

**PUC**  
RIO

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA  
DO RIO DE JANEIRO



**MARIANA ROCA DO VALE**

**Marca e sua proteção internacional como investimento**

**Monografia apresentada ao programa de Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Direito da Propriedade Intelectual**

**Professor orientador: Rafael Atab**

Rio de Janeiro  
Dezembro de 2018

COORDENAÇÃO CENTRAL DE EXTENSÃO



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA  
DO RIO DE JANEIRO



**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE  
JANEIRO**  
**COORDENAÇÃO CENTRAL DE EXTENSÃO**  
**DEPARTAMENTO DE DIREITO**  
**PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL**

**MARCA E SUA PROTEÇÃO INTERNACIONAL COMO  
INVESTIMENTO**

**MARIANA ROCA DO VALE**

**PROFESSOR ORIENTADOR: RAFAEL ATAB**



Rio de Janeiro, 17 de Dezembro de 2018.



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA  
DO RIO DE JANEIRO



**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE  
JANEIRO**  
**COORDENAÇÃO CENTRAL DE EXTENSÃO**  
**DEPARTAMENTO DE DIREITO**  
**PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL**

**MARIANA ROCA DO VALE**

**PROFESSOR ORIENTADOR: RAFAEL ATAB**

**MARCA E SUA PROTEÇÃO INTERNACIONAL COMO  
INVESTIMENTO**

**Monografia apresentada ao  
Programa de Pós-Graduação em  
Direito na PUC-Rio como requisito  
parcial para obtenção de título de  
Especialista em Propriedade  
Intelectual.**



Rio de Janeiro, 17 de Dezembro de 2018.

## **AGRADECIMENTOS**

Agradeço primeiramente a minha mãe, por apoiar nas minhas decisões, por sempre me consolar nas horas difíceis, por me lembrar das minhas responsabilidades, por ser minha melhor amiga e por me fazer rir;

A todos os professores do curso por terem compartilhado o seu conhecimento até tarde da noite;

A todos os meus colegas que compartilharam da minha felicidade e me apoiaram nos momentos de dificuldade;

E ao meu orientador, Rafael Atab, que foi de fundamental importância para conclusão desta etapa da minha vida.

A todos, agradeço de coração.

***Epígrafe***

*“Your smile is your **logo**,  
your personality is your **business card**,  
how you leave others feeling after an  
experience with you becomes your **trademark**.”*

*- Jay Danzie*

## RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo de análise a marca como uma propriedade incorpórea passível de valor econômico, bem como a possibilidade de ser apreendido por meio de um ato Estatal. Tal estudo será realizado sob a ótica do direito internacional dos investimentos e estudos de casos.

**Palavras-Chave:** Direito Marcário. Direito Internacional dos Investimentos. Expropriação. Globalização.

## **ABSTRACT**

This study has the objective of analyzing the trademark as an incorporeal property that could be of economic value, as well as the possibility of being apprehended through a State Act. Such study will be performed under international investment law and case studies.

**Key Words:** Trademark Law. International Investment Law. Expropriation. Globalization.

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>10</b>
<b>1. DIREITO MARCÁRIO .....</b>	<b>14</b>
1.1. NOÇÕES BÁSICAS SOBRE MARCA .....	16
1.1.1. <i>O que pode ser registrado como marca?</i> .....	18
1.1.2. <i>Natureza</i> .....	19
1.1.3. <i>Marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecidas</i> ...	21
1.2. MARCA COMO PROPRIEDADE .....	24
1.3. A MARCA NOS TRATADOS INTERNACIONAIS.....	26
<b>2. DIREITO INTERNACIONAL DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>28</b>
2.1. DA MOTIVAÇÃO PARA A EXPANSÃO EMPRESARIAL .....	29
2.2. A PROTEÇÃO JURÍDICA DO INVESTIMENTO ESTRANGEIRO.....	31
2.2.1. <i>Dos princípios basilares</i> .....	32
2.2.2. <i>Tratados Bilaterais de Investimento (BITs)</i> .....	34
2.2.2.1. BITs e a Propriedade Industrial .....	35
<b>3. MARCA COMO INVESTIMENTO E SEUS RISCOS .....</b>	<b>37</b>
3.1. RISCOS DE EXPROPRIAÇÃO .....	38
3.2. ESTUDO DE CASOS.....	40
3.2.1. <i>Philip Morris vs. Uruguai</i> .....	41
3.2.2. <i>Shell Brand International AG e Shell Nicaragua SA vs. República da Nicaragua</i> .....	45
<b>CONCLUSÃO .....</b>	<b>47</b>
<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA.....</b>	<b>50</b>



## LISTA DE SIGLAS

BIT	<i>Bilateral Investment Treaties</i> (Tratado Bilateral de Investimentos)
CUP	Convenção da União de Paris
ICSID	Centro Internacional de Resolução de Disputas sobre Investimento
CRFB	Constituição da República Federativa Brasileira
FTAs	<i>Free Trade Agreements</i> (Acordos de Livre Comércio)
IED	Investimento Estrangeiro Direto
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LPI	Lei da Propriedade Industrial
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI	Organização Mundial de Propriedade Intelectual
TRIP's	<i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i> (Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)

## INTRODUÇÃO

A globalização é uma palavra constante nos meios de comunicação, abordada em diversos contextos sociais, econômicos, tecnológico e político. O seu conceito, no entanto, está atrelado ao processo de expansão comercial, motivado pela busca de uma balança comercial positiva, acarretando no aumento de investimentos pelos Estados. Tais investimentos estão atrelados ao crescimento das empresas rumo à atuação internacional, e conseqüentemente gerando a necessidade de regulamentação para proteger as partes envolvidas, surgindo o Direito Internacional dos Investimentos.

De acordo com historiadores a globalização divide-se em quatro períodos<sup>1</sup>: início da formação do capitalismo comercial, um segundo momento com a consolidação do modelo industrial europeu e sua atuação imperialista, o terceiro período que aborda a terceira revolução industrial, e o quarto com a Nova Ordem Mundial.

A primeira fase da globalização<sup>2</sup> se originou com o crescimento das grandes navegações europeias no século XV, marcada pelo desenvolvimento do mercantilismo como modo de produção reinante. Os países colonizadores tinham a preocupação de manter a balança comercial favorável, uma vez que este quesito representava o poder da nação, reafirmando a soberania do Estado perante os demais.

Com efeito, a busca por novos mercados e, principalmente, por matérias-primas, como especiarias e metais preciosos, fez com que os navegadores explorassem novas terras e também novas rotas para os diferentes mercados.

Foi nesse período também que surgiu a Divisão Internacional do Trabalho, a qual consistia no papel desenvolvido de cada território e no comércio

---

<sup>1</sup> BRITO, Raquel. **O que é Globalização? Entenda tudo sobre esse processo e sua influência no mundo.** Disponível em: <<https://www.stoodi.com.br/blog/2018/04/12/o-que-e-globalizacao/>>. Acessado em novembro de 2018.

<sup>2</sup> ADAS, Melhem e ADAS, Sergio. **Panorama geográfico do Brasil: contradições, impasses e desafios socioespaciais.** 4ª Ed. São Paulo: Moderna, 2004, p. 124.

internacional. Enquanto as colônias eram responsáveis por produzir as matérias-primas, como produtos agrícolas, minérios e recursos naturais, os países colonizadores transformavam esses materiais em produtos manufaturados.

Outra característica dessa fase foi a formação das colônias europeias na América e, mais tarde, na África e na Ásia, tornando o “velho continente” o centro mundial econômico e político.

Meados do século XIX e XX tem o início da segunda fase da globalização<sup>3</sup>, marcada pela expansão dos colonizadores europeus sobre os territórios da Ásia e, da África.

Além disso, foi marcado pelo início do processo de industrialização, repercutido também na formação do capitalismo industrial, com o objetivo de obter lucro por meio da produção industrial em larga escala. Em consequência, o setor secundário da economia passou a gerar uma maior quantidade de empregos e exercer efeitos direto nas sociedades desenvolvidas e nas sociedades coloniais e subdesenvolvidas.

No final da Segunda Guerra Mundial até o final da Guerra Fria foi marcada pela terceira fase da globalização<sup>4</sup>. Foi um período que gerou muito pânico no mundo a respeito de uma suposta guerra nuclear, e ao mesmo tempo marcado pelas profundas evoluções no campo tecnológico, em razão da corrida armamentista e também da corrida espacial.

Nesse período também houve a instauração do capitalismo financeiro, caracterizado pelo controle da economia por meio de bancos e grandes corporações, surgimento de empresas globais (as transnacionais), o aumento da concorrência internacional e conseqüentemente a expansão do mercado financeiro<sup>5</sup>.

A quarta fase<sup>6</sup>, de 1989 até os dias atuais é marcada pela consolidação total do sistema de globalização por meio da mundialização integral do capitalismo.

---

<sup>3</sup> ADAS, Melhem e ADAS, Sergio. 4ª Ed. São Paulo: Moderna, 2004. Ibidem, p. 127 e ss.

<sup>4</sup> ADAS, Melhem e ADAS, Sergio. 4ª Ed. São Paulo: Moderna, 2004. Ibidem, p. 126.

<sup>5</sup> YONEKURA, Sandra Yuri. **Globalização financeira: aspectos positivos e negativos**. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/5006/globalizacao-financeira-aspectos-positivos-e-negativos>>. Acessado em dezembro de 2018.

<sup>6</sup> ADAS, Melhem e ADAS, Sergio. **Panorama geográfico do Brasil: contradições, impasses e desafios socioespaciais**. 4ª Ed. São Paulo: Moderna, 2004, p. 130 e ss.

Diante deste panorama, é possível perceber que um dos pontos principais da globalização é a motivação das empresas na expansão de suas atividades para além das fronteiras de seu Estado de origem, rumo à atuação internacional. No entanto, a internacionalização das empresas pode vir acompanhada de uma série de riscos e desafios.

Ao analisar o histórico da expansão empresarial se percebe que os riscos de investimento estão vinculados ao momento político e econômico. Exemplos que confirmam esta linha de raciocínio são os que ocorreram após a Segunda Guerra, quando os investidores atuavam sem nenhum receio à sua dominação econômica por parte dos países hospedeiros, uma vez que representavam a única fonte de capital junto com a tecnologia, recebendo assim, vantagens desses países hospedeiros.

Somente a partir da década de 70 começou a surgir uma certa resistência por parte dos países em desenvolvimento perante o processo de internacionalização das empresas, visto que temiam a interferência e a dependência causada pela chegada das grandes companhias estrangeiras.

Essa situação, no entanto, se modificou<sup>7</sup>. Os Estados passaram a disputar o investimento estrangeiro, por meio de redução de carga tributária, garantias trabalhistas e outros benefícios.

Percebe-se, portanto, que há uma oscilação no que se refere à recepção dos investimentos estrangeiros. Essa instabilidade gera apreensão nos investidores, acrescido da incerteza de atuar em um ambiente onde não se conhece ou confia na capacidade do ordenamento jurídico, em manter-se imparcial e resistir a pressões políticas.

Um dos riscos que mais preocupa o investidor é a expropriação, que consiste no ato de privar o proprietário da coisa que lhe pertence, justificado por um interesse maior<sup>8</sup>.

O paradigma tradicional para a resolução<sup>9</sup> de litígios em matéria de investimento é a intervenção do Estado da nacionalidade do investidor por meio

---

<sup>7</sup> Brasil. **Portal do Investidor: História do Mercado de Capitais**. Disponível em: <[http://www.investidor.gov.br/menu/Menu\\_Academico/O\\_Mercado\\_de\\_valores\\_mobiliarios\\_brasileiro/Historia\\_Mercado-Capitais.html](http://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Academico/O_Mercado_de_valores_mobiliarios_brasileiro/Historia_Mercado-Capitais.html)>. Acessado em dezembro de 2018.

<sup>8</sup> CARREAU, D.; JUILLIARD P. *Droit International Économique*. 2ª Edição. Paris: Dalloz, 2005, p.509.

da proteção diplomática. Essa condicionante, no entanto, acaba tornando frágil a proteção do investidor, uma vez que este terá que ficar a mercê da vontade e interesse político do seu Estado de origem, tornando a medida ineficaz e morosa.

Neste cenário, surge o Direito Internacional dos Investimentos, sedimentado na celebração de acordos e tratados envolvendo Estados exportadores e receptores de capital, com o objetivo de mitigar estes riscos e garantir a segurança do capital estrangeiro.

Tais tratados oferecem uma definição de investimento, geralmente ampla, englobando os ativos, bens, haveres e propriedade intangível. Esta última, trata-se da propriedade intelectual (os direitos autorais, patentes, marcas, *know-how*, entre outros), o que significa dizer, que tais direitos além de serem considerados investimentos também estão sujeitos a riscos desta atividade, como a expropriação.

Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar detalhadamente a possibilidade do direito marcário, sub-ramo da propriedade intelectual, como um valor tangível e sujeito a riscos, observando a sua legislação no ordenamento jurídico brasileiro e internacional, com ênfase no âmbito do direito internacional dos investimentos.

---

<sup>9</sup> GUTERRES, Orlando. Proteção a investimentos internacionais e direitos humanos: possibilidades de um diálogo. Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=5862f23182fd6121>>, p. 2. Acessado em dezembro de 2018.

## 1.

**DIREITO MARCÁRIO**

A propriedade intelectual é um instituto protegido internacionalmente, e pelo ordenamento jurídico brasileiro, considerado de grande importância, em virtude das grandes transações patrimoniais realizadas pelas empresas, podendo se concentrar na área intelectual, como os direitos autorais e as marcas, por exemplo, afetando não somente a esfera econômica, mas também a moral.

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) é uma entidade internacional de direito internacional público que possui a finalidade de zelar pela proteção dos direitos dos criadores e os titulares e, portanto, contribuir para que se reconheça e recompense o talento dos inventores, autores e artistas.

De acordo com a definição adotada pela OMPI, a propriedade intelectual refere-se à criação que vem do intelecto, como as invenções, obras literárias, artísticas e científicas, interpretações e execuções dos artistas, fonogramas e emissões de radiodifusão, designs, símbolos, nomes e imagens que são utilizadas no comércio<sup>10</sup>. Esse instituto é protegido pelo ordenamento brasileiro por meio da lei de propriedade industrial, lei direitos autorais, lei de cultivares e a lei de software, permitindo que as pessoas ganhem reconhecimento ou benefícios econômicos pelo que eles criaram ou inventaram. Este conjunto de normas destinadas à proteção do trabalho intelectual humano, ao encontrar o justo equilíbrio entre os interesses dos inovadores e o interesse público em geral, promove um ambiente em que a criatividade e a inovação podem florescer, sem que sejam afrontados os seus direitos.

A propriedade intelectual abrange duas principais grandes áreas, como já citadas: os direitos industriais e os direitos autorais. A bipartição desses direitos se dá em função da diferença entre os direitos individuais do criador e os interesses

---

<sup>10</sup> WIPO, World Intellectual Property Organization. **What is Intellectual Property?**. Disponível em: <<http://www.wipo.int/about-ip/en>> Acesso em 01 de outubro de 2018.

gerais da coletividade, considerando que a exclusividade da obra deve ser ou não mais prolongada, por conta do interesse maior da sociedade no aproveitamento dessa criação.

Seguindo essa linha de raciocínio, é relevante diferenciar essas duas áreas para maior clareza do objeto que é protegido. Desse modo, a propriedade industrial, de acordo com o art. 2º da Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei nº. 9.279 de 1996, é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal<sup>11</sup>. Já os direitos autorais, têm como objetivo básico a proteção do autor “e possibilitar-lhe, de um lado, a defesa da paternidade e da integridade de sua criação e, de outro, a fruição dos proventos econômicos, resultantes de sua utilização”<sup>12</sup>, preservado na Lei 9.610/98.

O tema principal desta pesquisa está dentro da propriedade industrial, especificamente sobre o direito marcário, abrangendo símbolos ou sinais que identificam e distinguem os produtos e serviços oferecidos por uma empresa da outra.

O hábito de marcar com símbolos ou sinais é um costume existente desde a antiguidade, e passou a ser amplamente praticado a partir do século XVIII<sup>13</sup>, com a revolução industrial, que então consagrou tal prática. Percebeu-se na época que além de ser um diferenciador, a marca também possuía uma função de agregar valor ao produto vendido ou serviço prestado, sendo, por muitas vezes considerado um objeto de desejo.

Isto posto, algumas marcas passaram a ser copiadas indevidamente, e portanto, surgiu a necessidade de se impedir esta prática visando garantir a autenticidade das marcas, protegendo o direito do criador, bem como do consumidor. Dessa forma, houve a necessidade de regulamentação, em que vem crescendo e se modificando de acordo com as necessidades do ramo.

---

<sup>11</sup> BRASIL. **Lei de Propriedade Industrial**. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

<sup>12</sup> BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de Autor**. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 4.

<sup>13</sup> MASSINELLI, Ana Gabriela Sanchez. **Marcas: uma análise histórica e conceitual do instituto**. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/32122/marcas-uma-analise-historica-e-conceitual-do-instituto>>. Acessado em outubro de 2018.

## 1.1.

### Noções básicas sobre marca

De acordo com Denis Borges Barbosa<sup>14</sup> “marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços”. Através deste conceito, é possível concluir que a marca, também conhecida como signos distintivos, é a identidade visual de uma empresa, representando um padrão de qualidade de um produto e/ou serviço e identificando a sua distintividade perante as outras.

Por atribuir uma qualidade ao produto e serviço, é necessário observar que os signos distintivos possuem uma classificação que se divide em: nominativas, figurativas, mista e tridimensional. A marca nominativa é aquela que é tão somente o nome da marca, não possuindo nenhum desenho. Marca figurativa protege somente a imagem que identifica o produto. Já a marca mista abarca os dois tipos de marca em conjunto, podendo ser lida e ao mesmo tempo possui uma característica visual especial. E por fim, a marca tridimensional pode consistir da embalagem dos produtos ou os próprios produtos em si<sup>15</sup>. As combinações de cores que possuem caráter distintivo podem igualmente serem protegidas.

Tal classificação é de extrema importância, porque será a partir desta que a marca será apresentada no mercado. Quanto mais diferente for o signo, mais distintividade terá, e isso repercutirá no seu valor.

A marca possui um papel central na moderna sociedade capitalista de consumo, a qual porta a função de comunicação, por meio da propaganda, criando um vínculo com os consumidores<sup>16</sup>, bem como assinala a sua origem e a credibilidade do produto. É através da marca que permite ao consumidor guiar a sua decisão de compra pelo conhecimento, experiência, entre outras informações prévias que tiver acumulado sobre o produto ou serviço. Portanto, é nítido que a marca acaba agregando, conseqüentemente, um “*status*” ao objeto, gerando desejo

---

<sup>14</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Segunda Edição, p. 624. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/umaintro2.pdf>> Acessado em outubro de 2018.

<sup>15</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Signos Distintivos**. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ibmec/ibmec5.doc>>, p. 7. Acessado em outubro de 2018.

<sup>16</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017, p. 5.



e valoração da atividade empresarial do titular, beneficiando também o consumidor.

No Brasil, a marca possui uma proteção especial por meio da Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/1996, a que dedica onze capítulos, regulamentando as normas para o seu registro, prazo de proteção, e quais marcas são registráveis e não registráveis, de quem pode requerer o registro, os direitos concedidos aos detentores do registro de marca, as condições para a licença de uso e as hipóteses de perda dos direitos sobre a marca registrada, além de prever a vigência de seu registro. Neste último ponto, vale frisar que o seu prazo de proteção são de 10 anos, podendo ser renovável pelo mesmo período de tempo e sucessivos<sup>17</sup>.

A partir desta breve análise, podemos afirmar que a marca possui uma natureza tripla, eis que é configurada como um objeto simultaneamente<sup>18</sup>: econômico, jurídico e semiológico.

A marca possui natureza econômica, visto que é considerado o primeiro entre os demais direitos da propriedade intelectual é tido como um objeto de proteção de puro investimento<sup>19</sup>. De acordo com Steve Hilton “o capitalismo não pode funcionar sem uma sociedade de consumo e é impossível uma sociedade de consumo sem marcas”<sup>20</sup>, verificando portanto, a sua importância para o estímulo da inovação e da competitividade.

A natureza jurídica advém da sua proteção perante a legislação brasileira (Lei nº. 9.279/96) e dos tratados internacionais (a Convenção da União de Paris, TRIP's , por exemplo), visando garantir o uso exclusivo e proteção da marca perante o seu titular.

E por fim, a marca possui natureza semiológica, versando sobre a análise dos efeitos da proteção jurídica das marcas, como o efeito da criação do conteúdo

---

<sup>17</sup> BRASIL. **Lei de Propriedade Industrial**. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

<sup>18</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017, p. 6.

<sup>19</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Developing New Technologies: A Changing Intellectual Property System. Policy Options For Latin America**. Disponível em: <[http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:DQwfa4TWVLEJ:scholar.google.com/&hl=pt-BR&as\\_sdt=0,5&as\\_vis=1](http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:DQwfa4TWVLEJ:scholar.google.com/&hl=pt-BR&as_sdt=0,5&as_vis=1)>. Acessado em outubro de 2018.

<sup>20</sup> HILTON, Steve. O valor social das marcas. In: CLIFTON, R.; SIMMONS, J. (Orgs.). **O mundo das marcas**. Lisboa: Actual Editora, 2005, p. 48.

da imagem-de-marca pelo público, o efeito protetivo, o efeito extintivo de direito, bem como as mudanças dos seus valores competitivos.

Assim, tais considerações são de extrema importância para o presente estudo, visto o caráter primordial da marca como valor autônomo, podendo ser vendida, transferida, licenciada, sem vínculo a um produto qualitativamente definido. Isto posto, percebe-se que a proteção se volta mais ao investimento realizado na própria marca do que à qualidade do produto representado.

### 1.1.1.

#### O que pode ser registrado como marca?

Como observado no tópico anterior, uma das características fundamentais é a distintividade, trazendo consigo diferentes modalidades de marcas utilizadas no mercado. Foi analisado também, que as marcas possuem um papel de grande importância na comunicação diante do consumidor, garantindo a este a capacidade de discernir o bom e o mal produto/serviço. Todas essas características auxiliam na percepção do que pode ou não ser registrado como marca, no entanto, a legislação brasileira (Lei nº. 9.279/96) apresenta algumas restrições taxativas.

O art. 122 da LPI faz menção às tais proibições nos remetendo ao art. 124 da LPI<sup>21</sup> onde são elencadas as hipóteses em que as marcas não poderão ser registradas. Tais impedimentos englobam as marcas olfativas, gustativas e aromáticas, uma vez que não são visualmente perceptíveis, conforme o art. 122 da LPI. Até o presente momento nunca foram admitidas à proteção no Brasil, embora sejam admitidas em outros sistemas jurídicos.

Após a leitura conjunta de ambos os artigos, é possível identificar quatro categorias que são imprescindíveis para que haja a possibilidade da marca ser

---

<sup>21</sup> “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” e “Art. 124. Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; [...]”. BRASIL. **Lei de Propriedade Industrial**. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

registrada, são elas: veracidade, liceidade, distintividade e disponibilidade<sup>22</sup>. A veracidade afirma que o sinal também deve possuir um caráter verdadeiro, vedando-se o registro de marcas intrinsecamente enganosas quanto a sua origem. A liceidade, por sua vez, o sinal deve ser considerado lícito para ser registrado como marca quando o mesmo não atentar contra a ordem pública ou a moral e bons costumes<sup>23</sup>. No que tange sobre a distintividade, o signo deve ter a capacidade de distinguir objetivamente os produtos/serviços que assinalam. Por fim, a disponibilidade afirma que o sinal deve possuir novidade relativa para se distinguir perante os outros sinais.

Para Denis Barbosa, as marcas além de atenderem tais noções, será necessário apresentar a noção de novidade relativa. Tal requisito se diferencia da distintividade, pois além do símbolo ter que se distinguir dos outros signos já existentes no mercado, deverá possuir também a “novidade”, podendo ser esta relativa, ou seja, o signo não poderá se encontrar em domínio comum da língua (*res communis omnium*) ou já apropriado por terceiros (*res alii*)<sup>24</sup>, sendo estas exigências para que a marca possa ser apropriada pelo titular, sem infringir direito de terceiros.

### 1.1.2.

#### Natureza

Após observarmos os requisitos para uma marca ser registrada, cabe analisar a sua classificação quanto a sua natureza, determinando a relação de sua origem e o propósito a que se destina.

Em conformidade com o art. 123 da LPI, as marcas podem ser classificadas como produtos e serviços, marcas de certificação e marcas coletivas:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

---

<sup>22</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Segunda Edição, p. 626.

<sup>23</sup> INPI. **Análise do Requisito de Liceidade do Sinal Marcário**. Disponível em: <[http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708\\_An%C3%A1lise\\_do\\_requisito\\_de\\_liceidade\\_do\\_sinal\\_marc%C3%A1rio](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_liceidade_do_sinal_marc%C3%A1rio)> Acessado em outubro de 2018.

<sup>24</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Segunda Edição, p. 628.

- I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;
- II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e
- III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços providos de membros de uma determinada entidade.<sup>25</sup>

As marcas de produtos e serviços são utilizadas para identificar, como o próprio nome indica, produtos e serviços que são provenientes de uma fonte comercial para diferir dos demais idênticos ou assemelhados, que provenham de fontes diversas.

No que tange às marcas de certificação, visam demonstrar que os produtos e/ou serviços onde o signo se encontra aposta obedecem a padrões identificáveis e verificáveis, gerando credibilidade do objeto perante o consumidor.

Já as marcas coletivas, são utilizadas para identificar produtos e/ou serviços advindos de membros de uma determinada entidade jurídica.

Todavia, há outros signos distintivos que não estão elencados no presente artigo, mas que também devem ser protegidos, uma vez que a marca é também associada com a boa vontade do público, reflete em função das qualidades pessoais da empresa e, derivado do direito da clientela.

Pode-se citar como exemplos, os nomes de domínio, os nomes de empresa e o *trade dress*, os quais são protegidos através das regras da concorrência desleal e do Código Civil, eis que são consideradas sinais distintivos não vinculados necessariamente ao produto ou serviço, pois representam somente um elemento de distinção, e não de funcionalidade<sup>26</sup>. Tais temas, no entanto, são inegavelmente integrantes da propriedade industrial, dado que subsistem todos os problemas de uma proteção múltipla, principalmente no que tange ao nome comercial, à qual se soma a aplicação do art. 8º da Convenção da União de Paris<sup>27</sup>.

Tal crítica também foi apresentada por Rubens Requião, que censurou a tendência de descodificação em matéria de propriedade industrial, em especial no

---

<sup>25</sup> BRASIL. **Lei de Propriedade Industrial**. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

<sup>26</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017, p. 10 e ss.

<sup>27</sup> Art. 8º. *O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito, que faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio*. BRASIL. **Convenção de Paris**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>>. Acessado em outubro de 2018.

que concerne ao nome comercial, conforme pode ser observado na transcrição a seguir:

A história do direito da propriedade industrial no Brasil, nestes últimos anos, tem revelado precisamente um movimento contrário, isto é, a sua dispersão e desagregação, ao contrário da aglutinação em um só corpo. (...) Não é preciso ter imaginação para compreender que indústria, a que se refere a denominação propriedade industrial, diz respeito à atividade produtiva. Indústria na sua acepção científica, constitui toda a atividade do homem ligada à produção da riqueza e, nesse sentido, se usa da expressão indústria comercial. O nome comercial, o título de estabelecimento, constituem, portanto matéria pertinente à codificação da propriedade industrial.<sup>28</sup>

Nada obstante, as críticas não foram incluídas na Lei de Propriedade Industrial, à vista disso, se continua recorrendo a legislações para a proteção destes signos distintivos. Tal situação repercute não somente a natureza jurídica, mas principalmente econômica, eis que estes signos também integram na concepção de investimento, afetando o estímulo para a inovação e da competitividade.

### 1.1.3.

#### **Marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecidas**

Visto as noções básicas e as características quanto à forma e à natureza, cabe entendermos como as empresas têm estabelecido por meio de suas marcas de produtos ou de serviços, o conhecimento e prestígio diferenciados diante do mercado. A “fama” dessas marcas gera uma atração excepcional perante o público consumidor, gerando credibilidade por meio da qualidade do produto/serviço.

Estas marcas destacadas no mercado, são chamadas marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecidas. Para melhor compreensão das diferenças existentes quanto a esta categorização, vale rememorar os princípios legais básicos para a proteção das marcas tipificados na legislação brasileira, os quais são: o princípio da exclusividade<sup>29</sup>, da territorialidade, especificidade e o princípio do sistema atributivo<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. Vol I. 34ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 178 e ss.

<sup>29</sup> VANIN, Carlos Eduardo. **Propriedade Intelectual: conceito, evolução histórica e normativa**, e sua importância. Disponível em:

O princípio da exclusividade, tipificado no art. 129 da LPI, confere ao titular do registro de marca o “monopólio” quanto ao seu uso, conforme se observa no trecho seguinte:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Entende-se portanto, que um terceiro estará impedido de copiar, imitar e/ou alterar a marca registrada caso não possua a autorização prévia do titular. No entanto, tal princípio apresenta diversas exceções, sendo uma delas codificada no art. 132 da LPI, em que os comerciantes ou distribuidores poderão utilizar as suas próprias marcas juntamente com a marca do produto a ser comercializado, bem como para indicar a destinação do produto observando as praticas leis de concorrência.

O art. 129 da LPI também prevê o princípio da territorialidade<sup>31</sup> afirmando que a proteção adquirida pelo registro da marca assegurará ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional, em outras palavras, se a marca for registrada no Brasil, o detentor poderá gozar da proteção territorial apenas no território brasileiro.

O princípio da especificidade, também conhecido como especialidade, visa limitar o registro de marca ao ramo de atividade do titular, ou seja, o requerente deverá listar os ramos de atividades em que deseja proteger aquela marca, somente após aprovação, gozarão da proteção pelo registro. Assim, este princípio permite que duas marcas semelhantes possam conviver no mercado desde que pertençam a ramos diversos no mercado.

E por fim, temos o princípio do sistema atributivo, também previsto no art. 129 da LPI, determinando que o requerente de um registro de marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial<sup>32</sup> (INPI), somente passará a gozar o

---

<<https://duduhvanin.jusbrasil.com.br/artigos/407435408/propriedade-intelectual-conceito-evolucao-historica-e-normativa-e-sua-importancia>>. Acessado em outubro de 2018.

<sup>30</sup> INPI. **Manual de Marcas**. Disponível em: <[http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02\\_O\\_que\\_%C3%A9\\_marca](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca)>. Acessado em outubro de 2018.

<sup>31</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2017, p. 287.

<sup>32</sup> “O INPI é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de

seu direito de propriedade sobre a marca, quando efetivamente obtiver o seu registro. Entretanto, este princípio comporta exceção, que trata do direito de precedência<sup>33</sup>, previsto no §1º do art. 129 da LPI, em que é dado àquele que, de boa-fé, já fazia uso da marca no Brasil, durante pelo menos seis meses, mesmo que seja uma marca semelhante ou igual que já havia sido solicitada o registro.

Com base neste breve prelúdio, sobre os princípios basilares do direito marcário, é possível distinguir as marcas de alto renome e as marcas notoriamente conhecidas que possuem proteção especial em nosso ordenamento, e costumam causar certa confusão. Esta confusão é proveniente do fato de ambos os casos se relacionarem à fama de uma marca e serem exceções aos princípios apresentados.

As marcas de alto renome possuem registro no Brasil, e por um reconhecimento especial acabam sendo disseminadas pela sociedade em geral, a tal ponto de serem facilmente reconhecidas em todas as classes de atividade. Nos termos do art. 125 da LPI, as marcas de alto renome são exceções ao princípio da especialidade, visto que as marcas terão sua exclusividade reconhecida independente de sua classe e segmento no mercado<sup>34</sup>.

No que diz respeito às marcas notoriamente conhecidas, nos termos do art. 6 bis da CUP e do art. 126 da LPI, estas são protegidas sem necessidade de qualquer registro prévio no Brasil em seu ramo de atividade específico, sendo exceção ao princípio da territorialidade<sup>35</sup>. De acordo com José Antonio B. L. Faria Correa<sup>36</sup>, as marcas notoriamente conhecidas também excepcionam o princípio do sistema atributivo, em razão do reconhecimento da notoriedade como uma fonte autônoma de direitos marcários, podendo afastar os efeitos decorrentes da anterioridade do uso ou do depósito da marca de outrem.

Esses conceitos possuem grande relevância para a compreensão de como essas marcas podem dispor de valor econômico às custas do seu reconhecimento

---

*concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria.*” INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura>>. Acessado em outubro de 2018.

<sup>33</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos**. 1º Ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2016, p. 105 e ss.

<sup>34</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. op. cit., p. 177.

<sup>35</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. op. cit., p. 152.

<sup>36</sup> CORREA, José Antonio B. L. Faria. O tratamento das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas na Lei 9.279/96. In: *Revista da ABPI*. São Paulo, Vol. 28, mai./jun. 1997. LEVIGARD, Daniela de Almeida e SILVA, Nilson Ferreira. **A proteção das marcas de alto renome no Brasil**. In: *Revista da ABPI*, nº 86, jan/fev. 2007, p.48.

de alcance nacional e internacional, engrandecendo, conseqüentemente, o capital da empresa. Verifica-se, portanto, que estes signos distintivos por terem alcançado a “fama”, poderão ser considerados um bem passível de produzir lucros futuros, recebendo a proteção no âmbito do direito do investimento, como será examinado posteriormente.

## 1.2.

### **Marca como propriedade**

Antes de examinar como a marca pode ser protegida na esfera do direito dos investimentos, cabe entendermos o conceito de marca como uma propriedade, um bem incorpóreo ou imaterial, sendo capaz de possuir um valor tangível.

A propriedade intelectual, em si, é classificada como uma propriedade imaterial (um bem intangível)<sup>37</sup>, a qual a sua atividade econômica engloba a exploração de uma criação estética, investimento em uma imagem, e apresentação de uma solução técnica. Tais bens estão sujeitos a produzir lucros futuros e atender às necessidades do titular. O Glossário do Banco Central afirma ainda que:

São, no contexto da legislação de capitais estrangeiros, os bens não-corpóreos, tais como, tradicionalmente, a tecnologia, as marcas e as patentes, de propriedade de pessoas físicas ou jurídicas com domicílio ou sede no exterior, e que possam ser objeto de transferência ou licença de uso/exploração por prazo determinado ou de cessão definitiva a pessoas jurídicas sediadas ou autorizadas a operar no país, para aplicação em atividades econômicas, na produção de bens ou serviços.<sup>38</sup>

Assim, pode-se concluir que as marcas são ativos intangíveis, as quais têm a possibilidade de auferirem lucros e fazer parte do capital da empresa. E como ativo intangível, gera vantagens competitivas sustentáveis que potencializam a criação de valor das empresas, podendo os investidores aplicar em ações conforme as expectativas sobre o desempenho futuro de uma empresa.

Todavia, a marca para se tornar um ativo terá que estar dentro dos sistemas de exclusividade existentes, ou seja, o bem incorpóreo que ainda não é dotado de

---

<sup>37</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo I.** 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2017, p. 48.

<sup>38</sup> BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Glossário.** Disponível em: <<http://www.bcb.gov.br/htms/firce/Conceitos.asp#t14>>. Acessado em novembro de 2018.



exclusividade concorrencial (que ainda não obteve o registro da marca no Estado de origem), não poderá ser considerado objeto de propriedade. Os signos distintivos só se tornam um bem-de-mercado, quando passa a ter o título de exclusividade, permitindo a assimilação aos direitos sobre coisas móveis.

No que tange a avaliação econômica destes bens imateriais, Denis Borges Barbosa afirma:

Entende-se como valor real de um direito de propriedade industrial o seu potencial de gerar receita num mercado específico em que atua a empresa, graças a exclusividade do uso de um signo distintivo, ou a exclusividade de emprego de uma tecnologia; o montante, capitalizado, da expectativa da receita resultante destes direitos exclusivos virá a ser o valor real da patente ou da marca.<sup>39</sup>

Assim, o valor de uma marca é resultado de uma variedade de fatores que são determinados por meio do direito da clientela<sup>40</sup>, envolvendo o conceito de direitos de exclusiva, hipótese em que o ordenamento jurídico atribui ao titular o poder jurídico de ser o único a explorar aquele bem.

Essa exclusividade está associada às categorias de bens intangíveis, que se dividem em dois tipos: os identificáveis e não identificáveis. O primeiro, refere-se às marcas, patentes, entres outros, que são passíveis de cessão, registradas nas demonstráveis contábeis, enquanto o segundo são somente registrados quando cedidos, como no caso do *know-how*<sup>41</sup>, das patentes e marcas que não são objetos de direitos exclusivos.

Os bens intangíveis não identificáveis, a princípio, não poderiam ser classificados no imobilizado, uma vez que não há propriedade de tal signo, mas apenas a oponibilidade relativa e condicional que deriva das regras de concorrência leal.

Isto posto, percebe-se que para o signo distintivo se tornar um valor tangível e sujeita a investimentos dependerá do seu efetivo registro. Para isso, deverá ser observado a legislação nacional e os tratados em que o país é signatário.

---

<sup>39</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo I.** 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2017, p. 142.

<sup>40</sup> Segundo entendimento de Denis Barbosa, a propriedade intelectual é uma sub-espécie do direito de clientela, isso ocorre porque esta é considerada um conjunto de elementos organizados pelo empresário com vistas a tornar suas operações mais vantajosas o quanto possível. BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 118 e ss.

<sup>41</sup> BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 142.

### 1.3.

#### A marca nos tratados internacionais

A proteção à propriedade das marca está assegurada no art. 5º, inciso XXIX da Constituição Federal Brasileira de 1988<sup>42</sup>, juntamente com a Lei de Propriedade Industrial. Esta última, dispõe sobre a extensão deste direito, sua classificação, as formas de obtê-lo, suas limitações, seu tempo de duração, entre outros aspectos que foram anteriormente conceituados.

Além da legislação nacional, os Estados se asseguram por meio da proteção internacional, a qual engloba tratados e acordos internacionais resultado de consensos entre os países. Esses tratados e acordos são gerenciados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

A proteção internacional para as marcas, especificamente, é realizada por meio da CUP, o TRIPs e o Sistema de Madri, os quais serão a seguir explicados.

A Convenção da União de Paris (CUP) abrange a proteção da propriedade industrial, em que o Brasil foi um dos signatários originais, promulgada pelo Decreto nº. 9.233/1884. A Convenção tem como objetivo estabelecer princípios básicos para a proteção das marcas prevendo uma ampla liberdade legislativa para cada país, que consagra o princípio da territorialidade (art. 6º, §3º). Ressalva-se que apesar desta autonomia, a CUP traz a exigência do tratamento igualitário entre nacionais e estrangeiros<sup>43</sup>, conforme esclarecido em artigo 2º, e complementam o dispositivo do art. 128 da Lei 9.279/96.

No que corresponde ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), também conhecido pela sigla inglesa TRIPs, trata-se de acordo anexo ao tratado constitutivo da Organização Mundial do Comércio

---

<sup>42</sup> “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”. BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicaocompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)>. Acessado em novembro de 2018.

<sup>43</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2017, p. 311.

(OMC), que visa estabelecer um padrão mínimo de proteção para as atividades empresariais e ao comércio internacional, tratando também da abrangência de proteção sobre a propriedade intelectual, respeitando os acordos e tratados já existentes. O TRIPs foi aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo 30/94 e promulgado pelo Decreto 1.355/1994<sup>44</sup>.

O Sistema de Madri<sup>45</sup> se refere ao registro internacional de marcas e é regido por dois tratados que se complementam: o Acordo de Madri e o Protocolo de Madri. A ideia deste sistema é de facilitar o registro da marca, devendo registrar em seu país de origem para somente depois depositar o pedido internacional. Com relação ao tempo de proteção será por prazo indeterminado, devendo renovar o registro periodicamente (a cada dez anos). No entanto, cabe ressaltar que o Brasil não é signatário do Sistema de Madri.

Diante deste breve intróito sobre a proteção internacional das marcas, cabe refletir que em momento algum a propriedade imaterial foi explorada como um valor econômico. Sob essa ótica, o presente estudo pretende aprofundar a proteção internacional da marca como investimento.

---

<sup>44</sup> CHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos**. 1º Ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2016, p, 50.

<sup>45</sup> WIPO. **O Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas e o Protocolo referente a este Acordo: Objetivos. Principais Características, Vantagens**. Disponível em: <[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/marks/418/wipo\\_pub\\_418.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/marks/418/wipo_pub_418.pdf)>. Acessado em novembro de 2018, p. 5 e ss.

## 2.

**DIREITO INTERNACIONAL DOS INVESTIMENTOS**

A natureza eminentemente econômica dos investimentos esteve sempre presente em nossa história, superando o simples movimento de capitais, estando inserido em processo mais amplo de expansão e sobrevivência da atividade econômica e desenvolvimento das áreas exploradas.

Faz-se necessário, no entanto, uma breve explanação sobre a concepção do que vem a ser o termo “investimento”, bem como os seus riscos e desafios à internacionalização para entendermos o processo de expansão além-fronteiras.

O conceito de investimento é fragmentado em duas visões essenciais: a primeira concernente à ideia de se tornar parte de algo que possa representar favorecimento futuro e, a segunda trata do custo para que esse benefício seja possível no futuro. Tais parâmetros refletem na noção de custo de oportunidade e a de expectativa, conforme afirma John Maynard Keynes:

(...) the entrepreneur (including both the producer and the investor in this description) has to form the best expectations he can as to what the consumers will be prepared to pay when he is ready to supply them (directly or indirectly) after the elapse of what may be a lengthy period; and he has no choice but to be guided by these expectations.<sup>46</sup>

No ponto de vista do jurídico, os investimentos são tratados como negócios jurídicos<sup>47</sup>, sendo necessário verificar a capacidade das partes, a validade

---

<sup>46</sup> Tradução livre: “(...) o empreendedor (incluindo tanto o produtor quanto o investidor nesta descrição) tem que formar as melhores expectativas que puder sobre o que os consumidores estarão dispostos a pagar quando aquele estiver pronto para fornecê-los (direta ou indiretamente) após o decorrer do que possa ser um longo período; e ele não tem escolha senão ser guiado por essas expectativas”. KEYNES, John Maynard. **The General Theory of Employment, Interest and Money**. Disponível em: <<https://cas2.umkc.edu/economics/people/facultypages/kregel/courses/econ645/winter2011/generaltheory.pdf>> Acessado em novembro de 2018, p.37.

<sup>47</sup> GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro: Parte Geral**. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, Vol. 1, p. 230 e ss.

e a possibilidade jurídica do objeto de investimento, observando as formalidades adicionais intrínsecas.

O negócio jurídico se torna mais sofisticado quando realizado por agentes que se localizam fora do território nacional. A capacidade jurídica a ser auferida para a realização do investimento deverá estar em concordância com as leis de domicílio do Estado de origem do investidor, os tratados e os acordos internacionais assinados por aquele e o Estado hospedeiro.

Esses investidores que apostam no campo internacional são representados geralmente por empresas que têm como objetivo a expansão de suas atividades para além das barreiras territoriais de seu Estado de origem em busca de mercados, recursos, eficiência e aumento do lucro<sup>48</sup>. Contudo, tal expansão pode seguir de riscos e desafios, por meio da influência política e/ou econômica que podem afetar o investidor.

Visando diminuir os riscos e garantir a segurança do capital estrangeiro, surge o Direito Internacional dos Investimentos, consolidado por meio da celebração de diversos acordos envolvendo Estados exportadores e receptores de capital, garantindo a proteção dos investidores nacionais no exterior e, simultaneamente, atraindo investimentos estrangeiros para o seu próprio território.

Com base nessas considerações iniciais, será ponderada a motivação da expansão empresarial neste cenário de internacionalização, abordando de forma mais aprofundada a proteção jurídica do investimento, voltado para a propriedade industrial (especificamente para o direito marcário), por meio de seus princípios e tratados.

## 2.1.

### **Da motivação para a expansão empresarial**

Como mencionado anteriormente, as empresas tendem a voltar as suas atividades para o âmbito internacional, com o intuito de assegurar a sua posição no mercado, uma vez que muitos dos empreendimentos se não expandidos,

---

<sup>48</sup> CASTRO, Emília Lana de Freita. Os Contratos de Investimentos. *In*: RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá (Org.). **Direito Internacional dos Investimentos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 99.

acabam por sofrer fusões, aquisições ou incorporações societárias, com o objetivo de eliminar a concorrência. Nesse sentido, Miranda Valverde atenta:

(...) a concorrência entre empresas ou companhias, que exploram o mesmo ramo de indústria ou de comércio; o objetivo de possibilitar um monopólio de fato na distribuição ou colocação de certos produtos; a necessidade de absorver as empresas ou companhias que exploram indústrias primárias ou complementares – tais são, entre muitas outras, as causas principais da incorporação<sup>49</sup>

Diante disso, a maneira mais satisfatória para se permanecer neste mercado competitivo é através da atuação na economia global.

Além dessa necessidade de sobrevivência das empresas, existem outros motivadores que podem ser citados como incentivo para a expansão além-fronteiras, como: a busca de mão de obra mais barata, o controle das fontes de fornecimento das matérias-primas, a busca pelo aumento do lucro por meio do superfaturamento do que é importado da matriz e o subfaturamento do que será vendido nesta<sup>50</sup>.

Essas razões aqui expostas, se enquadram no conceito de investimento estrangeiro direto (IED)<sup>51</sup>, assim denominados aqueles feitos diretamente numa atividade produtiva de bens ou de serviços. Existem também os investimentos estrangeiros indiretos, os quais se traduzem em uma aplicação financeira.

O desejo de expansão para novos mercados não são exclusivos das empresas, mas também do Estado hospedeiro, por meio de impulsos governamentais, como os incentivos fiscais, que objetiva o desenvolvimento econômico daquela região. Nesse sentido, percebe-se que os investidores estrangeiros e Estados hospedeiros participam de um processo de “barganha” baseado em seus interesses.

Nessa linha, instrumentos internacionais começaram a ser negociados com o objetivo de intermediar essas relações e proteger de forma ágil e segura o capital e propriedade estrangeiro.

---

<sup>49</sup> VALVERDE, Miranda. **Sociedade por ações**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1953. V. 3, p. 791.

<sup>50</sup> MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. **Direito Internacional Econômico**. Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p. 106.

<sup>51</sup> APEXBRASIL. **O que é IED?** Disponível em: <<http://www.apexbrasil.com.br/o-que-e-ied>>. Acessado em novembro de 2018.

## 2.2

### A proteção jurídica do investimento estrangeiro

Para regulamentar o fluxo de capital entre fronteiras, passaram a serem firmados instrumentos jurídicos em três diferentes níveis: nacional, regional e internacional<sup>52</sup>.

A regulação nacional abrange a legislação interna presente no ordenamento jurídico de cada Estado, juntamente com os tratados firmados entre o país de origem do investidor com o país hospedeiro.

Já a regulação no âmbito regional engloba acordos celebrados para a criação de áreas de livre comércio com objetivo de alcançar maior eficiência econômica.

E por fim, a regulação internacional envolve acordos multilaterais com um número substancial de países com o intuito de remover de forma progressiva as barreiras regulatórias nacionais ao investimento. As demais questões serão reguladas através de normas de transferências de recursos e regras universais.

Esses instrumentos jurídicos, em seu conjunto, constituem o direito internacional dos investimentos. Segundo, Marilda Rosado o direito internacional dos investimentos é um “conjunto de *standards* emanados do direito internacional econômico e princípios e regras específicas, incorporando-se eventualmente as leis dos países hospedeiros”<sup>53</sup>.

Através desta definição, percebe-se que o investidor possui uma variedade de mecanismos de proteção, os quais são analisados pormenorizadamente adiante.

---

<sup>52</sup> MUCHLINSKI, Peter T. **Multinational Enterprises and the Law**. 2ª Ed. Oxford: Oxford, 2007, p. 118.

<sup>53</sup> RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá. Expropriação: Revisitando o Tema no Contexto dos Estudos sobre Investimentos Estrangeiros. *In*: RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá (Org.). **Direito Internacional dos Investimentos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 132.

## 2.21.

### Dos princípios basilares

As regras internacionais que regem o investimento aglutinam os princípios, Tratados Bilaterais de Investimento (*Bilateral Investment Treaties*, BITs), Acordos de Livre Comércio (*Free Trade Agreements*, FTAs) e a Convenção de Washington de 1965, sendo esta última responsável pela criação do Centro Internacional de Resolução de Disputas sobre Investimento (ICSID), ratificada por 154 Estados<sup>54</sup>.

No que se refere, aos princípios que norteiam o direito internacional dos investimentos, estes se encontram em diversos acordos multilaterais já existentes, citando como exemplo o Tratado da Carta da Energia<sup>55</sup>, ou anexado por organizações internacionais com fins distintos, como no caso dos acordos regulamentados pela Organização Mundial do Comércio (OMC) - GATs, TRIMs, TRIPs.

Conclui-se, portanto, que a proteção dos investidores estrangeiros é concedida nos termos do direito internacional costumeiro, sob o amparo dos princípios da segurança jurídica e da cooperação internacional.

O princípio da segurança jurídica se reconduz ao princípio geral de segurança, sendo este um direito natural e imprescritível<sup>56</sup>, previsto, inclusive, na Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão, e tratado na Constituição Federal como valor e um direito fundamental<sup>57</sup>. Tal princípio é um dos fundamentos do Estado de Direito, em conjunto com a Justiça e o bem estar social<sup>58</sup>.

<sup>54</sup> ICSID. **ICSID Convention.** Disponível em: <<https://icsid.worldbank.org/en/Pages/icsiddocs/ICSID-Convention.aspx>>. Acessado em novembro de 2018.

<sup>55</sup> RIGONI, Giuliana Magalhães. **A Regulamentação dos Investimentos Internacionais no Tratado da Carta da Energia.** Disponível em: <<https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/viewFile/53/50>>. Acessado em novembro de 2018.

<sup>56</sup> BARROSO, Luís Roberto. **Temas de Direito Constitucional**, Vol. 1. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 50.

<sup>57</sup> FREIRE, Lucas Rios. **O princípio da segurança jurídica no direito contemporâneo.** Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/65134/o-principio-da-seguranca-juridica-no-direito-contemporaneo>>. Acessado em novembro de 2018.

<sup>58</sup> DELGADO, José Augusto. **O princípio da segurança jurídica: Supremacia constitucional.** Disponível em:



Outro princípio essencial é o da cooperação internacional, considerada um ato de mútua ajuda entre dois ou mais Estados, com a finalidade de atingir um objetivo em comum<sup>59</sup>. De acordo com Celso D. de Albuquerque<sup>60</sup>, esse princípio é um limitador ao conceito da soberania, uma vez que o Estado tem poder restringido para satisfazer o seu próprio interesse e do investidor.

Princípios que também devem ser respeitados no âmbito do direito internacional dos investimentos são o do tratamento nacional e o da nação mais favorecida<sup>61</sup>. O princípio do tratamento nacional, também conhecido como princípio da paridade, visa impedir a discriminação entre os investimentos ou investidores estrangeiros dos nacionais. E o princípio da nação mais favorecida impõe que ambos os Estados signatários recebam as mesmas vantagens ou benefícios, trazendo a ideia de igualdade completa.

A proteção diplomática também é um dos princípios elementares do direito internacional, possibilita o Estado proteger os seus nacionais quando lesados por ato praticado por outro país, contrário à ordem jurídica internacional. Para configurar a sua proteção, se exige o preenchimento de alguns requisitos: vínculo de nacionalidade entre o reclamante e o Estado que endossa a reclamação, que deve existir no momento em que o dano ocorrer, e o esgotamento das instâncias internas do Estado hospedeiro<sup>62</sup>.

A solução diplomática por muitas vezes não é suficiente ou adequada às necessidades dos investidores, tendo em vista que ficam sujeitos ao interesse político do Estado de origem de intervir em defesa do particular frente ao Estado estrangeiro.

---

<[https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/448/O\\_Princ%C3%ADpio\\_da\\_Seguran%C3%A7a\\_Jur%C3%ADdica.pdf](https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/448/O_Princ%C3%ADpio_da_Seguran%C3%A7a_Jur%C3%ADdica.pdf)>. Acessado em novembro de 2018.

<sup>59</sup> VALE, Horácio Eduardo Gomes. **Princípio da Cooperação Internacional**. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/26542/principio-da-cooperacao-internacional>>. Acessado em novembro de 2018.

<sup>60</sup> MELLO, Celso Duvié de Albuquerque. **Direito Internacional Econômico**. Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p. 765 e ss.

<sup>61</sup> ALVAREZ, José E. Um pouco sobre os costumes. *In*: RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá (Org.). **Direito Internacional dos Investimentos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 48.

<sup>62</sup> NUNES, Bartira Magalhães Filgueiras e FONTOURA, Thalita Christine de Mendonça. **O Instituto da Proteção Diplomática: Uma Breve Análise Do Caso Avena E Outros Nacionais Mexicanos Perante A Corte Internacional De Justiça**. Disponível em: <<https://portalseer.ufba.br/index.php/CEPEJ/article/download/22040/14198>>. Acessado em novembro de 2018, p. 54 e 62.

Nesse sentido, buscando uma forma mais eficaz de proteção, surgiram os Tratados Bilaterais de Investimentos (BITs), estabelecendo regras legais específicas regentes das atividades econômicas e investimentos conduzidos pelos seus nacionais em país estrangeiro.

## 2.2.2.

### Tratados Bilaterais de Investimento (BITs)

O primeiro BIT assinado foi entre a Alemanha e o Paquistão, em 1959<sup>63</sup>. Na década de 1990, verificou-se o aumento progressivo de celebração de BITs, em virtude de sua vitória da ideologia de mercado, promovendo a abertura econômica para investimento estrangeiro através dessa cooperação.

No entanto, o acordo que pertencia somente às duas partes envolvidas acabou se tornando uma vasta rede de tratativas entre países exportadores de capital e países hospedeiros. Isso ocorre porque o aumento expressivo da celebração de BITs tornou uma forma de sinalização dos Estados contratantes mostrando que apoiam e incentivam o fluxo de investimentos estrangeiros perante a comunidade internacional.

A maior parte desses tratados possuem cláusulas que tratam da definição de investimento, assuntos relacionados aos interesses públicos (com ênfase nos casos de expropriação), a livre transferência de juros, cláusulas de tratamento nacional e nação mais favorecida, bem como mecanismos de solução de controvérsias de natureza arbitral<sup>64</sup>. Dentre todas essas cláusulas, a “Fórmula Hull”<sup>65</sup> é a mais mencionada nos tratados, abordando sobre a exigência de compensação nos casos de expropriação de propriedade de estrangeiros.

---

<sup>63</sup> FERNANDES, Érika Capella e FIORATI, Jete Jane. **Os ACFIs e os BITs assinados pelo Brasil: uma análise comparada.** Disponível em: <<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/517706/001055994.pdf?sequence=1>>. Acessado em novembro de 2018, p. 248.

<sup>64</sup> SIQUEIRA, Marcelo Gustavo Silva. Investimentos Estrangeiros e Inovação Tecnológica. *In*: RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá (Org.). **Direito Internacional dos Investimentos.** Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 700.

<sup>65</sup> FERNANDES, Érika Capella e FIORATI, Jete Jane. **Os ACFIs e os BITs assinados pelo Brasil: uma análise comparada.** Disponível em: <<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/517706/001055994.pdf?sequence=1>>. Acessado em novembro de 2018, p. 264.

O risco expropriatório é uma das grandes preocupações das sociedades empresárias, visto a possibilidade da perda da propriedade e disponibilidade de seus ativos sob o fundamento de prevalecer o interesse público. Apesar da indenização assegurada pela “Fórmula Hull”, resta claro que há um impacto negativo, reduzindo a presença do investimento internacional.

Com relação ao seu objeto são considerados bens passíveis de expropriação “além da propriedade tangível, as licenças, direitos acionários, patentes, direitos a indenizações por responsabilidade civil, obrigações decorrentes de laudos arbitrais, o fundo de comércio e a clientela profissional”<sup>66</sup>.

Nesse sentido, entende-se que a propriedade intangível também está sujeita à expropriação, ou seja, os direitos de propriedade industrial além de serem submetidos a investimentos também podem ser alvos de intervenção estatal.

#### **2.2.2.1.**

##### **BITs e a Propriedade Industrial**

Os direitos de propriedade industrial são objetos de controvérsias no que corresponde a sua integralização como bem. Por serem classificados como bens incorpóreos, acabam surgindo peculiaridades para que seja considerado um valor tangível no mercado.

Como vimos no capítulo anterior, a propriedade industrial, especificamente no que tange ao direito marcário, necessita ser devidamente registrada no Estado de origem, se tornando um título de exclusividade, para que assim torne um bem-de-mercado.

A sua proteção em âmbito internacional será por meio da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, bem como o Acordo TRIPS. No entanto, o tema também é de interface do direito internacional dos investimentos, onde são acordados nos Tratados Bilaterais de Investimentos, a inclusão de cláusulas específicas concernentes à proteção da propriedade em questão.

---

<sup>66</sup> RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá. Expropriação: Revisitando o Tema no Contexto dos Estudos sobre Investimentos Estrangeiros. *In*: RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá (Org.). **Direito Internacional dos Investimentos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 150.

Os BITs são responsáveis pela definição de “investimento”, geralmente apresentando uma significação mais genérica acompanhada de uma lista exemplificativa. Nos BITs assinados pelo Brasil incluem todos os ativos, bens, haveres, a propriedade intelectual, entre outros:

ARTIGO 1º

1. Para os fins do presente Acordo:

b) O termo “investimentos” designa todos os tipos de haveres investidos ou reinvestidos por um investidor de uma Parte Contratante no território da outra Parte Contratante de acordo com a legislação desta última Parte, incluindo em particular, ainda que não exclusivamente, os seguintes:

I. bens móveis e imóveis, assim como quaisquer direitos reais, tais como hipotecas, penhores, garantias e direitos similares;

II. ações e quaisquer outras formas de participação em uma sociedade ou empresa comercial, bem como títulos, debêntures e dívidas de uma sociedade ou qualquer empresa comercial;

III. direitos a créditos ou à execução de quaisquer obrigações previstas em um contrato que tenha valor econômico, associado a um investimento;

IV. direitos no âmbito da propriedade intelectual, incluindo os direitos autorais, marcas registradas, patentes, modelos industriais, processos técnicos, know-how, nomes comerciais e fundo de comércio, e

V. quaisquer direitos conferidos por lei ou contrato relacionados a um investimento e quaisquer licenças ou concessões obtidas de acordo com a lei, incluindo o direito para pesquisar, extrair, cultivar ou explorar recursos naturais;<sup>67</sup>

O eventual enquadramento de direitos de propriedade industrial como investimentos representa o ponto de partida para discussões ainda mais complexas, como nos casos de expropriação e a aplicação das cláusulas de proteção dos BITs, assim como a eventual integração ou conflito com outros tratados internacionais, como será verificado adiante.

---

<sup>67</sup> UNCTAD. **Acordo Para a Promoção e a Proteção Recíproca de Investimentos Entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coréia**. Disponível em: <<http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/509>>. Acessado em novembro de 2018.

**3.****MARCA COMO INVESTIMENTO E SEUS RISCOS**

Como vimos no capítulo anterior, o direito do investimento é tido como um conjunto de normas que regula o tratamento dado ao investimento estrangeiro. Além das legislações de cada país, os BITs multiplicam-se como principal tratado internacional sobre o tema.

Tais tratados são responsáveis por determinar a concepção de investimento e a determinação do seu objeto. Conforme já observado, a propriedade industrial está incluída nessa lista exemplificativa, representando a expansão da noção do investimento.

Foi constatado ainda que a importância de tal proteção está voltada na possibilidade da perda da propriedade e disponibilidade de seus ativos frente a soberania, fenômeno este conhecido como expropriação. Em vista deste problema, uma opção encontrada para amenizar a insegurança deste negócio jurídico foi a inclusão da cláusula “Fórmula Hull” nos tratados, o qual se exige a compensação nos casos de expropriação.

No entanto, mesmo com a compensação devida não retira a possibilidade da desvalorização do bem expropriado, e conseqüentemente a redução dos seus investimentos. Para que não ocorram tais circunstâncias, deverá ser ponderado as situações em que o interesse público poderá intervir.

Para fins de aprofundamento, no presente capítulo será explorado à noção de propriedade e o seu vínculo com o Estado, as motivações e as modalidades de expropriação. Em continuação, analisaremos casos que envolvem a questão da expropriação de bens intangíveis - especificamente sobre marcas, tema principal desta monografia - na esfera internacional dos investimentos.

### 3.1.

#### Riscos de Expropriação

Inicialmente, deve-se levar em consideração que a propriedade é uma expressão que resume um sistema normativo específico restringindo efeitos e consequências próprias<sup>68</sup>.

O direito de propriedade pode ser conferido tanto a uma pessoa física quanto a uma jurídica, sendo necessário somente o exame da capacidade jurídica quando da celebração do título para alienação do bem.

A propriedade além de ser um direito fundamental, conforme explicita o art. 5º da CRFB/88, também está atrelada como um instrumento político para a consecução de objetivos sociais e econômicos. Um exemplo claro sobre o tratamento da propriedade como instrumento político seriam as Constituições Socialistas de 1936, que previam quatro modalidades de propriedade, e cada uma com regulação específica<sup>69</sup>. O *Welfare State* norte-americano<sup>70</sup> também foi um exemplo de propriedade como instrumento público, em que mantinham a valorização da propriedade como direito individual, contudo tal concepção foi submetida a várias reformas afetando a função social da propriedade, com o intuito de proteger o direito coletivo.

Logo, sendo a propriedade um instrumento político, o Estado realiza constantes intervenções no domínio econômico com o escopo de executar e preservar os interesses reguladores da propriedade em determinado momento. Uma forma dessa intervenção é por meio da expropriação.

A expropriação, de acordo com o direito administrativo, é uma modalidade de desapropriação por força de atuação estatal, no qual consiste no ato de privar o proprietário da coisa que lhe pertence, como das glebas de terra onde são

---

<sup>68</sup> GRAU, Eros Roberto. **O direito posto e o direito pressuposto**. 4ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 198/200.

<sup>69</sup> CONSTITUIÇÃO DA URSS (tradução para o português disponível em: <<https://iglusubversivo.wordpress.com/2009/12/29/constituicao-sovietica-de-1936/>> . Acessado em novembro de 2018.

<sup>70</sup> BERTINI, Daniel Haddad. **A função social da propriedade industrial**. Disponível em: <[https://dhibertini.jusbrasil.com.br/artigos/425829656/a-funcao-social-na-propriedade-industrial?ref=topic\\_feed](https://dhibertini.jusbrasil.com.br/artigos/425829656/a-funcao-social-na-propriedade-industrial?ref=topic_feed)>. Acessado em novembro de 2018.

cultivadas plantas psicotrópicas, hipótese prevista no art. 243 da Constituição Federal:

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.<sup>71</sup>

De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o termo “expropriação” foi empregado no artigo da Constituição Federal ao invés do termo “desapropriação”, por entender que o ato “se equipara ao confisco, por não assegurar ao expropriado o direito à indenização”<sup>72</sup>.

No direito internacional, a expropriação é um fenômeno pelo qual o Estado intervindo no domínio econômico, toma para si determinada propriedade, tutelando-a conforme seus presentes interesses políticos<sup>73</sup>. Cabe ressaltar, que a expropriação se difere do confisco, pois este último normalmente se refere a expropriação sem compensação, no sentido de sanção<sup>74</sup>.

Ainda no direito internacional, a expropriação é dividida em dois grandes grupos: a expropriação direta e a expropriação indireta. A primeira consiste na tomada direta da propriedade privada pelo Estado, discutindo-se a legalidade do ato e a devida compensação. Já a expropriação indireta, forma predominante de desapropriação no século XXI, consiste na perda da propriedade devido a carência do poder de administração, do exercício do controle ou de significativa depreciação no valor dos ativos investidos<sup>75</sup>.

---

<sup>71</sup> BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicaocompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)>. Acessado em novembro de 2018.

<sup>72</sup> PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. **Direito Administrativo**. 24ª Edição. São Paulo: Atlas, 2011, p.164.

<sup>73</sup> JÚNIOR, Alberto do Amaral. **Direito Internacional e Desenvolvimento**. São Paulo: Manole, 2005, p. 266

<sup>74</sup> CARREAU, D.; JUILLIARD P. **Droit International Économique**. 2ª Edição. Paris: Dalloz, 2005, p.509.

<sup>75</sup> RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá. **Direito Internacional dos Investimentos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 142.

Esta última forma de expropriação ainda se divide em expropriação paulatina (*creeping expropriation*) e expropriação regulatória<sup>76</sup>. A *creeping expropriation* refere-se a uma soma de atos ou omissões que resultam na diminuição dos direitos de propriedade do investidor estrangeiro até a sua privação total. A expropriação regulatória, no entanto, utiliza-se do poder de polícia afeto ao Estado, que impede de forma significativa o gozo dos direitos de propriedade do investidor.

A expropriação indireta é admitida pelo Direito Internacional Público há muito tempo, sendo reconhecida na Corte Permanente de Justiça Internacional<sup>77</sup>, na Corte Internacional de Justiça<sup>78</sup> e na Corte Europeia dos Direitos Humanos<sup>79</sup>.

A partir dessas considerações, analisaremos a expropriação no âmbito do direito internacional dos investimentos, abordando casos específicos que envolvem matéria do direito marcário.

### 3.2.

#### Estudo de Casos

Neste tópico, pretende-se por meio de estudo do caso Philip Morris vs. Uruguai e o caso Shell Oil vs. Nicaragua, refletir os meios de influência da política pública e sua motivação para intervenção estatal, bem como o uso de mecanismos de solução de controvérsias.

O primeiro caso trata da expropriação indireta das marcas pertencentes a empresa Philip Morris, devido a diversas medidas regulatórias adotadas pelo Uruguai, que visam diminuir o consumo do tabaco entre seus cidadãos.

Já o caso da Shell Oil tratará também da expropriação indireta de marcas, sendo a sua apreensão foi derivada de ato praticado pelo Estado nicaraguense como forma coercitiva para que a empresa pagasse a indenização que foi proferida em caso anterior.

---

<sup>76</sup> Idem, p. 145.

<sup>77</sup> Caso: *Oscar Chinn (U.K. v. Belgium.)*, *Permanent Court of International Justice, Case no. 63, December 12, 1934.*

<sup>78</sup> Caso: *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain)*, *International Court of Justice, February 5, 1970.*

<sup>79</sup> Caso: *Sporrong e Lönnroth vs. Suécia*, de 23 de setembro de 1982.



A partir da análise minuciosa dessas ocorrências, observaremos a aplicabilidade da hipótese de uma marca ser tratada como um investimento, e sua repercussão no âmbito internacional.

### 3.2.1

#### Philip Morris vs. Uruguai

Philip Morris, empresa norte-americana de tabaco, vendia diversas variantes de cada marca, de maneira que a marca “Marlboro” de tabacos gerava diversas sub-marcas, como: “Marlboro Red”, “Marlboro Gold”, “Marlboro Blue”, entre outras.

No Uruguai foram editadas duas medidas, a Portaria nº. 514 e o Decreto Presidencial nº. 287, com o objetivo de reduzir o consumo de tabaco pelos seus cidadãos. A primeira medida foi estabelecida pelo Ministério da Saúde Pública do país, em que estabeleceu que cada marca deveria limitar-se a uma única apresentação a fim de proibir variantes da marca que pudessem ser consideradas enganosas aos consumidores<sup>80</sup>. E a segunda exige-se que as advertências gráficas de saúde ocupassem 80% da parte frontal e posterior do produto<sup>81</sup>.

Diante dessa política interna do Uruguai, as sub-marcas da empresa Philip Morris foram expropriadas, de forma indireta, uma vez que as marcas foram retiradas de circulação, entendendo que este ato regulatório violaria o BIT. A empresa tentou reaver o seu direito perante a justiça Uruguiana, mas não obteve êxito.

Assim, em 2010<sup>82</sup>, a empresa entrou com um pedido de arbitragem diante da ICSID, sob a alegação de que foi negado o acesso à justiça, e violação do

<sup>80</sup> URUGUAI. **Portaria nº. 514.** Disponível em: <<https://www.tobaccocontrol.org/files/live/Uruguay/Uruguay%20-%20Ordinance%20No.%20514%20-%20national.pdf>>. Acessado em novembro de 2018.

<sup>81</sup> URUGUAI. **Decreto Presidencial nº. 287.** Disponível em: <[https://www.tobaccocontrol.org/files/live/Uruguay/Uruguay%20-%20Decree%20No.%20287\\_009%20-%20national.pdf](https://www.tobaccocontrol.org/files/live/Uruguay/Uruguay%20-%20Decree%20No.%20287_009%20-%20national.pdf)>. Acessado em novembro de 2018.

<sup>82</sup> ICSID. *Case Details: Philip Morris Brand Sàrl (Switzerland), Philip Morris Products S.A. (Switzerland) and Abal Hermanos S.A. (Uruguay) v. Oriental Republic of Uruguay (ICSID Case No. ARB/10/7).* Disponível em: <<https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/10/7>>. Acessado em novembro de 2018.

artigo 5 do BIT entre a Suíça e o Uruguai, por infringir os direitos de propriedade intelectual do investidor:

#### Article 5

##### Dispossession, compensation

(1) Neither of the contracting parties shall take, either directly or indirectly, measures of expropriation, nationalization or any other measure having the same nature or the same effect against investments belonging to investors of the other contracting party, unless the measures are taken for the public benefit as established by law, on a non-discriminatory basis, and under due process of law, and provided that provisions be made for effective and adequate compensation. The amount of compensation, interest included, shall be settle in the currency of the country of origin of the investment and paid without delay to the person entitled thereto.

(2) The investors of one contracting party who investments have suffered losses due to a war or any other armed conflict, revolution, state of emergency or rebellion, which took place on the territory of the other contracting party shall benefit, on the part this latter, from a treatment in accordance with article 3, paragraph (2) of this Agreement as regards restitution indemnification, compensation or other valuable consideration.<sup>83</sup>

Philip Morris alegou ainda a violação do artigo 3 do tratado, o qual foi negado o tratamento justo e equitativo:

#### Article 3

##### Protection and treatment of investments

---

<sup>83</sup> Tradução livre: “Artigo 5. Desapropriação, compensação.

(1) Nenhuma das partes contratantes tomará, direta ou indiretamente, medidas de expropriação, nacionalização ou qualquer outra medida que tenha a mesma natureza ou o mesmo efeito contra investimentos pertencentes a investidores da outra parte contratante, a menos que sejam tomadas medidas para o benefício público, conforme estabelecido por lei, de forma não discriminatória e em devido processo legal, e desde que sejam tomadas providências para uma compensação efetiva e adequada. O montante da compensação, incluindo os juros, será liquidado na moeda do país de origem do investimento e pago sem demora à pessoa que tem direito ao mesmo.

(2) Os investidores de uma parte contratante cujos investimentos tenham sofrido perdas devido a uma guerra ou qualquer outro conflito armado, revolução, estado de emergência ou rebelião, ocorridos no território da outra parte contratante, serão beneficiados de um tratamento em conformidade com o artigo 3, parágrafo (2) deste Acordo, no que diz respeito a indenização de restituição, compensação ou outra consideração valiosa.” ICSID. *Switzerland - Uruguay BIT (1988)*. Disponível em: <<http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/3121>>. Acessado em novembro de 2018.

(1) Each contracting party shall protect within territory investment made in accordance with its legislation by investors of the other contracting party and shall not impair by unreasonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment, extension, sale and, should it so happen, liquidation of such investments. In particular, each contracting party shall issue the necessary authorizations mentioned in article 2, paragraph (2) of this agreement.

(2) Each contracting party shall ensure fair and equitable treatment within its territory of the investments of the investors of the other contracting party. This treatment shall not be less favorable than that granted by each contracting party to investments made within its territory by its own investors, or than that granted by each contracting party to the investments made within its territory by investors of the most favored nation, if this latter treatment is more favourable.

(3) The treatment of the most favoured nation shall not apply to privileges which either contracting party accords to investors of a third State because of its membership in, or association with a free trade area, a customs union or a common market.

(4) The treatment of the most favored nation shall neither be applicable to advantages which either contracting party grants to investors of a third State by virtue of a double taxation agreement or other agreements regarding matters of taxation.<sup>84</sup>

Em contestação, o Uruguai declarou que a regulação seria exercício de boa-fé do poder de polícia do país, e que o ato praticado resultou apenas na

---

<sup>84</sup> Tradução livre: “Artigo 3. *Proteção e tratamento de investimentos.*

(1) *Cada parte contratante protegerá no território o investimento feito em conformidade com sua legislação por investidores da outra parte contratante e não prejudicará por medidas não razoáveis ou discriminatórias a administração, manutenção, uso, gozo, extensão, venda e, se assim for acontecer, a liquidação desses investimentos. Em particular, cada parte contratante deverá emitir as autorizações necessárias mencionadas no artigo 2, parágrafo 2 deste acordo.*

(2) *Cada parte contratante deve assegurar tratamento justo e equitativo dentro de seu território dos investimentos dos investidores da outra parte contratante. Este tratamento não será menos favorável do que o concedido por cada parte contratante a investimentos realizados no seu território por seus próprios investidores, ou àquele concedido por cada parte contratante aos investimentos realizados no seu território por investidores da nação mais favorecida, se este último tratamento é mais favorável.*

(3) *O tratamento da nação mais favorecida não se aplicará aos privilégios que qualquer uma das partes contratantes conceder aos investidores de um terceiro Estado por causa de sua participação em, ou associação com uma área de livre comércio, uma união aduaneira ou um mercado comum.*

(4) *O tratamento da nação mais favorecida não será aplicável às vantagens que qualquer das Partes Contratantes conceder aos investidores de um terceiro Estado, por força de um acordo de dupla tributação ou de outros acordos restabelecendo as questões de tributação.” Idem.*

redução dos lucros da empresa, não cabendo afirmar que trata de desapropriação de investimento.

Nesse sentido, o Tribunal decidiu em favor do Uruguai, reconhecendo que o caso se trata de expropriação indireta, no entanto, o objeto tratava de assunto relevante ao interesse público, devendo ser considerado outros instrumentos do direito internacional como a Convenção-Quadro para Controle do Tabaco, e não se restringir ao BIT:

The public health reasons for the adoption of Decree 287/009 are evident, the Preamble to the Decree citing the same public health justification as the Preamble to Ordinance 514, invoking Article 11 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control requiring, *inter alia*, that warnings and messages “be 50% or more of the principal display areas...”. Decree 287/009 was issued six months after the unanimous adoption of the Framework Convention Guidelines for Article 11, establishing that health warning and messages should cover “as much of the principal display area as possible”.<sup>85</sup>

Quanto ao argumento sobre o acesso à justiça, o Tribunal reconheceu a existência de irregularidades procedimentais, no entanto, estas foram analisadas pelo Tribunal uruguaio sob a ótica do direito internacional costumeiro. Frisou ainda que não é papel de um tribunal arbitral agir como instância de apelação<sup>86</sup>.

À luz do presente caso, é possível verificar a possibilidade de expropriação indireta da marca, eis que foram impostas as medidas regulatórias como forma de restrição do seu uso. Ademais, ficou nítido a prevalência do direito soberano dos Estados perante às questões de interesse público (da saúde pública, em específico).

---

<sup>85</sup> Tradução livre: “Os motivos de saúde pública para a adoção do Decreto 287/009 são evidentes, o Preâmbulo do Decreto citando a mesma justificativa de saúde pública como o Preâmbulo da Portaria 514, invocando o Artigo 11 da Convenção-Quadro da OMS para Controle do Tabaco exigindo, *inter alia*, que avisos e mensagens ‘seja 50% ou mais das principais áreas de exibição...’. O Decreto 287/009 foi promulgado seis meses após a adoção unânime das Diretrizes da Convenção-Quadro para o Artigo 11, estabelecendo que as advertências e mensagens de saúde deveriam cobrir ‘o máximo possível da área principal de exibição.’” ICSID. ICSID. **Decision On Jurisdiction**. Disponível em: <[http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C1000/DC3592\\_En.pdf](http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C1000/DC3592_En.pdf)>. Acessado em novembro de 2018, p. 58.

<sup>86</sup> ICSID. *Idem*, p.74 e ss.

### 3.2.2.

#### ***Shell Brand International AG e Shell Nicaragua SA vs. República da Nicaragua***

O presente caso trata de duas empresas pertencentes ao grupo Shell que ajuizaram uma ação contra o governo da Nicarágua, alegando a expropriação de marcas comerciais dos investidores por meio de expropriação indireta, violando o BITs entre os Países Baixos e a Nicarágua.

O litígio se originou na Nicarágua, precisamente na região de Chinandega, onde a terra sofreu contaminação química do agrotóxico da marca *Nemagón*<sup>87</sup>, expondo os cidadãos ao agente nocivo. Diante desta situação, os cidadãos nicaraguenses moveram uma ação na Nicarágua contra a fabricante e as responsáveis pela distribuição do produto - a *Dow Chemical Company Shell Oil Company*, a *Standard Fruit* e a *Dole Food Corporation*.

Em 11 de dezembro de 2002<sup>88</sup>, o tribunal nicaraguense reconheceu o dano sofrido pelos reclamantes por problemas de saúde ligados ao inseticida, e ordenou que os respondentes pagassem US\$ 489 milhões (cerca de R\$1,5 bilhão) por danos.

Em 2003, os reivindicadores nicaraguenses iniciaram o processo de execução da sentença perante a Justiça norte-americana para a condenação das empresas Dow Chemical, a Shell Chemical e a Dole Food Company. No entanto, a Shell Oil Company se manifestou, alegando que a sentença proferida pelo Judiciário nicaraguense não era executável nos Estados Unidos.

A empresa ainda declarou que o tribunal nicaraguense não possuía jurisdição sobre a Shell Oil (empresa esta distinta da Shell Chemical, fabricante do Nemagón), e que a Nicarágua não tinha um sistema de tribunais imparciais.

Nesse sentido, o Tribunal de Distrito da Califórnia entendeu que a Nicarágua não tinha jurisdição sobre a Shell Oil, e conseqüentemente não foi

---

<sup>87</sup> AMORIN, Carlos. **Shell é condenada a pagar U\$ 82 milhões por crime de contaminação química em trabalhadoras na Nicarágua.** Disponível em: <<http://quimicosunificados.com.br/shell/shell-e-condenada-a-pagar-u-82-milhoes-por-crime-de-contaminacao-quimica-em-trabalhadoras-na-nicaragua/>>. Acessado em novembro de 2018.

<sup>88</sup> TRUCCHI, Giorgio. **Embargo a la marca “Shell”: Ejecutada la sentencia de diciembre 2002 a favor de 466 afectados.** Disponível em: <<http://www6.rel-uita.org/agricultura/agrotoxicos/nemagon/embargan-shell.htm>>. Acessado em novembro de 2018.

reconhecido o pedido de execução. Frisa-se que os outros argumentos apresentados pela Shell Oil não foram abordados na decisão<sup>89</sup>.

Não satisfeitos, os nicaraguenses forçaram a execução da decisão em seu país. Em consequência a Justiça nicaraguense apreendeu o logotipo da Shell e da marca registrada no país<sup>90</sup>.

Em imediato, a Shell solicitou arbitragem no ICSID<sup>91</sup>, alegando que a expropriados de seus ativos, no caso, a marca. Declararam também, que a sentença a qual foi “executada” diz respeito a outras empresas (a Shell Oil Company), entidade esta separada da Shell Oil e da Shell Brands International AG (empresas estas que tiveram as marcas expropriadas). Alegaram ainda, que as empresas reclamantes nunca venderam o pesticida Neragón na Nicaragua, e que a apreensão constituiria uma expropriação ilegal e violação das disposições acordados pelo BITs assinado entre os Países-Baixos e a Nicaragua (visto que uma das reclamantes que teve a marca expropriada é suíça).

Em 2006, o Tribunal nicaraguense reverteu a decisão de apreensão dos ativos, permitindo assim o retorno da marca. Com a marca liberada, as duas empresas Shell abandonaram o seu pedido ICSID<sup>92</sup>, interrompendo formalmente o processo em março de 2007.

O caso, ainda que descontinuado, serve para mostrar que os investidores estrangeiros podem questionar as decisões dos tribunais nacionais em casos de risco dos ativos de bens incorpóreos serem expropriados, por meio dos BITs.

---

<sup>89</sup> BORNAY, Boix. *Historia del agroquímico Nemagón en Nicaragua*. Disponível em: [https://www.ecoport.net/temas-especiales/derechos-humanos/historia\\_del\\_agroquimico\\_nemagon\\_en\\_nicaragua/](https://www.ecoport.net/temas-especiales/derechos-humanos/historia_del_agroquimico_nemagon_en_nicaragua/). Acessado em novembro de 2018.

<sup>90</sup> VANHONNAEKER, Lukas. *Intellectual Property Rights as Foreign Direct Investments: From Collision to Collaboration*. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=YrIVCgAAQBAJ&pg=PA199&lpg=PA199&dq=Shell+Brand+International+AG+and+Shell+Nicaragua+SA+v.+Republic+of+Nicaragua&source=bl&ots=WpZbOc6mdH&sig=PA4cJxVT5Yy-VaLtXKnLqqaE73c&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjO7ff1z-reAhXDIZAKHaI-DLlO6AEwBXoECAgQAO#v=onepage&q=Shell%20Brand%20International%20AG%20and%20Shell%20Nicaragua%20SA%20v.%20Republic%20of%20Nicaragua&f=false>. Acessado em novembro de 2018, p. 195 - 199.

<sup>91</sup> Centro Internacional de Resolução de Disputas sobre Investimentos. ICSID. **ICSID Convention**. Disponível em: <https://icsid.worldbank.org/en/Pages/icsiddocs/ICSID-Convention.aspx>. Acessado em novembro de 2018.

<sup>92</sup> ICSID. *Case Details: Shell Brands International AG and Shell Nicaragua S.A. v. Republic of Nicaragua (ICSID Case No. ARB/06/14)*. Disponível em: <https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/06/14>. Acessado em novembro de 2018.

## CONCLUSÃO

Com base na análise dos capítulos anteriores, pode-se assumir que a marca é uma propriedade incorpórea com valor tangível. Essa consolidação está condicionada à existência de um título de exclusividade, ou seja, para que haja uma mensuração econômica da marca, a princípio esta deverá ser registrada e concedida, em conformidade com a legislação nacional, acordo e tratados em que o país é signatário.

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPs) e a Convenção da União de Paris (CUP) fundaram as bases do regime internacional de proteção do direito marcário, ampliando o escopo de proteção, definindo prazos mínimos obrigatórios para o exercício de direitos, estabelecendo limitações e exceções assim como determinação de regras gerais de observância de direitos.

Essas normatizações criaram um grau elevado de homogeneização do sistema internacional de proteção, mantendo algumas flexibilidades aos Estados na adequação de seus sistemas nacionais de proteção, assim estabelecendo defesas legais específicas para garantir aos países a possibilidade de limitar a proteção da propriedade intelectual conforme seus interesses. Em outras palavras, os Estados ajustaram os seus sistemas nacionais de proteção, de forma a resguardar seus próprios benefícios e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico.

Tais proteções, no entanto, não acolhem a marca como um investimento. Frente a esta situação, recorreremos às disposições do direito internacional dos investimentos.

O regime de proteção de investimentos surgiu em 1960, com o intuito de superar a fragilidade e morosidade da proteção diplomática, que resguarda os direitos dos investidores perante a temida expropriação (tema este ainda de extrema preocupação no âmbito do direito internacional dos investimentos).

As questões são tratadas como negócios jurídicos, em sua maioria por meio de celebração de tratados, os chamados Tratados Bilaterais de Investimentos

(BITs), onde dispõe sobre o conceito de investimento, o objeto que será protegido, e os princípios que são basilares para a sua proteção.

O conceito de investimento geralmente é apresentado de forma ampla, abrangendo os ativos, bens, haveres e a propriedade intelectual. Isso significa que, segundo o direito internacional dos investimentos, a marca é uma propriedade passível de auferir lucros, e conseqüentemente é um objeto que pode ser aplicado no mercado estrangeiro.

Seguindo este raciocínio, cabe afirmar que a marca está sujeita aos mesmos riscos de qualquer outro ativo. Nesse sentido, afirma-se que a marca pode ser constrangida por meio da intervenção estatal, da expropriação.

A expropriação é um fenômeno pelo qual o Estado intervindo no domínio econômico, toma para si determinada propriedade, tutelando-a conforme seus presentes interesses políticos. Tal ato é dividido em expropriação paulatina (*creeping expropriation*) e expropriação regulatória. A primeira trata de uma soma de atos ou omissões que resultam na diminuição dos direitos de propriedade do investidor estrangeiro até a sua privação total. Já a segunda utiliza-se do poder de polícia afeto ao Estado, que impede de forma significativa o gozo dos direitos de propriedade do investidor.

Partindo desta premissa, foram apresentados dois casos: Philip Morris vs. Uruguai e Shell *Brand International* AG e Shell Nicaragua SA vs. República da Nicaragua. Ambos os casos tratam da expropriação indireta da marca.

No primeiro caso, a empresa Philip Morris teve suas marcas expropriadas devido a diversas medidas regulatórias adotadas pelo Uruguai, que visam diminuir o consumo do tabaco entre seus cidadãos. A sociedade empresaria apresentou impugnação perante o Tribunal Arbitral, alegando que tal ato feria o tratamento equitativo conforme previsto no BIT, e a desvalorização do seu investimento. O caso foi muito bem fundamentado, no entanto, o Tribunal negou provimento por entender que a expropriação era devida, visto que as medidas adotadas se tratavam de políticas de saúde, e portanto, um interesse público relevante.

O caso da Shell Oil, também teve suas marcas expropriadas devido ao processo de execução da sentença pelos cidadãos nicaraguenses, como uma medida coercitiva para que a empresa pagasse a indenização que foi proferida em caso anterior.



Tal sentença refere-se a um litígio entre a Shell Nicaragua SA e os cidadãos nicaraguenses, sendo o objeto o pesticida chamado Nemagón responsável pela contaminação química do território e a intoxicação de aproximadamente 500 trabalhadores. A ação foi julgada procedente em favor aos cidadãos nicaraguenses, gerando direito de indenização de um montante bem alto por parte da Shell. No entanto, a sua execução perante o Tribunal do Distrito da Califórnia não foi possível, por entender que a Nicarágua não tinha jurisdição sobre a Shell Oil.

Com o intuito de reaver o seu direito, os cidadãos executaram a sentença na justiça nicaraguense, resultando na apreensão das marcas da empresa.

Diante dessa situação, a empresa Shell apresentou impugnação perante o Tribunal Arbitral alegando que a empresa nada tem relacionado com o litígio o qual a Justiça da Nicarágua demandava, e a expropriação indevida da marca. A ação, contudo, não procedeu por parte da requerente, que desistiu no ano seguinte, uma vez que a República da Nicarágua anulou o ato de apreensão.

Ambos os casos estudados serviram para demonstrar que os signos distintivos não se limitam à proteção do TRIPS, da CUP e da legislação nacional de cada Estado, podendo ser protegido também como investimento.

Além disso, foi possível constatar que em um dos casos apresentados, o Tribunal Arbitral não refutou o argumento apresentado pela empresa alegando que a marca foi expropriada, e sim o oposto, o Tribunal reiterou que tal cenário só foi possível por se tratar de interesse público. A partir deste entendimento, cabe afirmar que a marca, apesar de ser um bem intangível, está sujeita aos mesmos riscos de um investimento de bem corpóreo, e a sua fundamentação é a princípio cabível.

Apesar de não existirem muitos casos que possam ser utilizados como parâmetro para discorrer mais profundamente sobre o assunto, é possível extrair a força de aplicação dos acordos e tratados internacionais de investimentos na proteção do direito marcário. Conclui-se que essa temática é um campo vasto a ser explorado e que deverá ser aprofundada com o surgimento de novos litígios.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

ADAS, Melhem e ADAS, Sergio. **Panorama geográfico do Brasil: contradições, impasses e desafios socioespaciais**. 4ª Ed. São Paulo: Moderna, 2004.

ALVAREZ, José E. Um pouco sobre os costumes. *In*: RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá (Org.). **Direito Internacional dos Investimentos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2014.

AMORIN, Carlos. **Shell é condenada a pagar U\$ 82 milhões por crime de contaminação química em trabalhadoras na Nicarágua**. Disponível em: <<http://quimicosunificados.com.br/shell/shell-e-condenada-a-pagar-u-82-milhoes-por-crime-de-contaminacao-quimica-em-trabalhadoras-na-nicaragua/>>. Acessado em novembro de 2018.

APEXBRASIL. **O que é IED?** Disponível em: <<http://www.apexbrasil.com.br/o-que-e-ied/>>. Acessado em novembro de 2018.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Glossário**. Disponível em: <<http://www.bcb.gov.br/htms/firce/Conceitos.asp#t14>>. Acessado em novembro de 2018.

BARBOSA, Denis Borges. **Developing New Technologies: A Changing Intellectual Property System. Policy Options For Latin America**. Disponível em: <[http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:DQwfA4TWVLEJ:scholar.google.com/&hl=pt-BR&as\\_sdt=0,5&as\\_vis=1](http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:DQwfA4TWVLEJ:scholar.google.com/&hl=pt-BR&as_sdt=0,5&as_vis=1)>. Acessado em outubro de 2018.

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017.

BARBOSA, Denis Borges. **Signos Distintivos**. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ibmec/ibmec5.doc>>. Acessado em outubro de 2018.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Segunda Edição. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/umaintro2.pdf>> Acessado em outubro de 2018.

BARROSO, Luís Roberto. **Temas de Direito Constitucional**, Vol. 1. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

BERTINI, Daniel Haddad. **A função social da propriedade industrial**. Disponível em: <[https://dhibertini.jusbrasil.com.br/artigos/425829656/a-funcao-social-na-propriedade-industrial?ref=topic feed](https://dhibertini.jusbrasil.com.br/artigos/425829656/a-funcao-social-na-propriedade-industrial?ref=topic+feed)>. Acessado em novembro de 2018.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de Autor**. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

BORNAY, Boix. **Historia del agroquímico Nemagón en Nicaragua**. Disponível em: [https://www.ecoportel.net/temas-especiales/derechos-humanos/historia del agroquimico nemagon en nicaragua/](https://www.ecoportel.net/temas-especiales/derechos-humanos/historia-del-agroquimico-nemagon-en-nicaragua/)>. Acessado em novembro de 2018.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em:

<[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicaocompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)>.

Acessado em novembro de 2018.

BRASIL. **Convenção de Paris**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>>. Acessado em outubro de 2018.

BRASIL. **Lei de Propriedade Industrial**. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

BRITO, Raquel. **O que é Globalização? Entenda tudo sobre esse processo e sua influência no mundo**. Disponível em: <<https://www.stoodi.com.br/blog/2018/04/12/o-que-e-globalizacao/>>. Acessado em novembro de 2018.

CARREAU, D.; JULLIARD P. **Droit International Économique**. 2ª Edição. Paris: Dalloz, 2005.

CASTRO, Emília Lana de Freitas. Os Contratos de Investimentos. *In*: RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá (Org.). **Direito Internacional dos Investimentos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2014.

Centro Internacional de Resolução de Disputas sobre Investimentos. ICSID. **ICSID Convention**. Disponível em: <<https://icsid.worldbank.org/en/Pages/icsiddocs/ICSID-Convention.aspx>>.

Acessado em novembro de 2018.

CONSTITUIÇÃO DA URSS (tradução para o português disponível em: <https://iglusubversivo.wordpress.com/2009/12/29/constituicao-sovietica-de-1936/>). Acessado em novembro de 2018.

CORREA, José Antonio B. L. Faria. O tratamento das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas na Lei 9.279/96. In: *Revista da ABPI*. São Paulo, Vol. 28, mai./jun. 1997. LEVIGARD, Daniela de Almeida e SILVA, Nilson Ferreira. **A proteção das marcas de alto renome no Brasil**. In: *Revista da ABPI*, nº 86, jan/fev. 2007.

DELGADO, José Augusto. **O princípio da segurança jurídica: Supremacia constitucional**. Disponível em: [https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/448/O\\_Princ%C3%ADpio\\_da\\_Seguran%C3%A7a\\_Jur%C3%ADdica.pdf](https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/448/O_Princ%C3%ADpio_da_Seguran%C3%A7a_Jur%C3%ADdica.pdf). Acessado em novembro de 2018.

FERNANDES, Érika Capella e FIORATI, Jete Jane. **Os ACFIs e os BITs assinados pelo Brasil: uma análise comparada**. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/517706/001055994.pdf?sequence=1>. Acessado em novembro de 2018.

FERNANDES, Érika Capella e FIORATI, Jete Jane. **Os ACFIs e os BITs assinados pelo Brasil: uma análise comparada**. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/517706/001055994.pdf?sequence=1>. Acessado em novembro de 2018.

FREIRE, Lucas Rios. **O princípio da segurança jurídica no direito contemporâneo**. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/65134/o-principio-da-seguranca-juridica-no-direito-contemporaneo>. Acessado em novembro de 2018.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro: Parte Geral**. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, Vol. 1.

GRAU, Eros Roberto. **O direito posto e o direito pressuposto**. 4ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2002.

HILTON, Steve. O valor social das marcas. In: CLIFTON, R.; SIMMONS, J. (Orgs.). **O mundo das marcas**. Lisboa: Actual Editora, 2005.

ICSID. *Case Details: Philip Morris Brand Sàrl (Switzerland), Philip Morris Products S.A. (Switzerland) and Abal Hermanos S.A. (Uruguay) v. Oriental Republic of Uruguay (ICSID Case No. ARB/10/7)*. Disponível em:

<<https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/10/7>>.

Acessado em novembro de 2018.

ICSID. *Case Details: Shell Brands International AG and Shell Nicaragua S.A. v. Republic of Nicaragua (ICSID Case No. ARB/06/14)*. Disponível em:

<<https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/06/14>>. Acessado em novembro de 2018.

ICSID. *Decision On Jurisdiction*. Disponível em:

<[http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C1000/DC3592\\_En.pdf](http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C1000/DC3592_En.pdf)>. Acessado em novembro de 2018, p. 58.

ICSID. *ICSID Convention*. Disponível em:

<<https://icsid.worldbank.org/en/Pages/icsiddocs/ICSID-Convention.aspx>>.

Acessado em novembro de 2018.

ICSID. *Switzerland - Uruguay BIT (1988)*. Disponível em:

<<http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/3121>>. Acessado em novembro de 2018.

INPI. **Análise do Requisito de Liceidade do Sinal Marcário**. Disponível em:

<[http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708\\_An%C3%A1lise do requisito de liceidade do sinal marc%C3%A1rio](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise%20do%20requisito%20de%20liceidade%20do%20sinal%20marc%C3%A1rio)> Acessado em outubro de 2018.

INPI. **Estrutura**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura>>.

Acessado em outubro de 2018.

INPI. **Manual de Marcas**. Disponível em:

<[http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02\\_O\\_que\\_%C3%A9\\_marca](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca)>. Acessado em outubro de 2018.

JÚNIOR, Alberto do Amaral. **Direito Internacional e Desenvolvimento**. São Paulo: Manole, 2005.

KEYNES, John Maynard. **The General Theory of Employment, Interest and Money**. Disponível em:

<<https://cas2.umkc.edu/economics/people/facultypages/kregel/courses/econ645/winter2011/generaltheory.pdf>> Acessado em novembro de 2018.

MASSINELLI, Ana Gabriela Sanchez. **Marcas: uma análise histórica e conceitual do instituto**. Disponível em:

<<https://jus.com.br/artigos/32122/marcas-uma-analise-historica-e-conceitual-do-instituto>>. Acessado em outubro de 2018.

MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. **Direito Internacional Econômico**. Rio de Janeiro: Renovar, 1993.

MUCHLINSKI, Peter T. **Multinational Enterprises and the Law**. 2ª Ed. Oxford: Oxford, 2007.

NUNES, Bartira Magalhães Filgueiras e FONTOURA, Thalita Christine de Mendonça. **O Instituto da Proteção Diplomática: Uma Breve Análise Do Caso Avena E Outros Nacionais Mexicanos Perante A Corte Internacional De Justiça**. Disponível em:

<<https://portalseer.ufba.br/index.php/CEPEJ/article/download/22040/14198>>.

Acessado em novembro de 2018.

PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. **Direito Administrativo**. 24ª Edição. São Paulo: Atlas, 2011.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. Vol I. 34ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá. Expropriação: Revisitando o Tema no Contexto dos Estudos sobre Investimentos Estrangeiros. *In*: RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá (Org.). **Direito Internacional dos Investimentos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2014.

RIGONI, Giuliana Magalhães. **A Regulamentação dos Investimentos Internacionais no Tratado da Carta da Energia**. Disponível em: <<https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/viewFile/53/50>>.

Acessado em novembro de 2018.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos**. 1º Ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2016.

SIQUEIRA, Marcelo Gustavo Silva. Investimentos Estrangeiros e Inovação Tecnológica. *In*: RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá (Org.). **Direito Internacional dos Investimentos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2014.

TRUCCHI, Giorgio. *Embargo a la marca “Shell”: Ejecutada la sentencia de diciembre 2002 a favor de 466 afectados*. Disponível em: <<http://www6.rel-uita.org/agricultura/agrotoxicos/nemagon/embargan-shell.htm>>. Acessado em novembro de 2018.

UNCTAD. **Acordo Para a Promoção e a Proteção Recíproca de Investimentos Entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coréia**. Disponível em:

<<http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/509>>. Acessado em novembro de 2018.

URUGUAI. **Decreto Presidencial n.º. 287.** Disponível em: <[https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Uruguay/Uruguay%20-%20Decree%20No.%20287\\_009%20-%20national.pdf](https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Uruguay/Uruguay%20-%20Decree%20No.%20287_009%20-%20national.pdf)>. Acessado em novembro de 2018.

URUGUAI. **Portaria n.º. 514.** Disponível em: <<https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Uruguay/Uruguay%20-%20Ordinance%20No.%20514%20-%20national.pdf>>. Acessado em novembro de 2018.

VALE, Horácio Eduardo Gomes. **Princípio da Cooperação Internacional.** Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/26542/principio-da-cooperacao-internacional>>. Acessado em novembro de 2018.

VALVERDE, Miranda. **Sociedade por ações.** 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1953. V. 3.

VANHONNAEKER, Lukas. *Intellectual Property Rights as Foreign Direct Investments: From Collision to Collaboration.* Disponível em: <[https://books.google.com.br/books?id=YrIVCgAAQBAJ&pg=PA199&lpg=PA199&dq=Shell+Brand+International+AG+and+Shell+Nicaragua+SA+v.+Republic+of+Nicaragua&source=bl&ots=WpZbOc6mdH&sig=PA4cJxVT5Yy-VaLtXKnLqqaE73c&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjO7ff1z-reAhXDIZAKHaI-](https://books.google.com.br/books?id=YrIVCgAAQBAJ&pg=PA199&lpg=PA199&dq=Shell+Brand+International+AG+and+Shell+Nicaragua+SA+v.+Republic+of+Nicaragua&source=bl&ots=WpZbOc6mdH&sig=PA4cJxVT5Yy-VaLtXKnLqqaE73c&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjO7ff1z-reAhXDIZAKHaI-DLIQ6AEwBXoECAgQAQ#v=onepage&q=Shell%20Brand%20International%20AG%20and%20Shell%20Nicaragua%20SA%20v.%20Republic%20of%20Nicaragua&f=false)

[DLIQ6AEwBXoECAgQAQ#v=onepage&q=Shell%20Brand%20International%20AG%20and%20Shell%20Nicaragua%20SA%20v.%20Republic%20of%20Nicaragua&f=false](https://books.google.com.br/books?id=YrIVCgAAQBAJ&pg=PA199&lpg=PA199&dq=Shell+Brand+International+AG+and+Shell+Nicaragua+SA+v.+Republic+of+Nicaragua&source=bl&ots=WpZbOc6mdH&sig=PA4cJxVT5Yy-VaLtXKnLqqaE73c&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjO7ff1z-reAhXDIZAKHaI-DLIQ6AEwBXoECAgQAQ#v=onepage&q=Shell%20Brand%20International%20AG%20and%20Shell%20Nicaragua%20SA%20v.%20Republic%20of%20Nicaragua&f=false)>. Acessado em novembro de 2018.

VANIN, Carlos Eduardo. **Propriedade Intelectual: conceito, evolução histórica e normativa, e sua importância.** Disponível em: <<https://duduhvanin.jusbrasil.com.br/artigos/407435408/propriedade-intelectual-conceito-evolucao-historica-e-normativa-e-sua-importancia>>. Acessado em outubro de 2018.

WIPO, World Intellectual Property Organization. **What is Intellectual Property?.** Disponível em: <<http://www.wipo.int/about-ip/en>> Acesso em outubro de 2018.

WIPO. **O Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas e o Protocolo referente a este Acordo: Objetivos. Principais Características,**

**Vantagens.**

Disponível

em:

[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/marks/418/wipo\\_pub\\_418.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/marks/418/wipo_pub_418.pdf).

Acessado em novembro de 2018.



**PUC**  
RIO



PONTIFÍCIA  
UNIVERSIDADE  
CATÓLICA  
DO RIO DE JANEIRO

**UNIDADE BARRA**

Av. das Américas, 3.434 Bl 07 Sl 103/104  
Barra da Tijuca/RJ

**UNIDADE CAXIAS**

R. Benjamin da Rocha Junior (antiga R. José Pinto), 6  
São Bento - Duque de Caxias/RJ

**UNIDADE CENTRO**

Av. Marechal Câmara, 186/ 7º andar Centro/RJ

**UNIDADE GÁVEA**

R. Marquês de São Vicente, 225/ Casa XV Gávea/RJ

Informações: **0800 970 9556** • [cce.puc-rio.br](http://cce.puc-rio.br)