

# ARBITRAGEM: DA EXPERIÊNCIA PORTUGUESA AO FUTURO

O POTENCIAL DE PORTUGAL E LISBOA COMO SEDE DE ARBITRAGEM  
Gonçalo Malheiro | André Pereira da Fonseca

ARBITRAGEM E DIREITO PÚBLICO  
Ricardo Branco

DA ARBITRAGEM TRIBUTÁRIA E DOS MOTIVOS QUE CONDUZIRAM  
À SUA INTRODUÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PORTUGUÊS  
Margarida Marques Carvalho

ARBITRAGEM ADMINISTRATIVA EM MOÇAMBIQUE  
Cecília Anacoreta Correia

ARBITRAGEM E PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
Manuel Durães Rocha | Ana Panão

CONCORRÊNCIA NA ARBITRAGEM E ARBITRAGEM NA CONCORRÊNCIA  
Inês Sequeira Mendes | Sílvia Bessa Venda

ARBITRAGEM DESPORTIVA NO TRIBUNAL ARBITRAL DO DESPORTO  
Luís Fraústo Varona | Frederico de Távora Pedro

COLEÇÃO DO INSTITUTO DO CONHECIMENTO AB

Coordenação  
Ricardo Costa

N.º 1

# Arbitragem: Da Experiência Portuguesa ao Futuro

2018

Gonçalo Malheiro | André Pereira da Fonseca  
Ricardo Branco  
Margarida Marques Carvalho  
Cecília Anacoreta Correia  
Manuel Durães Rocha | Ana Panão  
Inês Sequeira Mendes | Sílvia Bessa Venda  
Luís Fraústo Varona | Frederico de Távora Pedro

  
ALMEDINA

 ABREU  
ADVOGADOS  
INSTITUTO DO CONHECIMENTO AB

# Arbitragem e propriedade industrial

## **MANUEL DURÃES ROCHA**

*Pós-Graduado em Propriedade Intelectual, Faculdade de Direito da Universidade de Estrasburgo*  
*Sócio da Abreu Advogados*

## **ANA PANÃO**

*Pós-Graduada em Direito do Trabalho, Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Pós-Graduada em Direito de Autor e da Sociedade da Informação, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Associação Portuguesa de Direito Intelectual*  
*Advogada Associada da Abreu Advogados*

1. A arbitragem na propriedade industrial constitui um meio alternativo de resolução de litígios relativamente recente. Na verdade, nem o Código da Propriedade Industrial de 1940 aprovado pelo Decreto n.º 30679, de 24 de agosto de 1940, nem o Código da Propriedade Industrial de 1995, que foi aprovado pelo DL n.º 16/95 de 24 de janeiro, continham menções à arbitragem como uma forma de resolução de litígios neste domínio. Foi só com o atual Código da Propriedade Industrial de 2003, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de março, e alterado pela Lei n.º 16/2008, de 1 de abril, que a arbitragem foi expressamente instituída como um meio de resolução de litígios no domínio das marcas, das patentes, dos desenhos e modelos e de outros direitos de propriedade industrial.

É nos artigos 48.º e seguintes desse código que se encontra prevista a arbitragem voluntária como modo de resolução de litígios, ainda que circunscrita aos recursos dos atos do INPI e mediante compromisso arbitral. Os processos de arbitragem voluntária decorrem nos termos da lei da arbitragem voluntária. Em particular, e como será exposto mais em diante, é no domínio dos litígios relativos a patentes que protegem compostos farmacêuticos, ou que protegem processos de fabrico de compostos farmacêuticos, ou protegem as formulações ou dosagens de medicamentos que a influência da arbitragem se faz sentir como forma de resolução de litígios, neste caso, um regime de arbitragem necessária que foi instituído pela Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro.

Neste domínio importa ainda fazer referência à criação do *Arbitrare – Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial* em 2009, que constitui um centro institucionalizado de arbitragem em sede de propriedade industrial, com competência para dirimir litígios em matérias de propriedade industrial, nomes de domínio PT, firmas e denominações sociais e ainda os litígios emergentes de conflitos entre direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos no âmbito da Lei n.º 62/2011, sujeitos a arbitragem necessária. O *Arbitrare* teve e tem um papel importante na divulgação e utilização da arbitragem como meio de resolução de litígios nesta área, mas a sua popularidade não é evidente entre os potenciais interessados.

Não obstante o exposto relativamente à inexistência de previsão legal expressa sobre arbitragem na legislação de propriedade industrial anterior a 2003, isso não quer dizer que não tenham existido casos de arbitragem voluntária no quadro da Lei n.º 31/86, de 24 de agosto, que estava então em vigor, relacionados com direitos de propriedade industrial. O facto de a arbitragem ser, em regra, confidencial, impede a divulgação, o conhecimento e a análise desses casos.

As convenções internacionais relativas a propriedade industrial, assim como as diretivas e os regulamentos europeus relativos a propriedade industrial, também não contêm menções expressas à arbitragem como meio de resolução alternativa de litígios neste domínio.

É apenas no final do ano de 2011 que a interação entre a propriedade industrial e a arbitragem fica muito mais evidente, com forte influência nos litígios, grande controvérsia doutrinal e jurisprudencial e um aumento exponencial dos litígios resolvidos por arbitragem. Em 12 de Dezembro desse

ano é publicada a Lei n.º 62/2011, que consagra um regime de arbitragem necessária para a resolução de litígios emergentes de conflitos entre direitos de propriedade industrial, quando estejam em causa medicamentos de referência protegidos por patente ou por certificado complementar de proteção (CCP) e medicamentos genéricos. Ainda assim essa lei tem um objeto de aplicação limitado a determinado tipo de patentes de invenção e certificados complementares de proteção, não sendo uma lei de arbitragem universal em sede de propriedade industrial, designadamente em patentes de invenção. Isto é, todos os demais litígios emergentes de patentes com objeto diferente das patentes a que essa lei se dirige e mesmo as questões relativas à validade/invalidade desse tipo de patentes, ficam fora deste novo regime de arbitragem necessária. Para as outras patentes e mesmo para a questão da validade das patentes farmacêuticas, mantém-se a competência dos tribunais judiciais para dirimir os litígios delas emergentes, *in casu* o Tribunal da Propriedade Intelectual, que está sediado em Lisboa.

2. O regime da arbitragem necessária imposto pela Lei n.º 62/2011 tem suscitado inúmeras questões que têm levado a amplos debates doutrinários e jurisprudenciais, entre as quais destacamos, como uma das mais controversas, a de saber se é possível o requerente da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) e Demandado na ação arbitral invocar, a título de meio de defesa – ou seja, como exceção perentória –, a nulidade do direito de patente (ou do certificado complementar de proteção), ficando a eficácia da decisão confinada ao processo em causa.

Na verdade, é frequente que o requerente da AIM sustente, em sede de defesa numa ação arbitral iniciada no âmbito da Lei n.º 62/2011, que a patente é nula, normalmente com o fundamento de que a mesma carece de novidade (ou seja, que a invenção está já compreendida no estado da técnica) e/ou de atividade inventiva (ou seja, que a invenção resulta evidente do estado da técnica para um perito na especialidade).

Esta questão surge, basicamente, porque o Código da Propriedade Industrial prevê que a declaração de nulidade ou a anulação de uma patente e de um CCP só pode resultar de decisão judicial. Em face desta disposição, é pacificamente aceite que o tribunal arbitral não tem competência para conhecer de pedido reconvenicional de declaração de nulidade de uma patente com efeito *erga omnes*, estando esta competência reservada aos tribunais judiciais (mais concretamente, ao Tribunal da Propriedade Intelectual).

A controvérsia circunscreve-se, assim, à possibilidade de a validade de uma patente ou de um CCP ser questionada a título de estrito meio de defesa, ou seja, como exceção perentória, para obstar à procedência do pedido, ficando a eficácia da decisão confinada ao processo em causa, ou seja, produzindo efeitos meramente inter partes.

A maioria dos tribunais arbitrais que se têm formado para dirimir litígios no âmbito desta lei, tem entendido que carece de competência para apreciar a nulidade da patente ou do CCP nestas condições, apesar de existirem entendimentos em sentido diverso, mesmo dentro do próprio tribunal, sendo frequente encontrar votos de vencido relativamente a esta questão.

O Tribunal da Relação de Lisboa também já proferiu acórdãos nos dois sentidos possíveis, isto é, ser possível ao tribunal arbitral declarar apenas com efeito inter partes a invalidade do direito de patente e de CCP ou não ser possível essa declaração porque ela cabe apenas aos tribunais judiciais. Contudo e analisada a jurisprudência desse tribunal sobre esta questão, podemos afirmar a existência de uma tendência maioritária para o entendimento de que o tribunal arbitral carece de competência para apreciar a invalidade da patente, mesmo que a título de exceção.

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) seguiu também este entendimento no Acórdão de Revista proferido em 14 de dezembro de 2016<sup>1</sup>. Através deste aresto o STJ veio estabelecer jurisprudência no sentido de que a questão da

<sup>1</sup> Sumário: “**I. O tribunal arbitral necessário previsto na Lei 62/2011 é incompetente para apreciar, ainda que por via da dedução de mera exceção peremptória, cujos efeitos ficariam circunscritos ao processo, a questão da nulidade da patente do medicamento em causa, por tal matéria estar reservada à competência exclusiva do TPI. II. A inviabilidade de o R. suscitar incidentalmente, naquele processo, a exceção peremptória de nulidade do direito patenteado configura-se como proporcional e adequada, radicanho, em última análise, na natureza da relação controvertida, no carácter constitutivo do acto de reconhecimento dos direitos de propriedade industrial e nas razões de interesse público e de congruência do sistema que levaram a reservar o conhecimento de tais vícios apenas ao TPI – não implicando, conseqüentemente, neste caso, o desvio à regra constante do n.º 1 do art. 91.º do CPC qualquer violação do direito de defesa, da regra do contraditório ou do princípio do processo equitativo. III. A necessidade de desencadear, pelo interessado que despoletou o pedido de AIM do medicamento genérico e pretenda questionar a validade da patente, há muito registada, que obsta à pretendida introdução no mercado, da pertinente acção de nulidade da patente, conjugada com a possibilidade de requerer e obter a suspensão da instância arbitral até que tal acção seja julgada, constituem meios procedimentais – alternativos à dedução perante o tribunal arbitral da exceção de nulidade da dita patente – que não envolvem onerosidade excessiva para o interessado e permitem satisfazer, em termos adequados, o seu direito a questionar a validade**



invalidade dos direitos de propriedade industrial deve ser discutida exclusivamente perante o Tribunal da Propriedade Intelectual e não conhecida, a título de exceção perentória, perante os tribunais arbitrais.

Este entendimento do STJ teve ainda como fundamento a possibilidade que está aberta ao tribunal arbitral de poder suspender a instância até que seja proferida uma decisão sobre a validade ou a invalidade da patente pelo Tribunal da Propriedade Intelectual. Esse tipo de decisão já havia sido tomado por alguns tribunais arbitrais, embora outros tribunais arbitrais hajam recusado a suspensão da instância para análise desta questão pelos tribunais judiciais, com o argumento de que o tempo provável de duração dessa suspensão não é compaginável com a celeridade e eficácia da ação arbitral.

O Supremo entendeu que a necessidade de propor junto do Tribunal da Propriedade Intelectual uma ação destinada a obter uma sentença sobre a invalidade da patente, aliada à possibilidade de requerer a suspensão da instância arbitral até que seja proferida decisão em sede judicial, constituem meios procedimentais que não se traduzem num ónus excessivo ou desproporcionado para o requerente da AIM.

O Tribunal Constitucional (TC) veio também pronunciar-se sobre esta questão pelo Acórdão n.º 251/2017, proferido em 24 de Maio de 2017<sup>2</sup>, e,

*da patente que obsta à comercialização por ele pretendida – o que naturalmente afasta a violação do preceituado no art. 20.º da Lei Fundamental.*” (sublinhado e negrito nossos).

<sup>2</sup> Os excertos relevantes: “**O demandado fica, assim, colocado numa situação em que não pode controverter a validade da patente por via incidental na arbitragem, não lhe sendo permitido invocar a exceção da sua nulidade.** Isso não significa, porém, que seja impedido de defender o seu direito de comercializar um medicamento genérico contra um medicamento de referência protegido por uma patente inválida. Simplesmente terá o ónus de o fazer na ação própria (nos termos do artigo 35.º do CPI), com intervenção de todos os interessados nessa lide e perante o tribunal materialmente competente (o TPI).

*Decorre do que se expôs que do regime processual assim delineado não resulta uma privação absoluta de meios processuais idóneos para fazer valer em juízo o direito ou interesse do requerente da AIM.*

***A questão é saber, no entanto, se a imposição do recurso à ação de declaração de nulidade ou anulação da patente junto do TPI constitui meio eficaz para obter tutela da posição do demandado face a uma patente inválida ou se corporiza um ónus excessivo, o que implica averiguar da articulação entre os dois processos. (...)***

*“Embora se compreendam as preocupações que levam à imposição de apenas uma via processual e um tribunal no âmbito do conhecimento da invalidade das patentes, o sistema montado para prosseguir este fim é suscetível de ter como consequência, por vezes, uma ablação total do direito de defesa ou, noutras vezes, uma significativa compressão. Inexiste a demonstração cabal de que a pos-*

diversamente, veio julgar inconstitucional a interpretação da norma da Lei n.º 62/2011 no sentido de que a parte não se pode defender, por exceção, mediante invocação da invalidade da patente, com mero efeito *inter partes*. Neste Acórdão, o TC considerou que o ónus imposto ao requerente da AIM de propor uma ação de declaração de nulidade ou de anulação da patente prejudica de modo desproporcionado o direito à defesa do requerente da AIM no processo arbitral.

Esta decisão foi sustentada no argumento de que a propositura da ação de invalidade dificilmente terá, em face da duração habitual dos litígios judiciais, influência sobre o processo arbitral, sendo improvável que a decisão do Tribunal judicial transite em julgado antes do trânsito da decisão arbitral. O TC também entendeu que, apesar de o requerente da AIM poder pedir a suspensão da instância arbitral, o decretamento dessa suspensão não pode ser dado como garantido, uma vez que, dependendo a decisão de suspensão de requisitos positivos e negativos, só diante das circunstâncias específicas de cada caso é que o tribunal poderá aferir se a instância arbitral deverá ser suspensa. E, caso a suspensão da instância arbitral não seja decretada e o Tribunal da Propriedade Intelectual vier a declarar a nulidade da patente, os efeitos já produzidos pela sentença arbitral manter-se-ão, apesar de fundados numa patente inválida. Isto porque, nos termos do Código da Propriedade Industrial, a eficácia retroativa da declaração de nulidade não prejudica os efeitos produzidos em cumprimento de sentença arbitral.

Esta decisão não tem força obrigatória geral, pelo que iremos ver em que sentido os tribunais arbitrais se irão pronunciar nos litígios subsequentes a esse acórdão, sendo expectável que passem a apreciar a questão da invalidade do direito de propriedade industrial, invocada a título de exceção.

*sibilidade de o tribunal arbitral se pronunciar sobre a validade da patente, com meros efeitos inter partes, produza danos irreversíveis ou gravosos à proteção da patente, equivalentes ao sacrifício imposto ao direito de defesa do requerente de AIM. Efetivamente, afastar esta possibilidade pode ter como consequência, ainda que apenas por vezes, impedir um agente económico de exercer a sua liberdade de iniciativa com base numa patente nula ou inválida – o que dificilmente encontra justificação. A proteção da patente, valor central no nosso ordenamento, não justifica a restrição do direito de defesa a este nível, podendo ser alcançada por outras vias. Assim, a norma objeto do presente julgamento revela-se excessiva porquanto prejudica de modo desproporcionado o direito à defesa do requerente de AIM. Termos em que deve ser julgada inconstitucional por violação do princípio da proibição de indefesa (artigo 20.º da Constituição em conjugação com o seu 18.º, n.º 2).”* (sublinhado e negrito nossos).



Após esta decisão relevante do TC, o Tribunal da Relação de Lisboa já veio pronunciar-se neste sentido no Acórdão proferido em 19 de Setembro de 2017<sup>3</sup> – referindo expressamente perfilhar a fundamentação e decisão expressa no Acórdão do TC –, tendo decidido que o tribunal arbitral é competente para apreciar e decidir a matéria invocada pela demandada com vista à declaração de invalidade da patente e do Certificado Complementar de Proteção.

3. Outra questão que tem sido várias vezes suscitada no âmbito dos processos de arbitragem necessária que são iniciados ao abrigo da Lei n.º 62/2011 é a de saber se o prazo de 30 dias para iniciar a ação arbitral que está fixado nessa lei, é um prazo de caducidade. Esta questão está relacionada com a sua articulação com o prazo de duração da patente, que é de 20 anos contados da data do respetivo pedido de registo. A discussão surgiu em torno de saber e decidir se o prazo previsto pela Lei n.º 62/2011 para iniciar a arbitragem poderia traduzir-se na diminuição temporal da tutela de um direito cujo prazo de proteção é bastante superior. Isto é, se o desrespeito desse prazo de 30 dias para ser iniciada a ação arbitral preclui o direito do titular da patente ou do CCP de defender esse direito contra infrações surgidas após o decurso desse prazo de 30 dias, mas ainda dentro do prazo de 20 anos de duração do direito de patente ou do prazo de duração do CCP.

Alguns tribunais arbitrais, não sem surpresa, decidiram no sentido de que o decurso desse prazo de 30 dias para iniciar a ação arbitral afasta o direito do titular da patente ou do CCP, quer em absoluto, quer apenas em relação a certo requerente da AIM de defender o seu direito. Essas decisões arbitrais acabaram por estabelecer uma nova forma de tornar ineficaz o exercício de um direito constituído e em vigor. Nesta última hipótese, o titular da patente ou do CCP que não desencadeasse a ação arbitral contra o requerente da AIM no prazo de 30 dias fixado na Lei n.º 62/2001, deixa-

<sup>3</sup> O excerto que interessa: “Se o legislador ordinário impõe o recurso ao tribunal arbitral necessário para a defesa deste tipo de direitos de propriedade industrial, então terá, nessa mesma sede, que conceder ao demandado o direito efectivo a uma defesa ampla completa e incondicionada, sem limitações ou restrições que não sejam impostas pela necessidade de afirmação ou salvaguarda de outros valores de importância ou dimensão equivalente, sendo certo que os efeitos da procedência desta defesa se circunscrevem, apenas e exclusivamente, ao litígio que em as partes são intervenientes – vinculando só estas –, sem quaisquer ilações ou consequências no plano geral e abstracto.”

ria de poder invocar o seu direito de propriedade industrial contra o requerente da AIM, quer em sede arbitral, quer em sede judicial.

O TC também teve a oportunidade de se pronunciar sobre esta questão pelo Acórdão n.º 123/2015, proferido em 12 de fevereiro de 2015. Nesse acórdão julgou inconstitucional a dimensão normativa do artigo 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011, conjugado com o artigo 2.º da mesma lei, segundo a qual o titular de direitos de propriedade industrial deixa de poder fazer valer os seus direitos contra o requerente da AIM, mesmo que aqueles sejam infringidos<sup>4</sup>.

Daqui decorre que, caso o titular dos direitos de propriedade industrial não tiver iniciado a ação arbitral no prazo previsto no artigo 3.º, n.º 1, não fica, contudo, impedido de fazer o *enforcement* dos seus direitos se estes forem infringidos ou se houver ameaça iminente dessa violação, os quais podem ser invocados em sede arbitral ou judicial. Ou seja, se o titular dos direitos de propriedade industrial não recorrer à ação arbitral prevista na Lei n.º 62/2011 no prazo ali previsto, fica apenas impedido de recorrer àquela ação, porque o direito de recorrer a esta via “especial”<sup>5</sup> caduca, mas não fica impedido de recorrer a uma ação de infração (judicial ou arbitral) enquanto os seus direitos estiverem em vigor para obter a proteção judicial para os mesmos contra a sua infração por terceiros.

Esta questão já havia sido aflorada pelo Tribunal Constitucional, no Acórdão n.º 2/2013, proferido em 9 de janeiro de 2013, que, a propósito

<sup>4</sup> V. EVARISTO MENDES, “Arbitragem necessária. Invalidez de patente, direito a uma tutela jurisdicional efetiva e questões conexas. Nota de jurisprudência”, consultável in <http://www.evaristomendes.eu/ficheiros/>: “(...) **torna-se necessário distinguir as ações de infração – com os respetivos procedimentos cautelares – da ação especial regulada no art. 3.º, que não pressupõe tal infração, atual ou iminente, destinando-se a correr em paralelo com o procedimento administrativo de concessão da AIM que lhe está na base e a justifica, que se encontra concebida para terminar num prazo curto, apresenta um processo simplificado e penas uma instância de recurso, etc. A arbitragem é necessária para todas elas (art. 2.º). Mas não é, naturalmente, obrigatória: o titular dos direitos pode optar por propor ou não esta ação e por reagir ou não contra eventual infração, atual ou iminente. E, neste caso, a caducidade circunscreve-se ao direito de propor essa ação especial.**” (sublinhado e negrito nossos).

<sup>5</sup> Vejamos a parte relevante: “(...) Acresce a necessidade de obtenção da informação relevante para efeitos da ponderação do próprio recurso à justiça arbitral, sendo esta necessária, mas não obrigatória. Isto, porquanto a defesa em sede arbitral ou noutra de direitos de propriedade industrial será justificada quando se pretenda fazer valer o direito de exclusivo da exploração económica do produto ou processo patenteado em face da introdução no mercado de medicamentos genéricos, o que, admita-se, não se verificará em todas as situações.”

de outro aspeto da Lei n.º 62/2011, refere, em sede fundamentação, que a arbitragem prevista por este diploma é *necessária*, mas não *obrigatória*. Esta, concordamos, é a posição correta e que defende os direitos de propriedade industrial contra a sua infração, por todo o tempo da sua vigência.

No entanto, apesar destas decisões do Tribunal Constitucional, observa-se que os titulares de direitos de propriedade industrial têm continuado, por questões de cautela, a recorrer à ação arbitral prevista na Lei n.º 62/2011, considerando que, sendo a AIM concedida, existirá um maior risco de comercialização do medicamento com a substância protegida.

Inversamente, os requerentes de AIMs e demandados neste tipo de ações arbitrais têm vindo a suscitar a questão da legitimidade para iniciar a ação arbitral nos casos em que não existe uma infração atual ou iminente dos direitos de propriedade industrial.

Neste quadro, parte da doutrina e da jurisprudência tem entendido que, na medida em que a mera apresentação do pedido de AIM, por si só, não é geradora de violação ou ameaça de violação do direito de propriedade industrial, não existe interesse em agir da parte do titular desse direito quando este peticione a abstenção dessa violação com fundamento apenas na apresentação do pedido de AIM.

Quer isto significar, que nas situações em que o requerente da AIM se limita a realizar esse pedido, sendo este “desacompanhado” de qualquer ato indiciador da violação de um direito de propriedade industrial – ou, pelo contrário, acompanhado da declaração do requerente de que este não pretende comercializar o medicamento com a substância protegida, como se verifica em vários casos – não se verifica o pressuposto processual do interesse em agir.

4. Não sendo possível analisar todas as questões que foram sendo suscitadas no âmbito deste regime especial de composição de litígios – e tendo os últimos anos sido profícuos em debates doutrinários e jurisprudenciais sobre a aplicação da Lei n.º 62/2011 –, assinalamos ainda que tem sido discutida a possibilidade de condenação do titular da AIM a não transmitir a terceiros as AIMs relativas a medicamentos genéricos. Verifica-se que existe praticamente um consenso atual no sentido de que essa proibição não deve existir, sendo um direito legalmente previsto no Estatuto do Medicamento. Os tribunais têm, assim, considerado que esse ato não constitui uma atuação configurada pelo legislador como violadora do exclusivo concedido

pela patente, aliado ao entendimento de que a decisão condenatória proferida na ação arbitral quanto ao titular da AIM impor-se-á igualmente ao transmissário dessa Autorização, constituindo também caso julgado material quanto a este.

5. Os tribunais arbitrais e os tribunais superiores têm também discutido a competência do tribunal arbitral para a fixação de uma sanção pecuniária compulsória e os pressupostos para essa fixação. A primeira questão é praticamente pacífica no sentido de que não há razões para recusar aos tribunais arbitrais a competência para aplicar a sanção pecuniária compulsória ao demandado. No que diz respeito aos pressupostos, e apesar de o Código Civil não excluir uma interpretação que permita essa aplicação nos casos em que o devedor é condenado no cumprimento de uma prestação de facto infungível, alguns tribunais – em particular, o Tribunal da Relação de Lisboa –, têm entendido que essa sanção não deve ser aplicada de forma automática, mas apenas nos casos em que o titular dos direitos de propriedade industrial demonstre e prove que existe uma violação atual ou iminente dos seus direitos.

6. Outras questões que têm sido larga e profusamente discutidas nestas ações arbitrais, têm sido a independência e isenção dos árbitros assim como os respetivos honorários, tendo o Tribunal da Relação de Lisboa sido chamado a pronunciar-se sobre elas em diversas ocasiões. Nos domínios da independência e da isenção dos árbitros, têm merecido relevo as regras de arbitragem da IBA (*International Bar Association*) como linhas orientadoras da discussão e das decisões.

O contributo da arbitragem necessária tem sido relevante no quadro da interação entre a arbitragem e a propriedade industrial, sendo esperado que a próxima revisão do Código da Propriedade Industrial, que se espera acontecer ainda em 2018, traga algumas alterações importantes nesta matéria. A nosso ver, a modificação mais importante e decisiva seria o fim do regime de arbitragem necessária imposto pela Lei n.º 62/2011, passando a ter esse regime a natureza de arbitragem voluntária.