 62/2011)", in *Boletim da Ordem dos Advogados*, no 72 (Out./Dez. 2012), pp. 971-990.

- DÁRIO MOURA VICENTE, "O Novo Regime da Arbitragem em Matéria de Patentes", in *Revista de Direito Intelectual*, APDI, Almedina, n.º 1 (2019), p. 38 ss.

- DÁRIO MOURA VICENTE, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2019, pp. 471-490.

- EVARISTO MENDES, "Patentes de medicamentos. Arbitragem necessária. Comentário de jurisprudência. Súmula da Lei nº 62/2011", in *Propriedades Intelectuais*, n.º 4 (2015), pp. 26-40.

- EVARISTO MENDES, "Arbitragem Necessária. Invalidade de Patente, Direito a uma Tutela Jurisdicional Efectiva e Questões Conexas", in *Propriedades Intelectuais*, n.º 3 (2015), Lisboa, Universidade Católica Editora, p. 103 ss.

- EVARISTO MENDES, "O fim da arbitragem necessária em matéria de patentes farmacêuticas. Velhos e novos problemas", in *Revista de Direito Comercial*, 10/01/2019, p. 75 ss. (acessível no seguinte endereço eletrónico: https://static1.squarespace.com/static/58596f8a29687fe710cf45cd/t/5c3730d8aa4a99740a71efcd/1547120858421/2019-03.pdf)

- J. P. REMÉDIO MARQUES, "A alteração da Lei n.º 62/2011 em matéria de patentes e certificados complementares de proteção no setor dos medicamentos: o fim da arbitragem necessária", in *Revista Internacional de Arbitragem e de Conciliação*, n.º 12 (2019), pp. 93-131.

- J. P. REMÉDIO MARQUES, "Nótula sobre a proposta de revisão do regime de arbitragem necessária criado pela da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro» (em coautoria com D. MOURA VICENTE), in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2 (2018), pp. 248-255.

- J. P. REMÉDIO MARQUES, "*Bis in idem*: em torno da competência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a questão da invalidade da patente com efeitos inter partes – anotação ao acórdão do STJ, de 14 de dezembro de 2016 (Proc. n.º 1248/14.6YRLSB.S1)", in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1 (2017), pp. 305-362.

- J. P. REMÉDIO MARQUES, "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 13.7YRLSB-2)", in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2 (2014), Coimbra, Almedina, pp. 211-258.

- J. P. REMÉDIO MARQUES, "A Arbitrabilidade dos Litígios e a Dedução de Providências Cautelares por Empresas de Medicamentos de Referência, na Sequência da Aprovação de Medicamentos Genéricos", in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1 (2014), Coimbra, Almedina, 2014, pp. 33-100.

- J. P. REMÉDIO MARQUES, "Arbitragem Necessária e Patentes Farmacêuticas em Portugal: Questões não Resolvidas na Lei n.º 62/2011", in TOBÍO RIVAS, A./FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, Á./TATO PLAZA, A. (coord.), *Estudios de Derecho Mercantil, Libro homenage al Prof. Dr. h.c. José Antonio Gómez Segade*, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, São Paulo, Marcial Pons, 2013, pp. 831-848.

- J. P. REMÉDIO MARQUES, "A Apreciação da Validade de Patentes (Certificados Complementares de Proteção) por Tribunal arbitral Necessário – Excepção versus Reconvenção na Lei n.º 62/2011", in *Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra*, vol. 87 (2011), pp. 179-212.

- J. P. REMÉDIO MARQUES, *Medicamentos Versus Patentes*, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, p. 84 ss.

- JOSÉ ALBERTO VIEIRA, "A Competência do Tribunal Arbitral Necessário para Apreciar a Excepção de Invalidade da Patente Registada, in *Revista do Direito Intelectual*, n.º 2 (2015), p. 195 ss.

- MANUEL OEHEN MENDES, "Breves Considerações sobre a Incompetência dos Tribunais Arbitrais Portugueses para Apreciarem a Questão da Invalidade das Patentes e dos Certificados Complementares de Protecção para Medicamentos", in *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, Coimbra, Almedina, 2015, p. 927 ss.

- MARGARIDA SAMEIRO, "Lei 62/2011 - Algumas questões controversas na perspetiva do titular do direito", in Revista de Direito Industrial, n.º 1 (2015), pp. 309-342.

- PEDRO CARIDADE DE FREITAS, "A arbitragem necessária para litígios entre medicamentos de referência e medicamentos genéricos: que futuro?", in *Julgar*, n.º 38 (Maio-Agosto, 2019), p. 175 ss.

- SOFIA RIBEIRO MENDES, "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*, vol. II, Coimbra, Coimbra Editora, 2013.

Jurisprudência:

Acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia

AcTJUE de 13.07.2006 – C-4/03 (GAT)

Ac.TJUE de 18.07.2013 - C-414/11 (Daiichi)

Acórdãos do Tribunal Constitucional, www.tribunalconstitucional.pt

Ac. TC. n.º 2/2013, de 9.01.2013, proc. 478/12 (Mª José Rangel Mesquita),

Ac. TC. n.º 123/2015, de 12.02.2015, proc. 763/13 (Mª José Rangel Mesquita)

Ac. TC. n.º 216/2015, de 8.04.2015, proc. 207/2013 (Ana Guerra Martins)

Ac. TC n.º 108/2016, de 24.02.2016, proc. 1004/13 (Catarina Sarmento e Castro)

Ac. TC. n.º 200/2016, de 13.04.2016, proc. 1031/15 (Catarina Sarmento e Castro)

Ac. TC n.º 435/2016, de 13.07.2016, proc. 744/15 (Mª José Rangel Mesquita)

Ac. TC. n.º 251/2017, de 24.05.2017, proc. 297/16 (Fátima Mata Mouros)

Ac. TC. 187/2018, de 10.04.2018, proc. 41/2017 (Fernando Ventura)

Ac. TC. 496/2018, de 10.10.2018, proc. 291/18 (Pedro Machete)

Ac. TC. n.º 539/2018, 17.10.2018, proc. 1284/17 (Catarina Sarmento e Castro)

Decisão Sumária n.º 284/2018, de 18.05.2018, proc. 291/18 (Pedro Machete)

Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, www.dgsi.pt

AcSTJ de 20.05.2015, proc. 747/13.1YRLSB.S1 (Orlando Afonso)

AcSTJ de 23.06.2016, proc. 1248/14.6YRLSB.S1 (Lopes do Rego), evaristomendes.eu, II.8

AcSTJ de 7.12.2016, proc. n.º 554/15.7YRLSB.L1.S1 (Olindo Geraldes), in *Cadernos de Direito Privado* 58 (2017), pp. 30-41

AcSTJ de 2.02.2017, proc. 393/15.5YRLSB.S1 (Olindo Geraldes), evaristomendes.eu, II.8

AcSTJ de 25.05.2017, proc. 17/15.0YRLSB.S1 (António Piçarra)

AcSTJ de 17.05.2018, proc. n.º 889/17.4YRLSB.S (Távora Vítor)

AcSTJ de 23.03.2018, proc. 1053/16.5YRLSB.S1.S1 (Fernanda Isabel Pereira)

AcSTJ de 12.02.2019, proc. 861/16.1YRLSB.L1 (Henrique Araújo)

AcSTJ de 26.02.2019, proc. 227/18.9YRLSB.S1 (Henrique Araújo)

AcSTJ, de 8.04.2021, proc. 219/19.0YHLSB.L1.S1 (Nuno Pinto de Oliveira)

AcSTJ, de 9.12.2021, proc. 772/19.9YRLSB.S1 (Tibério Nunes da Silva)

AcSTJ, de 8.03.2022, proc. º 115/20.9YHLSB.L1.S1 (Manuel Capelo)

AcSTJ, de 21.04.2022, proc. 438/21.0YRLSB.S1 (Tibério Nunes da Silva)

AcSTJ, de 24.05.2022, proc. 346/20.1YHLSB.L1.S1 (FERREIRA LOPES)

AcSTJ, de 21.06.2022, proc. 11/20.0YHLSB.L1.S1 (Nuno Pinto de Oliveira)

AcSTJ, de 7.07.2022, proc. 226/20.0YHLSB.L1.S1 (Tibério Nunes da Silva)

AcSTJ, de 15.09.2022, proc. 358/20.5YHLSB.L1.S1 (Oliveira Abreu)

AcSTJ, de 29.11.2022, proc. 104/22.9 YRLSB.S1 (Maria dos Prazeres Pizarro Beleza)

AcSTJ, de 2.02.2023, proc. 314/19.6YHLSB.L2.S1 (Fátima Gomes)

Acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa, www.dgsi.pt

AcTRL de 3.10.2013, proc. 747/13.1YRLSB.L1-8 (Teresa Prazeres Pais)

AcTRL de 13.02.2014, proc. 1053/13.7YRLSB-2 (Jorge Leal)

AcTRL de 14.05.2015, proc. 1109-14.9YRLSB-8 (Luís Mendonça)

AcTRL de 21.05.2015, proc. 1465/14.9YRLSB-6 (Tomé Ramião)

AcTRL de 9.07.2015, proc. 336/15.6YRLSB.L1.-1 (Manuel Marques)

AcTRL de 22.10.2015, proc. 923-15.2YRLSB-8 (Sacarrão Martins)

AcTRL de 4.02.2016, proc. 138-15.0YRLSB.L1-8 (Sacarrão Martins), Pi 5 (2016), pp. 40 e ss.

AcTRL de 5.05.2016, proc. 460/15.5YHLSB.L1-8 (Sacarrão Martins)

AcTRL de 16.11.2016, proc. 1053-16.5YRLSB.L1-2, (Mª José Mouro), Pi n.º 7 (2017), pp. 33 e ss.

Ac.TRL de 21.12.2016, proc. 1060-16.8YRLSB-6 (Mª Teresa Pardal)

AcTRL de 27.04.2017, proc. nº 1757-16.2YRLSB-6 (Carlos Marinho), evaristomendes.eu, II.11

Ac.TRL de 19.09.2017, proc. 409/17.0YRLSB.L1-7 (Luís Espírito Santo)

Ac.TRL de 24.04.2018, proc. 1334/17.2YRLSB-1 (Manuel Marques)

AcTRL de 21.06.2018, proc. 227/18.9YRLSB.L1-2 (Jorge Leal)

AcTRL de 5.07.2018, proc. n.º 582/18.0YRLSB-6 (Mª de Deus Correia)