

O TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES:
A COMPETÊNCIA MATERIAL DO CENTRO DE
MEDIACÃO E ARBITRAGEM E A EXECUÇÃO
DE DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE CENTRO

THE UNIFIED PATENT COURT: THE MATERIAL
COMPETENCE OF THE MEDIATION AND
ARBITRATION CENTRE AND THE ENFORCEMENT
OF DECISIONS HANDED DOWN BY THIS CENTRE

J. P. REMÉDIO MARQUES*

RESUMEN

Los Estados contratantes del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes (TUP) han decidido crear un centro de mediación y arbitraje (en Lisboa y Ljubliana), que ofrece a las partes una gama completa de servicios de resolución de litigios. Las partes pueden recurrir a los servicios del Centro de Mediación y Arbitraje siempre que deseen resolver su litigio al margen de un procedimiento contradictorio ante el TUP. Controvertido es el ámbito material de su competencia, la cuestión del reconocimiento de los laudos arbitrales y acuerdos alcanzados mediante el uso de los servicios del Centro y la relación entre las competencias jurisdiccionales del Centro de Arbitraje y los tribunales nacionales. Este estudio pretende aclarar algunas dudas y desvelar algunas perplejidades.

Palavras clave: Tribunal Unificado de Patentes, Centro de Mediación y Arbitraje, árbitros, mediadores, competencia, reconocimiento de los laudos, tribunales nacionales

ABSTRACT

The Contracting States to the Unified Patent Court Agreement (UPC) have decided to establish a Mediation and Arbitration Centre (in Lisbon and Ljubliana), which offers parties a full range of dispute resolution services. Parties can avail themselves of the services of the Mediation and Arbitration Centre whenever they wish to resolve their dispute outside an adversarial procedure before the UPC. The material scope of its competence, the question of the recognition of arbitral awards and settlements reached through the use of the Centre's services and the relationship between the jurisdictional competence of the Arbitration Centre and national courts are controversial. This study aims to clarify some doubts and reveal some perplexities.

Keywords: Unified patent Court, Center of Mediation and Arbitration, mediators, arbitrators, jurisdiction, arbitral awards, recognition, national courts.

* Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra (Portugal). Propriedade Industrial, Direito Civil y Derecho Procesal Civil. Dirección de correo electrónico: remedio@fd.uc.pt.
Fecha de recepción: 3 de abril de 2024// Fecha de aceptación: 26 de mayo de 2024

SUMARIO: I. PRELIMINAR.— II. SEDE DO CENTRO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM. ESCOLHA DO LOCAL DA ARBITRAGEM / MEDIAÇÃO PELAS PARTES.— III. COMPETÊNCIA MATERIAL.— 1. Patentes europeias sujeitas a *opt-out* ou patentes nacionais.— 2. O conhecimento e apreciação de questões respeitantes à validade de patentes e certificados complementares de proteção.— 3. Competência do Centro de Mediação e Arbitragem para apreciar e julgar litígios de patentes europeias «clássicas» e outros direitos de propriedade intelectual?— 4. A submissão do litígio ao Centro de Mediação e Arbitragem: antes ou apenas após o litígio ter sido submetido ao TUP?— 5. A possibilidade de os tribunais arbitrais constituídos no Centro poderem efetuar pedidos de reenvio prejudicial para o TJUE.— IV. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CENTRO: JUÍZES ÁRBITROS E MEDIADORES. OS MANDATÁRIOS JUDICIAIS.— V. OS ÁRBITROS E O LOCAL DA ARBITRAGEM.— VI. CONSTITUIÇÃO DO PROCEDIMENTO DE MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM. O TRÂMITE. A CONFIDENCIALIDADE.— VII. RELAÇÕES ENTRE OS PODERES JURISDICIONAIS DO CENTRO DE ARBITRAGEM E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, INCLUINDO O TUP.— VIII. A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO E DA CADUCIDADE NA PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTOS DE MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM.— IX. A EXECUÇÃO DE TRANSAÇÕES E DE SENTENÇAS PROFERIDAS NESTE CENTRO.— X. CONCLUSÃO.— XI. BIBLIOGRAFIA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.— II. SEAT OF THE MEDIATION AND ARBITRATION CENTRE. CHOICE OF VENUE FOR ARBITRATION/MEDIATION BY THE PARTIES.— III. SUBSTANTIVE JURISDICTION.— 1. European patents subject to *opt-out* or national patents.— 2. Knowledge and assessment of questions relating to the validity of patents and supplementary protection certificates.— 3. Competence of the Mediation and Arbitration Centre to hear and determine disputes concerning «classic» European patents and other intellectual property rights?— 4. Submission of the dispute to the Mediation and Arbitration Centre: before or only after the dispute has been submitted to the UPC?— 5. The possibility of arbitral tribunals established at the Center being able to make requests for a preliminary ruling to the CJEU.— IV. ADMINISTRATIVE ORGANISATION OF THE CENTRE: ARBITRATORS AND MEDIATORS. ARTORNEYS V. ARBITRATORS AND PLACE OF ARBITRATION.— VI. THE CONSTITUTION OF THE MEDIATION OR ARBITRATION PROCEEDINGS. ADMINISTRATIVE ORGANISATION OF THE CENTRE: ARBITRATORS AND MEDIATORS. CONFIDENTIALITY.— VII. RELATIONS BETWEEN THE JURISDICTIONAL POWERS OF THE ARBITRATION CENTRE AND THE STATE COURTS, INCLUDING THE UNIFIED PATENT COURT.— VIII. INTERRUPTION OF STATUTES OF LIMITATION PENDING MEDIATION OR ARBITRATION PROCEEDINGS.— IX. THE ENFORCEMENT OF SETTLEMENTS AND AWARDS RENDERED IN THIS CENTRE.— X. CONCLUSION. XI. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR

O Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes (ATUP), alcançado a nível intergovernamental e ratificado, até à data, por todos os países da UE, com exceção da Espanha, da Polónia e da Croácia, prevê um sistema duplo de resolução de litígios: por um lado, um sistema judicial *heterocompositivo* — baseado num Tribunal de Primeira Instância (com sede em Munique e Paris), dispondo de divisões locais e regionais, e num Tribunal de Recurso (com sede no Luxemburgo)—, o qual é obrigatório para as partes; e, por outro, um sistema *consensual* e facultativo, complementar ou, antes, *alternativo* do sistema jurisdicional, baseado num Centro de *Mediação (autocomposição)* e *Arbitragem* (em regra, com *heterocomposição*, podendo as partes terminar o litígio por meio de *transação*).

Na decorrência da aprovação e ratificação, este Tribunal Unificado de Patentes (TUP) iniciou o funcionamento no dia 1 de junho de 2023 —enquanto nova ordem jurisdicional que integra órgãos jurisdicionais (divisões locais, regionais, centrais e tribunal de recurso) considerados tribunais *comuns a vários Estados-Membros* da União Europeia¹ aderentes ao mecanismo de *cooperação reforçada*. Ordem jurisdicional, esta, destinada à tutela efetiva das *patentes eu-*

¹ Art. 71.º-A, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1215/2012 (Bruxelas I-bis), na redação do Regulamento (UE) n.º 542/2014, de 15 de maio.

ropeias (e respetivos certificados complementares de proteção para medicamentos - CCP), às quais tenha sido atribuído um *efeito (extraterritorial) unitário* das decisões de procedência proferidas, designadamente, em ações por violação de patentes europeias, ações de simples apreciação e ações (ou pedidos reconventionais) de nulidade.

Como dizíamos, na sequência da entrada em funcionamento do TUP, os Estados contratantes do ATUP² decidiram criar um *Centro de Mediação e Arbitragem*, oferecendo assim às partes uma gama completa de serviços de resolução de litígios. O legislador do TUP e do Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes (ATUP) estabeleceu, desta maneira, um mecanismo de *resolução alternativa de litígios* administrado pelo Centro de Mediação e Arbitragem. Este Centro é competente e prestará serviços de mediação e arbitragem em relação a todas as patentes europeias —tanto as patentes «clássicas»— concedidas pela OEP —como as patentes com efeito unitário³, incluindo certificados complementares de proteção cuja *patente-base* seja uma patente europeia.

No que diz respeito aos litígios relacionados com *patentes nacionais* e/ou *internacionais* concedidas via PCT, que as partes submeteram à mediação e/ou à arbitragem neste Centro, coloca-se a questão de saber se a sua competência também se estende a essas patentes, ou se é necessário recorrer a outros organismos de resolução alternativa de litígios (por exemplo, na OMPI ou nos organismos de mediação acreditados pelas autoridades nacionais competentes). Como desenvolveremos melhor, *infra*, esta última orientação alicerça-se no direito de as partes poderem submeterem toda a matéria em litígio a mediação ou a arbitragem, mesmo que o objeto do litígio inclua direitos e obrigações não relacionados somente com patentes europeias, na medida em que tais questões estejam factual ou juridicamente ligadas (ou se coloquem numa *relação de prejudicialidade*) a um litígio cuja apreciação e julgamento caiba *exclusivamente* ao TUP⁴.

² Como referimos, o Reino de Espanha (tal como a Polónia e a Croácia; esta última, observe-se, não integrava a União Europeia na data da celebração do ATUP) não ratificaram este tratado internacional. Porém, a utilização do Centro de Mediação e Arbitragem pode, evidentemente, ser mobilizada por cidadãos e empresas espanholas, contanto que a submissão de um litígio a este centro seja precedida de *convenção de arbitragem* ou de acordo das partes para a submissão a um procedimento de *mediação*. Seja como for, atualmente, o ATUP está a vigorar em 17 Estados-Membros, pois os restantes (à exceção da Polónia, Espanha e Croácia), embora tenham aderido ao ATUP, ainda não o ratificaram, devido a problemas respeitantes à observância do disposto nas respetivas Constituições (*v.gr.*, Hungria), ou a motivos de política legislativa —*cfr. JOCE*, C 116, de 31/12/2023, p. 6.

³ As quais também são concedidas pelo OEP, permitindo a obtenção de proteção em 25 países da UE *de uma só vez*, mediante o pagamento de uma taxa única de renovação anual.

⁴ Quanto à competência em matéria de licenças FRAND (*fair, reasonable, and non-discriminatory*), é provável que o TUP decida sobre estas licenças quando tal questão for apresentada, a título *incidental*, como meio de defesa em processos por infração (em que se peça que a decisão produza *caso julgado material* se o demandado requerer o julgamento com essa amplitude, à semelhança do disposto no art. 91.º, n.º 2, do CPC português) ou a título de reconvenção (*cfr. art. 32.º, n.º 1, alínea i*), do ATUP). Neste contexto, as partes poderão ser convidadas pelo juiz-relator a remeter o litígio relativo a estas licenças ao Centro de Mediação e Arbitragem. Além disso, as partes poderão ter o direito de utilizar as instalações do Centro de Mediação e Arbitragem, por exemplo, para efeitos de determinação das condições destas licenças FRAND, caso não exista um litígio pendente no TUP, partindo do princípio de que o Centro está habilitado a tratar de questões que envolvam patentes não abrangidas pelo artigo 3.º. Uma outra dimensão material controvertida de competência deste Centro é consubstanciada na regulação dos termos das *licenças relativas patentes relativas a infraestruturas essenciais* ou *patentes essenciais a uma norma*, licenças sobre *patentes essenciais padrão* ou licenças SEP (*standard essential patents*), as quais devem exibir um conteúdo com as mesmas características, ou seja, *fair, reasonable, and non-discriminatory*. Uma «norma» é definida como uma «especificação técnica, aprovada por um organismo de normalização conhecido, para aplicação repetida ou continuada» —*cfr. o Regulamento (UE) n.º 1025/2012, do Parlamento europeu e do Conselho, alterado pelo Regulamento (UE) n.º 2022/2480, de 14 de dezembro, o qual estabelece regras no que respeita à cooperação entre as organizações europeias de normalização, os organismos*

O quadro jurídico deste Centro de Mediação e Arbitragem está distribuído por várias disposições e codificações, sobretudo os arts. 35.º, 39.º, 52.º e 79.º do ATUP, as Regras 11 e 365 do Regulamento de Processo no TUP⁵, bem como as Regras de Funcionamento do Centro de Mediação e Arbitragem⁶. No entanto, mesmo o regime jurídico desta nova estrutura de *resolução alternativa* (ou *complementar*) de litígios ainda se encontra incompleta. Não obstante já esteja em vigor o Regulamento de Processo do TUP e tenha sido publicado um projeto de Regras sobre a mediação e arbitragem, os meios interessados continuam a aguardar a entrada em vigor do Regulamento de Arbitragem deste Centro.

O principal objetivo deste Centro será promover a mediação e a arbitragem de litígios em matéria de patentes europeias que sejam, total ou parcialmente, da competência do referido Centro. Em particular, o Centro irá exercer as seguintes competências funcionais: disponibilizar apoio institucional para os procedimentos de mediação e arbitragem; fornecer as regras do procedimento; informações sobre custas, cláusulas modelo, quaisquer outros regulamentos e serviços de que as partes necessitem; promover e organizar a formação de mediadores e árbitros em cooperação com o Centro de Formação localizado em Budapeste ou outras instituições. As partes podem recorrer aos serviços do Centro de Mediação e Arbitragem sempre que desejarem resolver o seu litígio fora dos processos adversariais perante o TUP. Controverso é o âmbito material da atuação deste Centro, bem como o procedimento de reconhecimento das sentenças arbitrais condenatórias e das decisões de homologação de acordos alcançados neste Centro. Vejamos.

II. SEDE DO CENTRO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM. ESCOLHA DO LOCAL DA ARBITRAGEM / MEDIAÇÃO PELAS PARTES

De acordo com o n.º 1 do art. 35.º do ATUP, o Centro terá as suas sedes em Liubliana, na Eslovénia, e em Lisboa. Poderá perguntar-se por que razão não tem este Centro a sua sede no local onde foi instalado o Tribunal de Recurso ou a Divisão Central.

A razão pela qual o Centro não tem a sua sede no local onde está instalado o Tribunal de Recurso ou a divisão central é, ao que cremos, de *política legislativa*: deve-se ao interesse dos Estados-Membros em ter, pelo menos, a sede

nacionais de normalização, os Estados-Membros e a Comissão, à elaboração de normas europeias e de produtos de normalização europeus relativos a produtos e serviços de apoio à legislação e às políticas da União, à identificação de especificações técnicas no domínio das tecnologias de informação e comunicação suscetíveis de ser referenciadas, ao financiamento da normalização europeia e à participação dos interessados na normalização europeia. Sobre esta questão do ponto de vista processual, cfr. em Portugal, REMÉDIO MARQUES (2023), págs. 122 e segs.; e do ponto de vista material, QUELHAS (2024), n.º 5.

Esta competência —atribuída expressamente ao Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia, em termos de procedimento de conciliação, cujos conciliadores podem efetuar propostas dos termos e condições deste outro tipo de licenças— consta de um projeto de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27/04/2023, COM(2023) 232 final 2023/0133 (COD), disponível no seguinte endereço eletrónico: https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-04/COM_2023_232_1_EN_ACT_part1_v13.pdf

⁵ Cfr. estas *Rules of Procedure of the Unified Patent Court* (adotadas em 8/07/2002 e cujo início de vigência foi em 1/09/2022) no seguinte endereço eletrónico: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/rop_en_25_july_2022_final_consolidated_published_on_website.pdf

⁶ Rules of Operation of the Mediation and Arbitration Centre, 8 July 2022, disponíveis no seguinte endereço eletrónico: <https://www.unified-patentcourt.org/en/court/legal-documents>

de uma instituição do TUP no seu território. Se esta decisão irá contribuir para a sua utilização, é o que ficará para apurar⁷. Além disso, parece-nos que *as partes são livres de escolher qualquer outro local para a mediação*, de acordo com o art. 9.º deste ATUP. Se as partes não chegarem a acordo a esse respeito, o Centro tomará a decisão. É de esperar que o Regulamento de Arbitragem deixe às partes a mesma escolha. O art. 4.º das Regras de Funcionamento deste Centro confirma, na verdade, a orientação segundo a qual os procedimentos de mediação e arbitragem podem ter lugar noutros locais para além das sedes do Centro (Lisboa e Liubliana). Com efeito, a liberdade das partes para escolherem a sede de uma arbitragem é muito importante, uma vez que a sede tem um forte impacto no quadro jurídico processual da arbitragem que se venha a iniciar, designadamente a aplicação da *Lei de Arbitragem Voluntária* do Estado onde o tribunal arbitral venha a ser instalado (*v.gr.*, possibilidade de dedução de ordens preliminares ou providências cautelares; intervenção de terceiros na arbitragem; prazo para proferir a decisão arbitral; possibilidade de retificar erros de cálculo ou de custas na decisão já proferida; recurso da decisão arbitral; ação de anulação dessa decisão).

III. COMPETÊNCIA MATERIAL

O Centro de Mediação e Arbitragem pode ser chamado a intervir pelas partes em todos os *litígios abrangidos pela competência material do TUP*⁸. A primeira frase do n.º 2 do Regulamento de Mediação assinala que a competência do Centro se limita à *prestação de serviços de mediação e arbitragem* de litígios em matéria de patentes abrangidos pelo âmbito do ATUP —navegando nas mesmas águas o art. 2.º, n.º 1, do Regulamento de Mediação). Por conseguinte, à primeira aparência, parece que os seus serviços não podem ser utilizados para litígios de patentes (ou certificados complementares de proteção) *para os quais o TUP não goza de competência*⁹. Pode não ser assim, como veremos, *infra*. A atuação deste Centro pode implicar questões que envolvam, pelo menos, uma patente europeia com efeito unitário (PEEU), mesmo que outros elementos do objeto do processo possam estender-se para além da jurisdição da TUP¹⁰.

Esta nova instituição de arbitragem *não tem, porém, competência exclusiva* para os litígios que são da competência do TUP. Consequentemente, os litígios que são da competência do TUP —com exceção da revogação (nulidade) das patentes europeias e certificados complementares de proteção, nos termos do art. 35.º do ATUP— são arbitráveis perante este novo órgão de arbitragem, bem

⁷ De todo o modo, em Portugal (Lisboa) foi criada e está instalada uma divisão local do TUP. Todavia, dado que não se sabia se o então Governo português iria criar e instalar uma divisão local (por motivo, *v.gr.*, localização, em Portugal, dos recursos destinados ao financiamento do funcionamento deste Centro, do procedimento recrutamento dos funcionários, identificação de instalações apropriadas, etc.), foi negociada, anteriormente em Portugal, a localização da sede do Centro de Mediação e Arbitragem, mesmo que Portugal não viesse a acolher, no seu território, qualquer divisão local.

⁸ Arts. 31.º e 32.º do ATUP; art. 2.º, n.º 1, do Regulamento de Mediação e Arbitragem. Cfr., sobre as competências materiais do TUP e a partilha de competências com os tribunais dos Estados Contratantes durante o *período transitório*, cfr. REMÉDIO MARQUES (2024), págs. 57-59, pág. 60 segs.

⁹ Por exemplo, litígios emergentes de contratos de licença (voluntária ou obrigatória) e patentes europeias «clássicas» – neste sentido, KANEKO (2019), pág. 89.

¹⁰ PICT (2018), pág. 9 segs.; DE WERRA (2023); GRANATA (2018), pág. 259.

como perante outras instituições arbitrais ou, inclusivamente, perante um tribunal arbitral *ad hoc*.

Seja como for, de acordo com o Regulamento de Mediação, as partes podem incluir no procedimento de mediação *qualquer matéria* que esteja intimamente ligada a uma matéria da competência do TUP¹¹.

1. Patentes europeias sujeitas a opt-out ou patentes nacionais

Faz-se necessário questionar se este Centro poderá apreciar e julgar litígios relativos a patentes não abrangidas pelo art. 3.º do ATUP (ou respetivos certificados complementares de proteção), em especial patentes europeias sobre as quais foi emitido o *opt-out*, ou patentes nacionais, especialmente no contexto em que as partes num acordo teriam submetido o seu litígio ao Centro para efeitos de resolução do litígio relativo a uma carteira global de direitos de patentes. Cremos que a resposta deve ser afirmativa. Na realidade, uma *interpretação literal* do seu âmbito de competência material previsto no ATUP tornará, por certo, o Centro menos atrativo para os meios interessados nos processos de resolução alternativa de litígios.

2. O conhecimento e apreciação de questões respeitantes à validade de patentes e certificados complementares de proteção

A arbitrabilidade dos litígios em matéria de patentes foi efetivamente reconhecida na maioria das jurisdições; todavia, com uma limitação: a falta de poderes jurisdicionais dos árbitros para invalidar patentes (ou certificados complementares de proteção), em parte ou na totalidade, com um efeito *erga omnes*, ou seja, um efeito vinculativo para terceiros —é a realidade que se verifica, por exemplo, na Alemanha, em França ou em Portugal¹². Pelo contrário, na Suíça, os tribunais arbitrais podem decretar a invalidade de uma patente com efeitos *erga omnes*. O mesmo ocorre na Bélgica. No entanto, os árbitros podem conhecer *incidentalmente e com efeitos inter partes* da validade das patentes em litígios contratuais —por exemplo, em França¹³; na Alemanha¹⁴; Finlândia¹⁵ ou em Portugal, sendo que, neste último caso, esta permissão de conhecimento e apreciação jurisdicionais *consta expressamente da lei*, nos termos do art. 2.º, n.º 3, da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro¹⁶. Neste caso, a decisão sobre a validade da patente é vinculativa apenas entre as partes na arbitragem (efeitos *inter partes*). Esta parece ser a orientação na maioria dos ordenamentos jurídicos, mesmo fora da União

¹¹ Art. 2.º, n.º 3, do Regulamento de Mediação. De igual sorte, parece-nos que a pendência de um litígio perante o TUP não constitui, nem um obstáculo nem uma condição para os interessados submeterem o seu conflito a este mecanismo de resolução alternativa de litígios. Isto porque a Regra 11, n.º 2, do Regulamento de Processo no TUP estatui que a resolução amigável do litígio não alcançada através do Centro de Mediação e Arbitragem pode ser objeto de uma decisão de confirmação pelo TUP e, nessa medida, ser *executada* ao abrigo da Regra 365 do mencionado Regulamento de Processo, *ex vi* do art. 82.º do ATUP. Este Centro de Mediação e Arbitragem está em condições de apreciar e julgar litígios resultantes de convenções de arbitragem que afastem a resolução do litígio por um tribunal do Estado, incluindo o TUP.

¹² REMÉDIO MARQUES (2011), pág. 179 segs.; REMÉDIO MARQUES (2017), págs. 324 segs., pág. 353 segs.

¹³ Decisão da *Cour d'Appel* de e Paris, de 28 de fevereiro de 2008, n.º 05/10577.

¹⁴ Decisão do OLG, de Munique, de 25 de maio de 2021, proc. n.º 21 O8717/20.

¹⁵ SCHRÖDER (2023).

¹⁶ Na redação do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de outubro, que aprovou o novo Código da Propriedade Industrial português.

Europeia, incluindo nos países da família da *common law*¹⁷. Afirmada a validade da patente, os terceiros, que não tenham sido partes continuam, evidentemente, a poder contestar a validade da patente perante os tribunais competentes, já que o alcance subjetivo do caso julgado material não os atinge.

É verdade que, nos termos do n.º 2 do art. 35.º do ATUP —aliás, de harmonia com o n.º 2 do art. 79.º do mesmo Acordo—, uma patente não pode ser *anulada* (motivos relativos) ou *declarada nula* (motivos absolutos relacionados com o interesse público) ou, inclusivamente, *limitada em algumas reivindicações* por meio do proferimento de uma *decisão heterocompositiva* num processo de arbitragem¹⁸. No entanto, isto não significa que as partes tenham de se abster de discutir a validade de uma patente no decurso da mediação ou arbitragem. Elas podem, pelo contrário, lograr um acordo que inclua a *renúncia* (a algumas reivindicações) ou *limitação voluntária* (a algumas reivindicações) dessa patente. Com efeito, a Regra 11, n.º 2, do Regulamento de Processo no TUP prevê expressamente tais declarações¹⁹.

Deveremos, na verdade, nestas eventualidades, distinguir os casos da *eficácia direta* constitutiva *erga omnes* resultante de uma declaração de nulidade ou anulação de uma patente ou CCP daquelas outras situações em que a invalidade e a extinção da patente (ou CCP) com efeitos *erga omnes* decorre *indiretamente* da manifestação da vontade do seu titular, ainda que necessite da *colaboração da parte contrária* ou de uma *declaração de vontade integrativa* desta última. Na realidade, o titular da patente pode evidentemente *limitar, renunciar* ou *concordar* com a «revogação» de uma patente ou, ainda, não a fazer valer contra a outra parte e/ou terceiros (Regra 11, n.º 2, do Regulamento de Processo no TUP)²⁰.

O ATUP proíbe a mera invocação e conhecimento da invalidade de uma patente (ou CCP) com efeitos *inter partes*, quer pelo TUP, quer pelo Centro de Arbitragem e Mediação (art. 35.º, n.º 2 e 3). De resto, a competência deste Centro não abarca a mera invalidação ou limitação da patente com um efeito *erga omnes* direto com dispensa da existência de uma ulterior decisão judicial), embora permita a *realização indireta* do mesmo objetivo. Se, por exemplo, a manutenção de um acordo de licença estiver sujeita à condição resolutiva da declaração de nulidade da patente licenciada (*maxime*, de parte dela, isto é, de algumas reivindicações), é provável que o Centro de Arbitragem e Mediação aprecie não só a nulidade da patente com efeito *inter partes*, mas também aspetos dependentes do acordo de licença, como o pagamento de rendas periódicas (*royalties*) ou outras obrigações acessórias²¹.

¹⁷ REED / MILLER / TEZUKA / DOERNENBURG (2021); MOURA VICENTE (2015), pág. 155.

¹⁸ Circunstância, esta, em que a atividade do tribunal arbitral, como é sabido, é completamente diferente, no que respeita à apreciação e julgamento dos factos controvertidos e da sua qualificação jurídica, de uma *decisão homologatória de transação*.

¹⁹ O mesmo se prevendo no art. 2.º, n.º 2, do Regulamento de Mediação.

²⁰ Por exemplo, pode estabelecer-se um regime de eficácia *inter partes* em matéria de validade da patente —tanto no TUP quanto no Centro de Mediação e Arbitragem constituído em Lisboa e Liubliana—, obrigando-se, por exemplo, o titular da patente a não atuar, em relação à outra parte, como se a patente em causa fosse *ineficaz* em relação a ela (v.gr., em ações de infração; para pagamento de *royalties*; em ações em que se discute o uso prévio anterior do réu, etc.), ou obrigando a outra parte a não usar, para o futuro, uma parte limitada do objeto originalmente patenteado – PICTH (2023), págs. 3–4, disponível no seguinte endereço eletrónico: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4305883

²¹ Cfr. PICTH (2018), pág. 9; FASAN (2023), págs. 74–75; SCUFFI (2017), pág. 57; GALLOUX (2023), págs. 154–155.

3. ¿Competência do Centro de Mediação e Arbitragem para apreciar e julgar litígios de patentes europeias «clássicas» e outros direitos de propriedade intelectual?

Retornemos ao âmbito da competência material deste Centro de Mediação e Arbitragem. Nós não sustentamos uma interpretação *restrita e literal* da competência do ATUP que exclua, por exemplo, todas as outras patentes, com exceção das patentes europeias com efeito unitário (PEEU)²². Ao invés, o Centro de Mediação e Arbitragem deverá, idealmente, ter o poder de apreciar e julgar um litígio decorrente de uma PEEU ou de outros direitos de propriedade intelectual que não sejam abrangidos pelo âmbito de aplicação do ATUP, mesmo que tal sentido interpretativo não encontre forte ressonância na redação do art. 35.º, n.º 2, do ATUP. Tal deve ser entendido como significando que os procedimentos de mediação ou arbitragem podem abranger *questões de facto* e de *direito* relacionadas com *contratos de licença* sobre patentes abrangidas pelo ATUP, uma vez que tais questões estariam juridicamente ligadas ao litígio sobre a validade ou infração de tais patentes; outrossim, também podem abranger litígios respeitantes ao direito à PEEU. Na mesma linha, deve ser possível submeter a arbitragem os litígios relacionados com patentes abrangidas pelo ATUP, que com estas se situem numa relação de *prejudicialidade*, ou que destas sejam *accessórios, conexos* ou *instrumentais*.

É verdade que o art. 52.º, n.º 2, do ATUP dá a impressão de que a referência à mediação e à arbitragem efetuada ao abrigo do ATUP foi concebida pelos seus redatores como um instrumento para as partes resolverem os seus litígios *depois de estes já terem sido submetidos ao TUP*. Este cenário, ainda que não seja irrealista, não abrange, porém, os casos, muito frequentes, em que as partes selecionam os mecanismos de resolução alternativa de conflitos *antes* da ocorrência de um litígio. As partes contratantes nas suas relações comerciais e, mais especificamente, nos contratos respeitantes a direitos de propriedade intelectual (incluindo direitos de patente e certificados complementares de proteção) preveem, geralmente, a ocorrência potencial de litígios futuros e, por conseguinte, escolhem, antecipada e consequentemente, os tipos de mecanismos alternativos de resolução de litígios a que recorrerão em caso de litígio (em Portugal, por meio da denominada *cláusula compromissória*). Por conseguinte, não há dúvida de que as partes devem estar em condições de acordar em submeter o seu litígio a um processo de arbitragem, gerido pelo Centro de Mediação e Arbitragem, *mesmo antes da ocorrência de um litígio*²³.

Este limite substantivo ao âmbito dos serviços a prestar pelo Centro de Mediação e Arbitragem é dificilmente conciliável com as expectativas normais das

²² Contra, porém, neste sentido, KANEKO (2018), pág. 89, que exclui a litigância de outras patentes.

²³ A orientação oposta à que se perfilha no texto não reflete a natureza dos processos arbitrais, os quais, por via de regra, excluem o direito de ação exercido através dos tribunais do Estado e constituem um meio alternativo de resolução do litígio entre as partes. A referência que é feita à arbitragem contida no art. 52.º, n.º 2, do ATUP é, por conseguinte, um pouco equivocada, na medida em que é pouco provável que as partes aceitem transitar de um litígio judicial (perante o TUP, aí suspendendo a instância) para a arbitragem na *fase intermédia* do trâmite neste TUP, a qual tem lugar após, *hoc sensu*, a fase dos «articulados»; isto dito tendo em conta os investimentos por elas já terão efetuado para deduzirem a ação e a contestação perante o TUP. Normalmente, o momento mais adequado para as partes iniciarem a autocomposição (ou serem para tal estimuladas pelo TUP) surge logo *após a produção dos meios de prova na audiência final*.

partes num litígio comercial. Com efeito, estes (atuais ou futuros) litigantes têm interesse em resolver o seu litígio, *globalmente, num único processo* (e não em vários processos paralelos). É o caso, nomeadamente, das partes contratantes num contrato transfronteiriço em matéria de patentes (por exemplo, um contrato de licença de direito ou CCP de patente para vários países). O conteúdo deste tipo de contratos não se limita às patentes europeias «clássicas» e/ou às patentes europeias com efeito unitário, abrangendo também patentes americanas, patentes japonesas, ou mesmo marcas ou saber-fazer secreto. Ora, estas partes só terão interesse em submeter o seu litígio às regras de arbitragem do Centro de Mediação e Arbitragem se tal puder garantir uma *resolução global* do seu litígio, cujo caso julgado material seja oponível a todos os interessados. Caso contrário, é provável que essas partes selecionem outro sistema ou centro de arbitragem que não esteja sujeito a um poder jurisdicional tão limitado²⁴. Por outras palavras, o poder deste Centro para gerir os casos que lhe sejam submetidos, apreciando e julgando tais processos arbitrais, não tem necessariamente de refletir o poder jurisdicional do TUP para apreciar e julgar os litígios em matéria de patentes que são da sua competência (*exclusiva*). Esta competência material exclusiva do TUP não deverá constituir o alicerce ou o espelho que reflete a competência material do Centro de Mediação e Arbitragem.

Repare-se que a Regra 5.º, n.º 2, do Regulamento de Funcionamento deste Centro²⁵ navega no sentido de o seu âmbito material de competência ser mais vasto. A referida Regra determina que objetivo do Centro é promover a mediação e a arbitragem em casos total ou parcialmente da competência do TUP²⁶. As Regras de Mediação deste Centro adotadas pelo Comité Consultivo do TUP, em 27/11/2015, também trilham esta linha: em matéria de mediação, a Regra 2, n.º 3, estatui que as partes podem decidir incluir na mediação qualquer outro direito ou obrigação disponível, factual ou juridicamente ligada ao litígio, que seja da competência exclusiva do TUP^{27/28}.

²⁴ E não se obtém dizendo que este Centro teria que possuir na sua lista de árbitros um acervo de especialistas em múltiplos domínios contratuais (e não contratuais) em matéria de direitos de propriedade intelectual, designadamente para dirimir o âmbito de uma licença concedida relativamente a uma determinada patente; para saber se o contrato de licença foi validamente resolvido; para determinar qual a lei material aplicável ao contrato em causa, que não será necessariamente a lei de qualquer Estado-Membro da UE (que são partes no ATUP) e sobre a qual o tribunal arbitral deverá estar em condições de decidir, etc. Exigir essa especialização ao Centro não deve ser um fator que justifique o âmbito limitado das suas atividades (em conformidade com a redação do n.º 2 do art. 35.º deste ATUP). Repare-se que os árbitros incluídos nas listas de árbitros dos centros de arbitragem não precisam (e, de facto, não podem) ter conhecimentos de direito substantivo em todas as áreas jurídicas que estão em causa nos litígios que lhes são submetidos. Por exemplo, não se espera que os árbitros que integram a lista do *Tribunal (Internacional) de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional* (CCI) detenham conhecimento substantivo em todas as áreas jurídicas que possam estar implicadas num determinado litígio submetido à arbitragem da CCI.

²⁵ O Regulamento deste Centro, de 8/07/2022, está disponível no seguinte endereço eletrónico: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/ac_06_08072022_rules_of_operation_mediation_arbitration_centre_en_final_for_publication.pdf

²⁶ Rule 5 – Objectives: 1. The objective of the Centre is to promote mediation and arbitration in cases which fall wholly or in part within the competence of the UPC. Poderão, designadamente, acolher-se a este Centro litígios respeitantes a contratos celebrados ao abrigo da legislação não comunitária que licenciem PEEU, bem como patentes europeias «clássicas»; outrossim, litígios decorrentes da violação não só dessas patentes, mas também de *segredos comerciais* concomitantes (por exemplo, no caso de um invento que implicam programas de computador), direitos de autor sobre programas de computador, etc.

²⁷ Em língua inglesa a redação é a seguinte: «The parties may decide on any other disposable right or obligation factually or legally linked to the dispute falling within the exclusive competence of the UPC to be included into mediation». Cfr. estas Regras no seguinte endereço eletrónico: https://www.sicpi.org/wp-content/uploads/2014/01/2015-11-27_UPC_Mediation_Rules.pdf

Consequentemente, o Centro de Mediação e Arbitragem deverá poder tratar de litígios que envolvam, por exemplo, contratos celebrados ao abrigo da legislação não comunitária que licencia patentes da CPE (com ou sem efeito unitário), bem como patentes não europeias; ou a violação não só dessas patentes, mas também de *segredos comerciais* a estas inerentes (por exemplo, no caso de um invento que implica programas de computador), de direitos de autor respeitantes a *software* ou o direito «especial» do fabricante de *bases de dados*.

4. A submissão do litígio ao Centro de Mediação e Arbitragem: antes ou apenas após o litígio ter sido submetido ao TUP?

Parece evidente que um litígio pode ser submetido ao Centro *durante a pendência de uma ação no TUP*. No entanto, faz-se necessário determinar se essa apresentação ao Centro também é possível numa situação —mais normal— em que as partes pretendem resolver o seu litígio por mediação e/ou arbitragem, *antes* de qualquer litígio cuja demanda tenha sido ajuizada em matéria de patentes neste TUP.

O n.º 2 do artigo 35.º do ATUP estabelece que o Centro deve proporcionar instalações para mediação e arbitragem de litígios em matéria de patentes abrangidos pelo âmbito deste ATUP. Devido à redação desta norma e à ausência de requisitos explícitos para a exigência de uma ação se encontrar pendente no Tribunal, consideramos que, tal como já insinuámos atrás, as instalações do Centro também podem ser utilizadas de forma mais convencional *antes* da propositura de qualquer ação no TUP, por exemplo, através da mobilização de uma cláusula de mediação e / ou arbitragem. Esta interpretação parece também estar em conformidade com a proposta da Presidência da UE relativa às principais características do órgão jurisdicional em matéria de patentes da UE, que serviu de base para a redação do ATUP.

5. A possibilidade de os tribunais arbitrais constituídos no Centro poderem efetuar pedidos de reenvio prejudicial para o TJUE

Outra importante questão é a de saber se os árbitros deste Centro de Mediação e Arbitragem poderão (ou deverão) *suspender a instância* das ações arbitrais e submeter pedidos de reenvio prejudicial ao TJUE. Vejamos. Não obstante a decisão do TJUE, de 6/03/2018, no proc. C-284/16 (*Slowakische Republik c. Achmea BV*), cremos que, tal como as ações que tramitam no TUP, estes tribunais arbitrais constituídos no seio deste Centro para apreciarem os litígios submetidos à sua competência material inserem-se no sistema jurisdicional da União, podendo ser teleologicamente equiparados a órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros na aceção do artigo 267.º do TFUE —*a maiori*, tal como o próprio TUP considerado «tribunal comum» do Estados-Membros (art. 1.º do ATUP; art. 71.º-A, n.º 2, alínea *a*), do Regulamento n.º 1215/2012)—, de tal forma que as suas decisões estejam sujeitas a mecanismos suscetíveis de assegurar a plena eficácia

²⁸ Tb., neste sentido DE WERRA (2023), pág. 129 = págs. 6-8 do *paper* publicado em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4534882

das normas do direito da União²⁹. Quer dizer, não existe nenhum motivo válido que justifique que um tribunal arbitral que se venha a constituir para apreciar e julgar um litígio não seja, para esse efeito, considerado equiparado a um órgão jurisdicional «comum» a vários Estados-Membros, exatamente os que subscreveram o ATUP. A possibilidade de submeter esses litígios a um organismo (*scilicet*, o tribunal arbitral que funciona no seio deste Centro) que não constitui um elemento do sistema jurisdicional da União está prevista por um acordo que não foi celebrado pela União, mas por Estados-Membros. Todavia, este ATUP, por meio da técnica do *reenvio*, integra o direito dos Estados-Membros participantes do mecanismo de *cooperação reforçada*.

Seja como for, o Centro de Arbitragem poderia incorporar nas suas próprias regras processuais um artigo semelhante ao previsto na Regra 266 do Regulamento de Processo no TUP, proporcionando aos tribunais arbitrais a possibilidade de solicitar uma decisão prejudicial ao TJUE quando tal for necessário para a aplicação uniforme do Direito da UE. Este Centro de Mediação e Arbitragem pode fazê-lo expressamente com base no art. 35.º, n.º 3, do ATUP, que estabelece que «O Centro o Centro estabelece as regras de mediação e arbitragem».

IV. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CENTRO; JUÍZES ÁRBITROS E MEDIADORES; OS MANDATÁRIOS

As partes podem selecionar em qual das suas línguas de trabalho (inglês, francês e alemão) este Centro deve comunicar com elas (Regra 6, n.º 2, do Regulamento de Funcionamento do Centro). Não existe qualquer relação obrigatória entre esta língua e a língua utilizada nos respectivos procedimentos. Por conseguinte, a Regra 10 do referido Regulamento reconhece às partes uma margem de atuação ilimitada para escolherem a língua do procedimento de mediação. Se este consenso não for obtido, o n.º 2 da Regra 10 do Regulamento de Funcionamento do Centro remete para a língua «em que a patente foi concedida pelo Instituto Europeu de Patentes» ou seja, a(s) patente(s) em torno da(s) qual(ais) se desenvolve o litígio. No caso de se verificarem várias concessões de patentes em línguas diferentes ou nas eventualidades em que a língua da patente seria evidentemente inadequada —por exemplo, porque um contrato de licença que constitui o objeto central do litígio utiliza uma língua diferente—, o Diretor do Centro pode desaplicar a referida Regra 10, n.º 2.

Nos termos da Regra 8 do referido Regulamento, os quatro «órgãos» do Centro são o seu Diretor³⁰, o Comité Administrativo do TUP, o Comité Orçamental e de Auditoria do TUP e o Comité de Peritos. O *Director* único e independente (Regra 9, n.ºs 1 e 3, do Regulamento) ocupa uma posição institucional muito forte cujos poderes vão para além da mera representação deste Centro (Regra 9, n.º 1), abrangendo a responsabilidade por «toda a estrutura operacio-

²⁹ Esta questão é importante não apenas no quadro processual civil da União Europeia (*v.gr.*, competência internacional, litispendência, conexão de ações, etc.), mas também do direito de patente, certificado complementar de proteção e direito da concorrência da União Europeia (art. 101.º do TFUE).

³⁰ Terminou no passado dia 1 de fevereiro de 2024 o prazo para a apresentação de candidaturas para o cargo de Diretor deste Centro. O exercício deste cargo tem a duração de cinco anos. Cfr. o documento disponível no seguinte endereço eletrónico: http://www.ordineavvocativibovalentia.it/oavv/uploads/Job-Description_Director-PMAC_EN_final.pdf; bem como o questionário a preencher pelos candidatos: http://www.ordineavvocativibovalentia.it/oavv/uploads/Questionnaire_Director-PMAC_EN.pdf

nal e organizacional do Centro, incluindo questões financeiras, de secretariado e de pessoal» (Regra 9, n.º 3). Entre outros aspectos (cfr. Regra 9, n.º 4), o Diretor atribui os litígios às sedes do Centro, nomeia e destitui árbitros e mediadores da lista (se possível, após consulta do Comité de Peritos); dota o Centro de pessoal «conforme necessário» e estabelece o orçamento anual. O *Comité Administrativo* adota, em especial, no âmbito do seu poder de decisão (Regra 2, n.º 2), o Regulamento de Funcionamento do seu Regulamento de Mediação e Arbitragem e outros estatutos; aprova o relatório anual do Centro, aceita os «critérios e qualificações gerais dos árbitros e mediadores» (mas não de pessoas individuais) e nomeia o Diretor «sob proposta dos Estados-Membros contratantes» (Regra 10, n.º 2). O *Comité Orçamental* «aprova o projeto de orçamento anual do Centro e transfere as contribuições financeiras necessárias para a criação, manutenção e funcionamento do Centro» (Regra 11, n.º 1).

Coerente com os amplos poderes reconhecidos ao Diretor deste Centro, o Regulamento de Funcionamento designa o *Comité de Peritos* como um órgão consultivo. Para um nível adequado de controlos e equilíbrios, e dada a experiência em direito das patentes, mediação e arbitragem dos peritos (Regra 12, n.º 1, e Regra 12, n.º 5), estes peritos devem ter um protagonismo ativo. Isto pode, por exemplo, significar que podem pretender reunir-se mais vezes do que uma vez por ano —tempestividade mínima legal da realização das reuniões prevista na Regra 12, n.º 6. A elaboração da lista de mediadores/árbitros e a proposta de «alterações necessárias ou adequadas ao regulamento do Centro» são tarefas importantes nas competências funcionais do Comité de Peritos; mas não têm de ser as únicas atribuições funcionais como demonstra a expressão «*inter alia*» contida na primeira linha do n.º 3 da Regra 12. Através da seleção de personalidades adequadas, os Estados-Membros proponentes e o Comité Administrativo, que procede à nomeação (Regra 12.º, n.º 4, do Regulamento de Funcionamento deste Centro), podem contribuir para promover, no futuro, o papel do *Comité de Peritos*.

O art. 35.º, n.ºs 3 e 4, do ATUP mandata o Centro de Mediação e Arbitragem para elaborar uma lista de mediadores/árbitros, de preferência incluindo peritos de todos os Estados-Membros contratantes. O art. 7.º, n.º 2, alínea c), do Estatuto TUP³¹, no quadro da observância do *princípio da imparcialidade*³², proíbe os *juízes* de participarem nos processos em que «tenham sido chamados a pronunciar-se na qualidade de membros de um painel de arbitragem ou de mediação». Esta formulação deve incluir atividades no âmbito do Centro de Mediação e Arbitragem. Independentemente do facto de se aprovar, ou não, esta decisão legislativa, o art. 7.º n.º 2, alínea c), do Estatuto do TUP esclarece, assim, que os *juízes* em funções no TUP podem, *ao mesmo tempo* (embora não nos mesmos casos), atuar como mediadores ou árbitros. Consequentemente, deve ser possível incluí-los na lista de árbitros ou mediadores, nos termos do artigo 35.ºs, n.º 3 e 4, do ATUP. Relativamente aos *mediadores*, o n.º 2 do da Regra do Regulamento de Funcionamento deste Centro contém uma disposição adicional relativa ao *conflito de interesses*, que exclui as pessoas que prestam assistência judiciária ou representam uma parte no mesmo processo.

³¹ Disponível no seguinte endereço eletrónico: https://www.epo.org/en/legal/up-upc/2022/upcaannexi_ci.html

³² MACREZ (2023), págs. 308-309.

Os advogados acreditados na OEP (mandatários europeus de patentes) têm o poder de representar e assistir, em termos de *patrocínio judiciário*, as partes nos procedimentos de mediação e arbitragem perante o Centro (art. 8.º do Regulamento de Mediação; art. 8.º Regulamento de Arbitragem), da mesma forma que podem alegar matéria de facto e de direito em ações no TUP. Este Centro está, porém, autorizado a emitir regras especiais respeitantes à qualificação destes mandatários, exigindo, se assim o entender, uma certificação especial previamente emitida (à semelhança do *European Patent Litigator Certificate*) por entidades acreditadas por este Centro e pelo Centro de Formação localizado em Budapeste, com base em cursos de formação especializados. A parte está livre de nomear o consultor técnico em procedimento de arbitragem administrado por este Centro. Do mesmo modo, os árbitros podem sentir a necessidade de nomear um ou mais peritos para a produção de prova pericial (relatório) ou servir-se de um consultor técnico que os ajudem, *v.gr.*, a entender o sentido e o alcance das reivindicações do fascículo da patente no confronto com o dispositivo alegadamente utilizado pela parte contrária.

V. OS ÁRBITROS E O LOCAL DA ARBITRAGEM

Quanto aos juízes-árbitros, o Centro elaborará uma lista de mediadores e árbitros que poderão ser designados pelas partes³³. Os pormenores relativos às qualificações necessárias para ser admitido como mediador ou árbitro constarão do regulamento de mediação e arbitragem do Centro.

De acordo com o art. 6.º do Regulamento de Mediação e Arbitragem, as partes podem chegar a acordo sobre o mediador que desejam para as apoiar na resolução *autocompositiva* do seu litígio. Se não for possível chegar a um acordo, o Centro fornece às partes uma lista restrita de *cinco mediadores* constantes dessa lista. As partes podem escolher qualquer outro mediador, quer conste, ou não, da lista do Centro. Se tal não for possível, o Centro seleciona um mediador adequado. O mediador deve respeitar o Código de Conduta Europeu para Mediadores³⁴ e cumprir as obrigações estabelecidas no art. 7.º das Regras de Mediação, que exige um *mediador neutro* que não tenha actuado anteriormente como consultor ou representante de uma das partes e que deve reconhecer qualquer possível conflito de interesses e abster-se de prestar aconselhamento jurídico às partes. Não há, ainda, informações disponíveis sobre as qualificações exigidas aos árbitros.

As partes não estão vinculadas à lista de mediadores e árbitros proposta pelo Centro. Na verdade, elas podem escolher um profissional que não esteja inscrito na lista. Além disso, as partes não são obrigadas a recorrer aos serviços de resolução alternativa de litígios deste Centro³⁵; elas podem, também, optar por qualquer outra forma de arbitragem ou mediação *ad hoc* ou *institucional*, uma vez que o Centro constitui apenas uma *instância opcional* de resolução de litígios e não um sistema obrigatório. No entanto, os mediadores ou árbitros escolhidos terão de aplicar as regras do ATUP que definem o direito material aplicável ao litígio.

³³ Art. 14.º do Regulamento de Mediação e Arbitragem.

³⁴ Cfr. em, língua portuguesa, o documento Código Europeu de Conduta para Mediadores, Gabinete de Política Legislativa, Ministério da Justiça, 2014, disponível no seguinte endereço eletrónico: https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%E7%E3o/Codigo_Europeu_Conduta_Mediadores_2014.pdf

³⁵ Regra 11, n.º 2, do Regulamento de Processo no TUP.

A 1.^a parte do art. 35.º, n.º 2, do ATUP estatui que o Centro «disponibiliza meios para a mediação e a arbitragem de litígios de patentes abrangidos pelo presente Acordo». Estes meios são serviços através de meios humanos e materiais. Seja como for, parece-nos que as partes são *livres de escolher a sede da arbitragem* no âmbito do sistema de arbitragem de patentes previsto no citado art. 35.º. Esta liberdade é, de facto, de importância fundamental para as partes, se e quando optarem por submeter os seus litígios à arbitragem: a escolha da sede da arbitragem tem impacto em muitas questões fundamentais, incluindo as condições de uma ação de anulação (ou recurso) contra a sentença perante os tribunais nacionais do país da sede, à luz da Lei de Arbitragem Voluntária (LAV) que vigore nesse país³⁶; bem como a *origem* da decisão arbitral, o que é relevante para efeitos da sua futura executividade em países estrangeiros (ao abrigo da Convenção de Nova Iorque). Vale dizer: esta localização, em Portugal e na Eslovénia, não deve impedir as partes de instalarem a sede da arbitragem noutros países, na medida em que as partes o considerem necessário, tendo em conta os seus interesses. Embora Portugal e a Eslovénia sejam ambas partes na Convenção de Nova Iorque, de 1958, sobre o Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras — a qual conta, atualmente, com 172 Estados Contratantes —, a escolha de Lisboa ou Liubliana como sede da arbitragem³⁷ não as impedirá de beneficiarem das vantagens da referida Convenção de Nova Iorque, para efeitos de *executividade global* da decisão arbitral.

As partes podem, no mais, pretender submeter uma arbitragem relativa a uma PEEU ou a uma patente europeia «clássica» (ou certificado complementar de proteção) a *outro centro de arbitragem* e escolher uma sede noutros países, que não Portugal ou a Eslovénia (mesmo em países não pertencentes à UE) por várias razões — incluindo a neutralidade do país onde a arbitragem terá a sua sede e da lei que regerá a arbitragem.

VI. A CONSTITUIÇÃO DO PROCEDIMENTO DE MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM. O TRÂMITE. A CONFIDENCIALIDADE

As partes podem, em qualquer fase do processo, ou, como já referimos, sem que qualquer processo esteja pendente no TUP, solicitar os serviços de resolução alternativa de litígios do Centro. O pedido de mediação é apresentado preferencialmente *em linha* ao Centro, após o pagamento das taxas administrativas, procedendo os requerentes à escolha de um mediador de entre os indicados na lista mantida pelo Centro (comunicando pelo menos cinco candidatos por ordem alfabética) e este atuará como terceiro neutro, imparcial e independente, assistindo as partes na procura de uma solução final, de forma eficiente e expe-

³⁶ Em Portugal, cfr. os arts. 39.º, n.º 4, e 46.º da LAV, aprovada pela Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro, que se aplicam às arbitragens constituídas em Portugal, no referido Centro de Mediação e Arbitragem.

³⁷ Em todo o caso, deve ser evitado que, *na convenção de arbitragem*, as partes identifiquem insuficientemente a sede da arbitragem, o que pode resultar, nomeadamente, de uma redação contratual inadequada, designadamente, submetendo os litígios ao «Centro de mediação e arbitragem instituído nos termos do artigo 35.º do Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes»: nesta eventualidade, a dificuldade (interpretativa, no que tange à vontade das partes) resultaria da *dupla sede* do Centro (em Lisboa e em Liubliana). Esta dificuldade pode ser superada se e quando este Centro de Arbitragem, ao abrigo do n.º 3 do art. 35.º do ATUP, ficar provido de um regulamento, no qual se estatua, por exemplo, que, «salvo estipulação diversa das partes, o local da arbitragem é decidido pelo Centro, tendo em consideração as observações das partes e as circunstâncias da arbitragem».

dita, não excedendo *três meses de duração*, salvo exceções acordadas. Durante a pendência do procedimento de mediação, nenhuma iniciativa judicial ou arbitral pode ser ajuizada ou prosseguida, exceto o recurso ao TUP, a fim de este decretar eventuais *medidas cautelares*. De acordo com a Regra 295, alínea *d*), do Regulamento de Processo no TUP, a pedido conjunto das partes, o Tribunal pode então *suspender a instância*. Durante a mediação em curso, as partes devem abster-se de prosseguir processos perante o TUP³⁸. Nos termos do n.º 2 do art. 52.º do ATUP, o juiz relator, enquanto parte integrante e impulsionador de uma *gestão ativa do processo*³⁹, deverá explorar com as partes a possibilidade de alcançar um acordo, recorrendo ao Centro durante a fase intermédia do processo. De acordo com o art. 52.º, n.º 2, do ATUP, o juiz-relator deve explorar opções de resolução autocompositiva de litígios (alcançar um acordo, incluindo através de mediação e/ou arbitragem, utilizando os meios do Centro). O juiz-relator não deve, por conseguinte, limitar estritamente as suas sugestões aos mecanismos alternativos de resolução de controvérsias quando, por exemplo, parece possível alcançar um *acordo imediato* entre as partes ou quando outras instituições de resolução alternativa de litígios, que não o Centro de Mediação e Arbitragem, parecem estar em melhor posição para lograr essa autocomposição⁴⁰. Apesar de o n.º 2, ponto 1, do artigo 52.º ATUP e a alínea *d*) do artigo 104.º do Regulamento de Processo no TUP se limitarem a descrever a possibilidade e a responsabilidade do juiz-relator de abordar esta possibilidade de resolução alternativa do litígio outras opções em outras instituições na audiência prévia, o art. 52.º, n.º 2, do ATUP não vincula explicitamente os esforços do juiz na obtenção de uma transação nesta audiência. Esta redação flexível e as vantagens da resolução autocompositiva dos litígios sugerem que o juiz-relator deve explorar tais opções, especialmente a celebração de *transação*, não só durante a audiência prévia, mas durante todo o processo, sempre que tais opções pareçam realistas e adequadas, sobretudo, após a realização das sessões de produção de prova na audiência final. As Regras 11, n.º 1, e 332.º, alínea *e*), do Regulamento de Processo no TUP confirmam explicitamente esta responsabilidade, alargando-a a todos os membros do Tribunal que atuam nos casos concretos e instituem-na mesmo como um princípio geral de *gestão ativa dos processos*.

Já foi corretamente salientado que as partes não transitam habitualmente de um processo judicial em curso para a instância arbitral e que, por conseguinte, o conceito de promoção dos referidos mecanismos alternativos de resolução de litígios é mais adequado à via da mediação e/ou dirigida à celebração de uma *transação*, e não à via arbitral⁴¹. A pendência de um litígio perante o TUP não constitui, nem um obstáculo nem uma condição para a participação em mecanismos alternativos de resolução de litígios através do referido Centro de Mediação e Arbitragem. Em particular, o referido Centro está em condições de

³⁸ Art. 14.º, n.º 3, do Regulamento de Mediação.

³⁹ Regras 11, 104, alínea *d*), e 332.º, alínea *e*), do Regulamento de Processo no TUP.

⁴⁰ Mesmo que uma leitura restritiva da Regra 11, n.ºs 1 e 2 do Regulamento de Processo no TUP sugira que o Tribunal só pode propor a intervenção do Centro de Mediação e Arbitragem, o certo é que o art. 52.º, n.º 2, do ATUP prevalece sobre as normas daquele Regulamento de Processo. Vale dizer: é sempre possível que o TUP sugira ou as partes optem por solicitar a intervenção de outras instituições destinadas à resolução alternativa de litígios.

⁴¹ KANEKO (2018), pág. 93; DE WERRA (2023).

tramitar os pedidos de arbitragem resultantes de convenções de arbitragem que excluem os litígios nos tribunais estatais.

O n.º 3 da Regra 11 do Regulamento de processo no TUP reforça a proteção da confidencialidade das *transações* logradas no Centro de Mediação e Arbitragem e das *negociações* que as precederem. Esta norma determina, na verdade, que os documentos ou (outras) comunicações geradas no procedimento conducente à transação não podem ser «invocadas como prova pelo Tribunal ou pelas partes em processos perante o Tribunal ou qualquer outro tribunal», exceto para efeitos de aplicação dos termos da transação ou «expressos para serem feitos numa base aberta e livremente divulgáveis». Uma disposição deste tipo não é habitual constar das leis e dos códigos de propriedade industrial. Normalmente, a confidencialidade das negociações conducentes a transações é protegida por obrigações de não divulgação (obrigações de *non facere*) acordadas entre as partes e, se necessário, aplicadas por estas, e não através de regras de *inadmissibilidade legal probatória* que os tribunais devem observar *ex officio*.

Uma vez que o n.º 3 da Regra 11 do referido Regulamento de Processo no TUP apenas se aplica a «tais» (*such*) acordos e uma *interpretação sistemática* sugere que os «tais» remete para o n.º 2 da referida Regra 11, esta forte proteção da confidencialidade destes negócios jurídicos processuais aplica-se apenas aos *acordos confirmados por um tribunal*, nos termos do n.º 2 da Regra 11 do referido Regulamento de processo, criando um incentivo adicional para que um acordo seja certificado desta forma. A Regra 287 do mencionado Regulamento complementa a proteção da confidencialidade, alargando os deveres de confidencialidade decorrentes da relação mandatário judicial com a parte que representa aos procedimentos de Mediação e Arbitragem que tiverem lugar no referido Centro. Quer dizer: contrariamente às disposições mencionadas anteriormente, a regra 287 do Regulamento de Processo no TUP não coloca em pé de igualdade, no que se refere aos deveres de confidencialidade do mandatário judicial *versus* o seu constituinte, os procedimentos de mediação e arbitragem que têm lugar no Centro com os procedimentos de mediação e arbitragem administrados por outras instituições de mediação e arbitragem.

Repare-se que a Regra 365 do Regulamento de Processo no TUP não inclui qualquer disposição protetora da confidencialidade equivalente à Regra 11, n.º 3, do referido Regulamento de Processo, estipulando somente que o Tribunal «pode» (*may*) —a pedido, pelo menos, de uma parte— ordenar que os pormenores da transação sejam mantidos confidenciais. Ora, parece incoerente que o mesmo nível de proteção da confidencialidade não se aplique a todas as transações homologadas pelo TUP.

VII. RELAÇÕES ENTRE OS PODERES JURISDICIONAIS D O CENTRO DE ARBITRAGEM E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, INCLUINDO O TUP

O tribunal arbitral constituído neste Centro não é obrigado a *suspender a instância* por motivo de uma das partes apresentar uma ação no TUP ou num tribunal estadual, em violação da convenção de arbitragem. Esta regra processual fundamental protege —não apenas no sistema jurisdicional do TUP— mas também a instância arbitral de ser perturbada pela intervenção do tribunal esta-

dual. É verdade que o ATUP deveria ter mencionado expressamente esta regra. Mas, no seu art. 5.º, n.º 2, a LAV portuguesa, aplicável evidentemente às arbitragens realizadas em território português no seio da competência deste Centro, prevê que, neste tipo de eventualidades, o processo arbitral pode prosseguir (ou ser iniciado), ficando os árbitros livres de proferir sentença enquanto a questão estiver pendente em tribunal estadual.

De todo o modo, a proteção da arbitragem e do processo arbitral pendente (ou a instaurar) contra ações dos *tribunais estaduais* que ignorem ou desconsidere as convenções de arbitragem baseia-se num *princípio não escrito* derivado do acervo comum das leis dos Estados contratantes do ATUP (art. 24.º, n.º 1, alínea *e*), do ATUP) e incorporado no direito internacional (não vinculativo), como é o caso do art. 8.º da Lei Modelo da UNCITRAL sobre Arbitragem Comercial Internacional, ou o art. 2.º, n.º 3, da Convenção de Nova Iorque. A LAV portuguesa inclui no n.º 4 do seu art. 5.º este tipo de salvaguarda ou proteção do processo arbitral perante eventuais *interferências* dos tribunais estaduais na constituição ou no funcionamento do tribunal arbitral.

Inversamente, o TUP deve rejeitar —rejeição, esta, precedida de contestação do demandado—, os pedidos abrangidos por uma convenção de arbitragem válida⁴² que não permita a intervenção do tribunal estatal pretendida pelo requerente. O tribunal arbitral não é obrigado a suspender a instância em curso apenas porque uma das partes apresenta uma ação ao Tribunal, em violação da convenção de arbitragem. Esta regra processual fundamental protege —e não apenas no sistema do ATUP— a arbitragem de ser anulada pela intervenção de um tribunal estadual. É estranho e lamentável que o ATUP não explicitasse expressamente este princípio. Seja como for, a proteção da justiça arbitral contra ações judiciais ajuizadas nos tribunais dos Estados que ignorem convenções de arbitragem submetidas a prévia e precípua estipulação (e logo, consentimento) do requerente tenha previamente consentido tem de ser alicerçada num princípio não escrito derivado do acervo comum nas leis dos Estados contratantes do ATUP (art. 24.º, n.º 1, alínea *e*), do ATUP), o qual está materializado no direito internacional (não vinculativo), como é o caso do art. 8 da Lei Modelo da UNCITRAL sobre Arbitragem Comercial Internacional ou o n.º 3 do artigo 2.º, n.º 3, da Convenção de Nova Iorque. *Mutatis mutandis*, uma válida convenção de arbitragem e a pendência do processo arbitral a esta atinente não pode bloquear a competência dos tribunais estaduais para ordenar *medidas provisórias ou cautelares*, especialmente para proteger uma das partes de danos irreparáveis que ocorram antes de o tribunal arbitral poder decidir o caso na ação principal. O mesmo princípio deve aplicar-se no que diz respeito ao TUP, apesar de as suas regras serem omissas a este respeito.

Tramitando o processo arbitral em Portugal, o art. 29.º da LAV portuguesa prevê que os *tribunais estaduais* (portugueses ou estrangeiros) desfrutem do poder para decretar *providências cautelares na pendência da ação arbitral*, nos mesmos termos em que o podem fazer relativamente aos processos que tramitam perante os tribunais estaduais. A competência do TUP em matéria de *me-*

⁴² O TUP não perde o poder de avaliar a validade, a exequibilidade e o âmbito da convenção de arbitragem, a fim de determinar se essa convenção abrange, do ponto de vista da arbitrabilidade objetiva, a ação intentada, pelo menos se o tribunal arbitral não se tiver pronunciado previamente sobre a sua competência.

didat provisórias e cautelares não pode depender do facto de uma arbitragem estar pendente no Centro de Mediação e Arbitragem ou noutra instituição arbitral: em qualquer caso, o TUP, à luz do regime processual que lhe é aplicável, *pode decretar medidas provisórias e cautelares na pendência destes processos arbitrais*⁴³. Há, ainda, a questão da *impugnação das decisões* proferidas pelo tribunal Arbitral constituído neste Centro de Mediação e Arbitragem. Dado que, nem o ATUP, nem o Regulamento de Processo no TUP, nem, ademais, as regras deste Centro de Mediação e Arbitragem regulam esta questão —no sentido de que não preveem um órgão de recurso ou de anulação das decisões proferidas pelo tribunal arbitral—, a impugnação das decisões sujeitar-se-á ao disposto na LAV portuguesa (se o processo arbitral decorrer em Lisboa ou noutro local em Portugal), aqui onde se prevê apenas a possibilidade de ajuizar *ação de anulação da decisão arbitral* dirigida, no caso, ao Tribunal da Relação de Lisboa.

VIII. A INTERRUPTÃO DA PRESCRIÇÃO E DA CADUCIDADE NA PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTOS DE MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM

A Regra 11.º, n.º 1, pontos 3 e 4, do Regulamento de Processo no TUP promove a mediação de forma mais vigorosa do que através de meras propostas promanadas do Tribunal, nomeadamente através da *suspensão dos prazos de prescrição* ou de *caducidade* até ao termo do procedimento de mediação (artigo 14.º, n.º 2, do Regulamento de Funcionamento do Centro de Mediação). A referida suspensão produz efeitos a partir do início da mediação, ou seja, nos casos de mediação no mencionado Centro, quando o pedido de mediação é recebido (n.º 1 do artigo 5.º e art. 14.º, n.º 1), do Regulamento de Mediação). Por muito que seja indutora de mediação que esta disposição se possa apresentar, não é claro se ela é aplicável a todos os tipos de mediação ou —de forma mais convincente— apenas à mediação efetuada através do referido Centro ou de outra instituição instituída para a resolução alternativa de litígios. Além disso, parece surpreendente que o mero Regulamento de Processo (no TUP) possa alterar os *prazos de prescrição* para ações de direito substantivo estipulados no ATUP (art. 72.º).

É evidente que a instauração de uma ação arbitral deve, igualmente, suspender os prazos de *prescrição* ou de *caducidade*. Isto decorre, *inter alia*, da circunstância de a mediação suspender a prescrição e de ser contraditório que as regras do TUP recusem o mesmo efeito a uma medida mais decisiva que substantiada num *processo heterocompositivo arbitral*, o qual tem em mira uma *decisão condenatória* e não meramente *homologatória* de um acordo submetido a mediação. O *efeito suspensivo* provocado pela pendência das ações arbitrais

⁴³ Questão diversa e ainda não expressamente resolvida é a de saber se um tribunal arbitral constituído sob a égide do Centro de Mediação e Arbitragem pode decretar *medidas provisórias* ou *cautelares*. Cremos, porém, que este tribunal arbitral pode decretá-las a pedido de uma das partes, se e quando a convenção de arbitragem não afastar este poder — cfr., por exemplo, o art. 17.º, n.º 1, da Lei Modelo da UNCITRAL e art. 20.º, n.º 1, 1.ª parte, da LAV. Cfr DE WERRA (2033) = https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4534882, págs. 9-10. Evidentemente, a *execução de tais medidas cautelares* que não sejam autoexecutáveis (como é, v.gr., a proibição de negociar um direito de patente ou a ordem para manter o *statu quo ante* até à prolação de uma decisão), e que implique a apreensão de bens ou quantias pecuniárias, é efetuada pelo tribunal estadual competente do Estado Contratante onde se localizem os bens ou as quantias a apreender, após a aposição da *fórmula executória* pelo TUP (art. 82.º, n.º 1, do ATUP).

é também um princípio bem estabelecido nas leis processuais e de patentes dos Estados-Membros do ATUP⁴⁴. O silêncio deste ATUP sobre esta matéria constitui uma grave lacuna, o que parece, ao mesmo tempo, confirmar a suspeita de que foi a *mediação*, e não a arbitragem, o *leitmotiv* que orientou o legislador do ATUP.

IX. A EXECUÇÃO DE TRANSAÇÕES E DE SENTENÇAS PROFERIDAS NESTE CENTRO

Se as partes celebrarem uma *transação* —no quadro de um procedimento de mediação ou numa ação arbitral conduzido sob os auspícios do Centro— aplica-se o art. 82.º do ATUP⁴⁵. Por conseguinte, tais transações, enquanto *negócios jurídicos processuais autocompositivos* que terminam o litígio mediante recíprocas concessões, são *executórias* em todos os Estados Contratantes do ATUP, ao abrigo do disposto no art. 79.º do ATUP⁴⁶. Porém, um acordo alcançado num procedimento de mediação entre litigantes que tenham recorrido aos serviços do Centro tem de ser confirmado por uma *decisão declaratória* do TUP, sob pena de não ser executório como decisão final do Tribunal⁴⁷. A referência ao art. 82.º do ATUP significa que esse acordo pode ser *executado em todos os Estados Contratantes*, sem mais.

Uma *transação* celebrada no decurso de uma ação arbitral que tenha sido conduzida recorrendo aos serviços do Centro pode ser executada nas mesmas condições que um acordo celebrado numa sessão de mediação: é suficiente a prolação de uma *decisão declaratória do TUP*. Porém, as regras do TUP não preveem uma revisão (do TUP) que possa impedir a execução de transações cujo conteúdo seja contrário, por exemplo, à *ordem pública* da UE. As regras do TUP não preveem, tão pouco, um controlo da *ordem pública* pelo Estado-Membro para fazer cumprir a *transação* confirmada pela *decisão declaratória* do TUP. Vale dizer: cremos que os juízes da concreta divisão local ou regional apreciam a eventual existência de vícios da vontade desse acordo que conduzam à sua nulidade, a observância de normas imperativas, a *licitude do objeto* do acordo e a eventual violação de regras de *ordem pública* ou a violação dos *bons costumes*. Por conseguinte, não é necessário que o tribunal arbitral profira uma decisão arbitral nos termos acordados, como é prática comum noutros pro-

⁴⁴ Cfr., por exemplo, o art. 13.º, n.º 2, da Lei de Mediação portuguesa (respeitante a litígios civis e comerciais) —Lei n.º 29/2013, de 19 de maio—, segundo a qual «o recurso à mediação suspende os prazos de caducidade e prescrição». Esta norma determina, ademais, que os prazos se suspendem a partir da data de assinatura do protocolo de mediação, quando as partes recorrem a mediação privada, ou a partir da data em que as partes tenham manifestado o acordo à realização da mediação, nos sistemas públicos de mediação. Cfr. LIMA REGO (2017), pág. 699 e segs. Mesmo em sede de arbitragem localizada em Portugal, deve ser aplicado o artigo 323.º, n.º 1, do Código Civil português, onde se lê que: «1. A prescrição interrompe-se pela citação ou notificação judicial de qualquer acto que exprima, directa ou indirectamente, a intenção de exercer o direito, seja qual for o processo a que o acto pertence e ainda que o tribunal seja incompetente»

⁴⁵ Art. 20.º das Regras de Mediação.

⁴⁶ Observe-se que a executoriedade das decisões e despachos do TUP não se limita às Partes Contratantes do ATUP. O reconhecimento e a execução das decisões e despachos do TUP nos Estados-Membros da UE que não são partes contratantes do Acordo ATUP são regidos pelo artigo 71.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento (UE) n.º 1215/2012, o qual garante que uma decisão deste Centro pode ser reconhecida e executada em qualquer Estado-Membro da UE que não tenha ratificado o Acordo ATUP, sem necessidade de qualquer procedimento especial ou *exequatur*.

⁴⁷ Art. 79.º do ATUP; Regra 365, n.º 1, do Regulamento de Processo no TUP.

cedimentos arbitrais. Além disso, o art. 79.º do ATUP aplica-se às *transações* estipuladas no decurso do processo perante o TUP.

E as decisões condenatórias proferidas por este Centro? Pode conceber-se que uma decisão (*scilicet*, uma decisão *condenatória*) proferida pelo tribunal arbitral que tenha sido criado sob os auspícios deste Centro pode ser equiparada a uma decisão do próprio TUP, uma vez que *o Centro é uma instituição do TUP*⁴⁸. Por conseguinte, há quem considere que se justifica *equiparar* — e, logo, tratar da mesma forma para efeitos de execução — a decisão do tribunal arbitral a uma decisão do TUP, nos termos do art. 82.º do ATUP, a qual poderá, nesta perspetiva, ser executada em todos os Estados Contratantes da mesma forma que o é uma decisão judicial tomada neste TUP, de acordo com as regras de execução aplicáveis no Estado contratante da execução — bastando, para o efeito a emissão da fórmula executória pelo próprio tribunal arbitral. Todavia — embora a questão seja controversa⁴⁹ —, cremos que uma tal decisão arbitral (*maxime*, condenatória) deverá ser revista ou confirmada por um tribunal estadual, a fim de aí ser executada, de acordo com o disposto na *Convenção de Nova Iorque sobre o Reconhecimento e a Execução de Decisões Arbitrais Estrangeiras* ou com a *Convenção sobre o Direito Internacional Privado. Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras* ou, ainda, de acordo com os respectivos Códigos de Processo Civil dos Estados Contratantes⁵⁰, ou com os regimes avulsos de arbitragem voluntária neles vigentes, como é o caso da LAV portuguesa⁵¹.

O mecanismo de execução do ATUP não parece ser aplicável a sentenças proferidas por um tribunal arbitral em resultado de processos arbitrais que terminem com uma decisão (*maxime*, uma decisão *condenatória*) sobre o fundo ou *mérito da causa*. Em vez disso, é sobretudo a *Convenção de Nova Iorque* que rege sobre a sua confirmação e execução, sendo esta uma das principais diferenças em relação ao mecanismo do TUP, atinente ao controlo da violação das normas jurídicas fundamentais a que o Art. V da *Convenção de Nova Iorque* faz depender a revisão e confirmação de tais sentenças⁵². Isto porque o n.º 2 da Regra 11 do Regulamento de Processo no TUP refere-se à «decisão arbitral por consentimento» (*arbitral award by consent*), a qual deve ser entendida como referindo-se apenas à chamada *decisão arbitral obtida por meio de autocomposição das partes*, ou seja, uma decisão arbitral que resulta da resolução do litígio entre as partes e que reflete, assim, um *acordo* (*id est*, uma *transação*) celebrado pelas partes e para o qual as partes pretendem assegurar a exequibilidade das respectivas obrigações resultantes da resolução, estruturando a *autocomposição* sob a forma de uma decisão arbitral (que é executória nos termos da *Convenção de Nova Iorque*). A questão que assim se coloca é a de saber se esta norma também se aplica às *sentenças arbitrais heterocompositivas* (ou seja, aquelas em que os árbitros conhecem do mérito da causa e condenam em obrigações de *dare* ou de *facere*), de modo a que essas sentenças arbitrais possam ser *confir-*

⁴⁸ Regra 2, n.º 1, do Regulamento de Funcionamento do Centro de Arbitragem e Mediação, de acordo com a qual «The Centre forms part of the Unified Patent Court (UPC)».

⁴⁹ Por isso mesmo que o n.º 2 do art. 35.º e o art. 79.º, ambos do ATUP, apenas mandam aplicar o art. 82.º deste ATUP às *transações* (devidamente homologadas) alcançadas no Centro de Mediação e Arbitragem.

⁵⁰ Em sentido contrário, TOCHTERMANN (2018), pág. 14.

⁵¹ Art. 55.º desta Lei de Arbitragem Voluntária.

⁵² DE WERRA (2023), págs. 13-14; PICT (2023), pág. 9.

madas pelo TUP e possam, subsequentemente, ser executadas como se fossem decisões finais do próprio TUP. O que atrás dissemos leva-nos a responder negativamente a esta questão⁵³.

O *consentimento das partes* elimina, porém, a necessidade de serem observados os procedimentos e condições que regem a confirmação e execução das sentenças arbitrais nos termos da Convenção de Nova Iorque ou dos regimes jurídicos nacionais dos Estrados contratantes do ATUP. Na verdade, ocorrendo uma *transação* no âmbito de um processo arbitral, tal circunstância legitima a inclusão destas sentenças no *mecanismo de execução de confirmação do próprio TUP*, ao abrigo da Regra 11, n.º 2, do Regulamento de Processo no TUP, e dos 35.º, n.º 2, e 79.º do ATUP. Ora, pelo contrário, cremos que nem a redação da Regra 11, n.º 2 (na versão em língua alemã ou na versão em língua francesa), nem outras disposições do ATUP (em especial o n.º 2 do artigo 35.º) permitem considerar que as *decisões arbitrais* que conheçam do mérito da causa devem ser equiparadas a *transações* e, portanto, serem suscetíveis de execução *como se fossem decisões definitivas do próprio TUP*⁵⁴.

As decisões arbitrais (sentenças ou acórdãos), mesmo que sejam proferidas no final de um processo de arbitragem conduzido de harmonia com o regulamento do Centro, não são abrangidas pelo conceito de «transação» (*settlement*) referido no n.º 2 do artigo 35.º do ATUP. Ao invés, as sentenças arbitrais serão executórias de acordo com as regras da Convenção de Nova Iorque de 1958. O n.º 2 do artigo 35.º do ATUP parece significar, ademais, que uma transação alcançada através da utilização das instalações do Centro será executada da mesma forma que as decisões proferidas pelo TUP; as outras transações, não —solução que parece não assentar em bases racionais. O sentido e o alcance que retiramos destas disposições constituem um incentivo parcial para utilizar as instalações do Centro para lograr uma transação em comparação com outros prestadores de serviços de resolução alternativa de litígios, uma vez que sugerem que apenas as transações alcançadas através do Centro serão executadas da mesma forma que as decisões proferidas pelo TUP. Deve, igualmente, notar-se que o n.º 2 do art. 35.º do ATUP se aplica a «qualquer transação», incluindo as transações alcançadas através de mediação, o que implica que também as transações alcançadas através de arbitragem podem beneficiar de um mecanismo de execução igual ao das decisões judiciais proferidas pelo TUP⁵⁵.

⁵³ O que também significa que, nesse sentido, não poderemos mobilizar o disposto no art. 71.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento (UE) n.º 215/2012, relativamente ao reconhecimento e execução de decisões do TUP em Estados-Membros que não ratificaram o ATUP (*v.gr.*, Espanha). Donde uma decisão do Centro de Mediação e Arbitragem não pode ser reconhecida e executada em qualquer Estado-Membro da UE que não tenha ratificado o ATUP, sem necessidade de qualquer procedimento especial ou *exequatur*.

⁵⁴ Neste sentido, DE WERRA (2023), pág. 13, n.º 2, e).

⁵⁵ Seja como for, parece-nos improvável que uma decisão arbitral proferida por um tribunal arbitral instituído ao abrigo das regras de arbitragem do Centro (com base no artigo 35.º do ATUP) não possa ser executada num Estado-Membro da União Europeia com o fundamento de que, ao abrigo da lei nacional aplicável nesse país, um litígio em matéria de patentes não seria de todo arbitrável (*inarbitrabilidade objetiva*). Nesta perspectiva, o artigo 35.º do ATUP abre, na UE, o caminho a uma *arbitrabilidade objetiva* mais alargada dos litígios em matéria de patentes e CCP. Além disto, este art. 35.º confirma ainda a tendência global que promove o recurso aos *mecanismos de resolução alternativa de litígios* em matéria de propriedade intelectual, enquanto via heterocompositiva, por isso mesmo alternativa, aos complexos e dispendiosos litígios em matéria de patentes, sobretudo para as pequenas e médias empresas.

X. CONCLUSÃO

A criação de uma nova *jurisdição internacional especializada* em matéria de litígios de direitos de patente (europeias) e certificados complementares de proteção, a qual é *comum* aos vários Estados-Membros da União Europeia que aderiram ao mecanismo de *cooperação reforçada* em matéria de direitos de patente (TUP), cujas divisões locais e regionais e tribunal de recurso são considerados tribunais dos Estados-Membros —iniciativa longínqua e com contornos e evolução muito díspares, que foi consumada com a instalação e o início de funcionamento do TUP, no dia 1 de junho de 2023— traduz um efeito muito benéfico e um fator de atratividade empresarial e tecnológica da União Europeia (*scilicet*, de parte desta União) para os titulares de patentes ou certificados complementares de proteção que sejam grandes e médias empresas. Pois as suas decisões (de invalidação, de nulidade, de declaração de não infração, etc.) são direta e automaticamente executórias nos Estados contratantes (art. 82.º da ATUP) e produzem *efeitos unitários* em todos os Estados da UE aderentes a esta nova organização judiciária.

Apesar de o TUP ser um «tribunal comum» de um Estado-Membro quando exerce a sua competência nas matérias para que foi criado, constata-se uma teia muito complexa na distribuição da sua competência jurisdicional «interna» ou *funcional* (entre as várias divisões: locais, regionais e divisão central) e «externa» no confronto com os tribunais dos Estados da UE, Contratantes do ATUP e Estados não contraentes, incluindo terceiros Estados partes da CPE (*v.gr.*, Suíça, Turquia, Noruega, Islândia, etc.).

Este TUP integra no seu seio *mecanismos de resolução alternativa deste tipo de litígios*, os quais são operados pelo Centro de Mediação e Arbitragem, localizado, *uno actu*, em Lisboa (Portugal) e Liubliana (Eslovénia). A competência em razão da matéria deste Centro de Mediação e Arbitragem localizado está aparentemente *subvalorizada* no quadro do ATUP e do Regulamento de Mediação e Arbitragem. Circunstância que depõe contra a sua atratividade perante os meios interessados.

Deve entender-se que esta Centro poderá —com o acordo dos litigantes— iniciar e fazer atuar procedimentos de mediação e arbitragem para além das competências materiais assinaladas ao TUP. Se assim não se entender, poderá ocorrer uma espécie de *fragmentação (dépêçage)* da apreciação e julgamento de múltiplas questões litigiosas respeitantes a patentes europeias com (e sem) efeito unitário (incluindo certificados complementares de proteção) que, pelo contrário, poderão ser apreciadas, *globalmente*, neste Centro em atenção à *conexão, prejudicialidade* e incindibilidade de tais questões litigiosas com essas patentes ou certificados complementares de proteção (*v.gr.*, contratos de licença, direito à patente, regime do contrato de *franchising* envolvendo licenciamento de direitos de propriedade industrial).

Parece certo que as transações (*negócios processuais autocompositivos*) alcançadas por meio da utilização das instalações do Centro de Mediação e Arbitragem serão executadas da mesma forma que as decisões heterompositivas proferidas pelo TUP, aqui onde os juízes apreciam e julgam o mérito da causa, ou seja, as pretensões processuais postuladas e as exceções ou objeções invoca-

das. Todavia, subsistem, ainda, algumas dúvidas sobre se as *sentenças arbitrais*, sobretudo as *condenatórias*, estão sujeitas ao mecanismo de reconhecimento instituído pelo art. 82.º do ATUP, ou se apenas serão executórias no território dos respetivos Estados contratantes de harmonia com as regras da Convenção de Nova Iorque, de 1958.

XI. BIBLIOGRAFIA

- DE WERRA, Jacques (2023), «Patent Arbitration under the Agreement on a Unified Patent Court (UPC)», en MATTHEWS, DUNCAN / TORREMANS, PAUL (eds.), *European Patent Law The Unified Patent Court and the European Patent Convention*, Walter De Gruyter, Berlin, págs. 129-151.
- FASANO, Pierfrancesco D. (2023), «The Patent Mediation and Arbitration Centre (PMAC) of the Unified Patent Court (UPC): A Game Changer for European Patent Disputes», *Dispute Resolution Journal*, 76 (2023), págs. 71-78.
- GALLOUX, Jean-Christophe (2023), «Some Shortcomings of the UPC System», en DESAUNETTES-BARBERO, LUC / DE VISSCHER, FERNAND / STROWELL, ALAIN / CASSIERS, VICENT (coord.), *The Unitary Patent Package & Unified Patent Court: Problems, Possible Improvements and Alternatives*, Ledizioni, págs. 149-166.
- GRANATA, Sam (2018), «The Patent Mediation and Arbitration Centre: a centre of Opportunities», en GEIGER, CHRISTOPHE / NARD, A. Craig / SEUBA, XAVIER (eds), *Intellectual Property and the Judiciary*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, págs. 255-265.
- KANEKO, Daniel Kenji (2018), *EU-Einheitspatent und Schiedsverfahren. Zugleich ein Beitrag zur objektiven Schiedsfähigkeit der Patentnichtigkeitsklage, Zugleich ein Beitrag zur objektiven Schiedsfähigkeit der Patentnichtigkeitsklage*, Nomos, Baden-Baden.
- LIMA REGO, Margarida (2017), «A suspensão dos prazos de prescrição e caducidade por efeito da mediação», *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 77 (2017), págs. 681-709.
- MACREZ, Franck (2023), «Unified patent court and the impartiality issue», en DESAUNETTES-BARBERO, LUC / DE VISSCHER, FERNAND STROWEL, ALAN / CASSIERS, VICENT (coord.), *The Unitary Patent Package & Unified Patent Court: Problems, Possible Improvements and Alternatives*, Ledizioni, págs. 307-322.
- MOURA VICENTE, Dário (2015), «Arbitrability of Intellectual Property Disputes: a Comparative Survey», *Arbitration International*, 31, n.º 1 (2015), págs. 163-170, disponível no seguinte endereço eletrónico: <https://academic.oup.com/arbitration/article-abstract/31/1/163/252786>
- PICHT, Peter Georg (2023), «Arbitration Through the Unified Patent Court's PMAC», en KLOPSCHINSKI, SIMON / MCGUIRE, ROSE (ed.), *Research Handbook on Intellectual Property Rights and Arbitration*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, 2023, págs. 44-55, disponível no seguinte endereço eletrónico: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4305883
- PICHT, Peter Georg (2018), «Einheitspatentsystem: Die Kompetenzreichweite des Mediations- und Schiedszentrums», *GRUR Int.* (2018), págs. 1-10.
- QUELHAS, José Maria (2024), «Litígios sobre patentes essenciais a uma norma na União Europeia», *Revista de Direito Industrial*, n.º 2 (2024), no prelo.
- REED, Mathew / MILLER, Ava R. / TEZUKA, Hiroyunki / DOERNENBURG, Anne-Marie, Arbitrability of IP Disputes, *World Trademark Review*, 2021, disponível no seguinte endereço eletrónico: <https://www.worldtrademarkreview.com/guide/the-guide-ip-arbitration/2021/article/arbitrability-of-ip-disputes>
- REMÉDIO MARQUES, J. P. (2024), *O (Novo) Tribunal Unificado de Patentes – Competência e Regras de Processo*, Almedina, Coimbra.

- REMÉDIO MARQUES, J. P. (2023), *Direito Processual Civil da Propriedade Industrial*, Almedina, Coimbra.
- REMÉDIO MARQUES, J. P. (2017), «*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)», *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1 (2017), págs. 305-362.
- REMÉDIO MARQUES, J. P. (2011), «A Apreciação da Validade de Patentes (e Certificados Complementares de Proteção) por Tribunal Arbitral Necessário – Excepção *versus* Reconvenção na Lei n.º 62/2011», *Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra*, 87 (2011), págs. 179-212.
- SCHRÖDER, Wilhelm (2023), «Arbitration and Patent Disputes — Will the Unified Patent Court Agreement Change the Status Quo?», disponível no seguinte endereço eletrónico: <https://www.hannessneman.com/news-views/blog/arbitration-and-patent-disputes-will-the-unified-patent-court-agreement-change-the-status-quo/>
- SCUFFI, Massimo (2017), *Il Nuovo Sistema Europeo dei Brevetti (Il Tribunale Unificato e il regolamento di procedura)*, Giuffrè Editore, Milano.
- TOCHTERMANN, Peter (2018), en TILMANN, WINFRIED / PLASSMANN, CLEMENS (eds.), *Unified Patent Protection in Europe*, Oxford University Press, Oxford.