



Note: Generis Farmacêutica, S.A. v. Novartis AG, LTS Lohmann Therapie-System AG e Novartis Farma – Produtos Farmacêuticos, S.A., Court of Appeal of Lisbon, Processo nº 1361/14.0YRLSB.L1, 24 March 2015

Filipa Cansado Carvalho

(1)

II. Comentário

A). Resumo Dos Fatos

No âmbito de uma arbitragem necessária⁽¹⁹⁾, a demandada deduziu incidente de recusa do árbitro nomeado pelas Demandantes ao tomar conhecimento [page "214"](#) de que este, nos últimos três anos, tinha sido nomeado pelos advogados das Demandantes em mais de cinquenta processos, sendo a nomeação, em dezenove casos, proveniente das mesmas Demandantes ou de associadas destas. A demandada tinha conhecimento, desde o início do processo de nomeações do árbitro em causa, pelo escritório que representava as Demandantes nalguns outros processos em que estas não eram partes.

As Demandantes opuseram-se à recusa, após o que o tribunal arbitral, deliberando – nos termos da lei – com a presença do árbitro em causa⁽²⁰⁾, julgou, por maioria⁽²¹⁾, improcedente o incidente de recusa (i) por ter sido deduzido fora de prazo e (ii) por não ocorrerem circunstâncias que pudessem suscitar dúvidas sobre a independência e imparcialidade do árbitro em causa.

Inconformada, a demandada pediu ao Tribunal da Relação de Lisboa que se pronunciasse sobre a questão, tendo este julgado procedente o incidente de recusa.

B). Contexto

Antes do comentário da decisão propriamente dito, importa referir o enquadramento particular deste caso: a arbitragem a que se refere esta decisão foi iniciada nos termos da Lei nº 62/2011, de 12 de dezembro, ao abrigo da qual as controvérsias emergentes de direitos de propriedade industrial envolvendo medicamentos de referência e medicamentos genéricos passaram a ficar sujeitas à arbitragem necessária⁽²²⁾. Essa lei, relativamente curta, remete, a título subsidiário, para o regulamento do centro de arbitragem

Author

Filipa Cansado Carvalho

Jurisdiction

Portugal

Court

Court of Appeal of Lisbon

Case date

24 March 2015

Case number

Processo nº
1361/14.0YRLSB.L1

Parties

Claimant, Generis Farmacêutica, S.A.
Defendant, Novartis AG, LTS Lohmann Therapie-System AG e Novartis Farma – Produtos Farmacêuticos, S.A.

Link(s) to Related Case(s)

Generis Farmacêutica, S.A. v. Novartis AG, LTS Lohmann Therapie-System AG e Novartis Farma – Produtos Farmacêuticos, S.A., Court of Appeal of

escolhido pelas partes, se for caso disso, e para o regime geral da arbitragem voluntária⁽²³⁾.

Entre outras coisas, a Lei nº 62/2011 impõe prazos relativamente curtos para os titulares de patentes fazerem valer, através de arbitragem, os seus direitos, sob pena de caducidade. Como resultado disto, pouco tempo após a sua entrada em vigor estavam a correr pelo menos dezenas, se não mais, de processos de “arbitragem de genéricos”.

Dois dias depois da publicação desta lei, foi publicada a nova lei de arbitragem voluntária portuguesa, que revogou a anterior legislação, de 1986.

Tendo em conta o que antecede e ainda os prazos curtos estabelecidos na Lei nº 62/2011 para o desenrolar do processo⁽²⁴⁾, as dificuldades resultantes [page "215"](#) da aplicação de normas pensadas para a arbitragem querida pelas partes a arbitragens que o não são e também o elevado grau de litigiosidade que caracterizou, desde o início, as arbitragens de genéricos, rapidamente se tornou claro que uma parte significativa (no mínimo) das primeiras decisões judiciais sobre arbitragem proferidas ao abrigo da (então) nova lei de arbitragem iria ser referente a este tipo de arbitragem. Neste contexto, alguns membros da comunidade arbitral portuguesa receavam que a breve trecho esta fosse confrontada com uma jurisprudência que, proferida no âmbito de um tipo de arbitragem com características muito próprias, não refletisse a realidade da prática da arbitragem em Portugal.

Por essas razões, esta decisão era aguardada com expectativa (e, para os mais pessimistas, com alguma ansiedade) pela comunidade arbitral portuguesa.

C). *Análise Da Decisão*

A decisão contém vários aspectos que nos parecem particularmente merecedores de comentários ou de realce.

Começando pela questão da tempestividade da recusa do árbitro, uma das razões pelas quais o tribunal arbitral tinha indeferido o pedido de recusa foi por considerar que este tinha sido apresentado fora de prazo face ao conhecimento pessoal e direto da demandada e dos seus advogados, desde o início da arbitragem⁽²⁵⁾, que o árbitro em causa tinha sido nomeado em, pelo menos, três outras arbitragens de genéricos nos últimos três anos pelo escritório que representava as Demandantes.

Ainda assim, o tribunal judicial considerou que não havia intempestividade, uma vez que o fundamento do pedido de recusa não incidia especificamente sobre essas intervenções, que eram “parte de um todo mais vasto”.

Na nossa opinião, o conflito de valores inerente à generalidade das decisões sobre recusa de árbitros⁽²⁶⁾ foi adequadamente resolvido na decisão em causa, nomeadamente no que tange à questão da tempestividade. Com efeito, existem suficientes diferenças entre a informação que a demandada conhecia desde o início do processo (que o árbitro em causa tinha sido nomeado *três* vezes pelo mesmo escritório em arbitragens não envolvendo as mesmas Demandantes) e aquela que veio a descobrir quando a causa estava pendente (que o árbitro em causa tinha sido nomeado *cinquenta* vezes pelo mesmo escritório, dos quais em *dezenove* pelas mesmas Demandantes). Face à diferença significativa [page "216"](#) entre três e cinquenta⁽²⁷⁾, e mesmo excluindo a

Lisbon, Processo nº
1361/14.0YRLSB.L1, 24
March 2015

Source

Filipa Cansado Carvalho,
**Note: Generis
Farmacêutica, S.A. v.
Novartis AG, LTS
Lohmann Therapie-
System AG e Novartis
Farma – Produtos
Farmacêuticos, S.A.,
Court of Appeal of
Lisbon, Processo nº
1361/14.0YRLSB.L1, 24
March 2015**, Revista
Brasileira de Arbitragem,
(© Comitê Brasileiro de
Arbitragem CBar & IOB;
Comitê Brasileiro de
Arbitragem CBar & IOB
2015, Volume XII Issue
48) pp. 214 - 219

questão dos dezenove casos em que o árbitro tinha sido nomeado pelo grupo das Demandantes, concordamos que não se pode dizer que havia identidade entre as duas situações de molde a concluir-se que já tinha passado o prazo para a impugnação do árbitro quando a demandada descobriu os novos fatos.

Por outro lado, e embora este fato não tenha sido autonomizado pelo tribunal judicial na fundamentação da sua decisão, é importante salientar que assim que se apercebeu que o árbitro em causa tinha participado numa arbitragem que a demandada desconhecia, esta atuou de forma diligente e ponderada, pedindo, de imediato e em primeiro lugar, esclarecimentos e informações complementares ao árbitro e apenas tendo deduzido incidente de recusa após e em função da resposta deste.

Essa decisão evidencia a importância (pelo menos em arbitragens com sede em Portugal) de divulgar os fatos pertinentes⁽²⁸⁾, mesmo quando estes já sejam ou possam ser do domínio público pelas seguintes razões:

- Em primeiro lugar, porque o Tribunal da Relação, aceitando claramente (na esteira das Diretrizes da IBA) que a não divulgação em si mesma não basta para configurar dúvida razoável sobre a imparcialidade ou independência de um árbitro, considera esta um elemento, a par de outros, a ter em conta na análise da verificação do critério objetivo para que um árbitro deva ser recusado;
- Em segundo lugar, porque a decisão deixou claro que um conhecimento parcial e lacunar de uma realidade muito mais ampla pode não ser considerado conhecimento das circunstâncias relevantes para efeitos de concluir que a parte perdeu o direito de impugnar o árbitro⁽²⁹⁾;
- Em terceiro lugar, porque o Tribunal da Relação não considerou provado o conhecimento de outras nomeações (além daquelas que a demandada já conhecia) pelo facto de decisões proferidas no âmbito de outras arbitragens em que o árbitro recusado participou terem sido publicadas no BPI (Boletim de Propriedade Industrial); fica assim claro que o fato de a informação ser pública não assegura, por si só, [page "217"](#) que os tribunais considerem que ela era conhecida da parte impugnante quando para a obter seja necessário algum esforço;
- Em quarto lugar, porque se dúvidas houvesse quanto a este ponto, da decisão é claro que quem se opõe à recusa de árbitro é que tem de provar que o pedido é extemporâneo.

Como segunda nota, parece-nos muito interessante que o Tribunal da Relação tenha tido o cuidado de relembrar que é sempre necessário olhar para as circunstâncias do caso concreto. Essa menção, num caso aparentemente indiscutível⁽³⁰⁾, cumpre uma função pedagógica importante, sobretudo porque é frequente as partes quererem proceder a uma aplicação automática das listas das diretrizes da IBA – contra a própria letra destas e ignorando todo o seu restante texto –, quer para considerar que uma situação que não está listada não suscita qualquer tipo de problema, quer para considerar que uma situação listada⁽³¹⁾ deve levar sempre e sem mais à exclusão do árbitro.

Um terceiro aspecto a destacar é que essa decisão confirma a disponibilidade já anteriormente manifestada⁽³²⁾ pelos tribunais judiciais portugueses para reconhecer e aplicar, em matéria de arbitragem, a chamada *soft law* nacional e internacional.

Acresce que o Tribunal não só se socorreu destes instrumentos e em particular das Diretrizes da IBA como, do nosso ponto de vista,

fez, em geral, uma aplicação correta destas, aceitando, por um lado, que as situações listadas não se aplicam sempre de forma automática sem olhar os contornos do caso concreto, mas afirmando, por outro lado, que, enquadrando-se o caso específico em situações elencadas na lista laranja e excedendo de forma muito expressiva o número máximo de nomeações aí referido, não eram necessários mais contornos adicionais para que se considerasse poder haver dúvida razoável sobre a independência e imparcialidade.

Um quarto e último ponto merecedor de comentário prende-se com a questão que mais preocupava os práticos arbitrais⁽³³⁾ e que tem a ver com a nota 5 das Diretrizes da IBA, que a parte que tinha nomeado o árbitro em causa invocou para tentar justificar a não divulgação.

Neste ponto, mais uma vez, o Tribunal da Relação pôs a tônica no lugar certo: não basta, para que se aplique essa nota, tratar-se de um tipo específico de arbitragem, sendo necessário provar a existência de uma prática, aceita pelas *page "218"* partes envolvidas neste tipo de arbitragens, de nomeações repetidas de que resulte a desnecessidade da divulgação desse tipo de nomeações recorrentes⁽³⁴⁾.

A isto acresce – em jeito de resposta ao alegado pelas Demandantes sobre o suposto reduzidíssimo número de juristas portugueses peritos nas matérias em causa – a questão de o árbitro em causa ter sido sempre nomeado pela parte que defendia o mesmo tipo de interesse (isto é, pelas empresas detentoras das patentes), aspecto que o Tribunal da Relação realçou num comentário que deixa algumas pistas quanto ao sentido de possíveis decisões futuras sobre a questão muito atual do *issue conflict*.

Como já resulta dos comentários *supra*, consideramos que o Tribunal da Relação esteve à altura do desafio que lhe foi colocado e produziu uma decisão de qualidade que revela conhecimento da doutrina de arbitragem e também sensatez e pragmatismo na sua aplicação. A decisão é, além disso, bastante pedagógica, o que é particularmente importante após uma mudança de legislação. Sem prejuízo de em Portugal não existir sistema de precedente, pensamos que esta decisão é de molde a reforçar – ainda mais – a confiança dos utilizadores da arbitragem em Portugal.

page "219"

¹ **Filipa Cansado Carvalho:** Advogada em Portugal.

¹⁹ Ver nota n° 4 *infra*.

²⁰ Art. 14, n° 2, da Lei n° 63/2011, de 14 de dezembro.

²¹ O árbitro nomeado pela demandada votou vencido.

²² Em Portugal, por contraposição à “arbitragem voluntária”, que corresponde à arbitragem como normalmente entendida na generalidade das jurisdições, existe esta outra modalidade de arbitragem, que não deriva de uma convenção de arbitragem, mas sim de uma imposição estatal.

²³ Art. 3, n° 8.

²⁴ Assim, por ex., a lei estabelece que a audiência tem lugar no prazo máximo de sessenta dias após a apresentação da oposição (art. 3, n° 5).

²⁵ *I.e.*, muito antes da apresentação do pedido de recusa.

²⁶ Entre, de uma forma muito simplista, o direito de cada parte de participar na constituição do tribunal e a necessidade de assegurar que no processo se respeitam regras basilares da função jurisdicional (ainda que exercida privadamente), sem o que não é possível proteger nem aquele processo específico nem, em geral, a arbitragem como forma de resolução de controvérsias.

²⁷ Note-se que nem sequer foi alegado que a demandada soubesse que o árbitro recusado tinha sido nomeado árbitro num número aproximado de casos.

²⁸ Note-se que, além do árbitro, a parte com a qual ele está relacionado também tem, nos termos das Diretrizes da IBA, obrigações de divulgação, ponto que muitas vezes é “esquecido” nas discussões sobre estes temas.

²⁹ Neste ponto, a letra da decisão parece sugerir que o recurso apenas poderia ser considerado intempestivo se tivesse ficado provado que a recorrente, após ter tido conhecimento de todas as nomeações do referido árbitro, não tinha atuado em tempo (de tal forma que se, por exemplo, a demandada conhecesse 45 casos mas não 50, poderia invocar o conhecimento superveniente dos 5 outros casos para recusar o árbitro). Temos dúvidas de que tenha sido isso que o Tribunal da Relação quis dizer. De qualquer modo, na nossa opinião, no caso do potencial conflito de interesses resultar de uma combinação de eventos conhecidos em momentos diferentes, a recusa só deve ser considerada intempestiva, caso os fatos novos não alterem não substancialmente a configuração da situação.

³⁰ Com efeito, parece difícil contemplar uma hipótese em que 50 e 19 nomeações repetidas, respectivamente, pelo mesmo escritório de advogados e pela mesma parte, num prazo de três anos, não criassem dúvida razoável sobre a independência e imparcialidade do árbitro em questão.

³¹ Sobretudo na lista laranja, que inclui tipicamente os casos de fronteira.

³² Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. 7^a Secção. Edificadora L... & A..., Lda. v. S... C... – Investimentos Imobiliários, S.A. Processo n^o 170751/08.7YIPRT.L1.S1. J. 12.07.2011. Acórdão do Tribunal da Relação do Porto. 2^a Secção. Identidade das partes não disponibilizada. Processo n^o 583/12.2TVPR.T.P1. J. 03.06.2014.

³³ Porque algumas vozes defendiam que a especificidade deste tipo de arbitragem justificava regras algo diferentes.

³⁴ Embora a necessidade de um uso, de uma prática nesse sentido seja expressamente referida nas diretrizes da IBA, a verdade é que nas discussões que se iam tendo em Portugal sobre o tema muitas vezes este requisito era ignorado.

© 2016 Kluwer Law International BV (All rights reserved).

Kluwer Arbitration is made available for personal use only. All content is protected by copyright and other intellectual property laws. No part of this service or the information contained herein may be reproduced or transmitted in any form or by any means, or used for advertising or promotional purposes, general distribution, creating new collective works, or for resale, without prior written permission of the publisher.

If you would like to know more about this service, visit www.kluwerarbitration.com or contact our Sales staff at sales@kluwerlaw.com or call +31 (0)172 64 1562.