

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

LORIS BAENA CUNHA NETO

PROPRIEDADE INTELECTUAL E INVESTIMENTOS

O alcance da cláusula de salvaguarda nos acordos internacionais de investimentos
celebrados pelo Brasil

Rio de Janeiro

2023

C972 Cunha Neto, Loris Baena.

Propriedade intelectual e investimentos: o alcance da cláusula de salvaguarda nos acordos internacionais de investimentos celebrados pelo Brasil. / Loris Baena Cunha Neto. -- 2023.

363 f. ; quadros.

Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) - Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação. Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2023.

Orientador: Prof. Dr. Sergio Medeiros Paulino de Carvalho.

Coorientador: Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel.

1. Propriedade intelectual – Investimentos. 2. Propriedade intelectual – Resolução de litígios internacionais. 3. Propriedade intelectual – Licença compulsória. 4. Propriedade intelectual – Medicamentos – Acesso. 5. Propriedade intelectual – Autonomia Regulatória Nacional. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.77:330.322(81)

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta Tese, desde que citada a fonte.

Assinatura

Data

Loris Baena Cunha Neto

Propriedade intelectual e investimentos

O alcance da cláusula de salvaguarda nos acordos internacionais de investimentos celebrados pelo Brasil

Tese apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor, ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Orientador: Prof. Dr. Sergio Medeiros Paulino de Carvalho

Coorientador: Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel

Rio de Janeiro

2023

Loris Baena Cunha Neto

PROPRIEDADE INTELECTUAL E INVESTIMENTOS

O alcance da cláusula de salvaguarda nos acordos internacionais de investimentos celebrados pelo Brasil

Tese apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor, ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Aprovada em 1º de dezembro de 2023

Orientador: Prof. Dr. Sergio Medeiros Paulino de Carvalho

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Coorientador: Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel

Atitus Educação

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Umberto Celli Junior

Universidade de São Paulo

Profa. Dra. Clarice Costa Calixto

Advocacia Geral da União

Prof. Dr. Carlos Maurício Pires e Albuquerque Ardisson

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Prof. Dr. Mauro Catharino Vieira da Luz

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Rio de Janeiro

2023

Ao Pedro e Roberta.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos aos professores orientadores Drs. Sergio Medeiros Paulino de Carvalho e Luiz Otávio Pimentel, ao Dr. Mario Santos Moreira, pela confiança, aos Procuradores Federais Mauro Sodré Maia, Bruno Monteiro Portela, Eduardo Marcelo de Lima Sales, Daniel Junqueira de Souza Tostes, pelas provas de amizade.

Quem foi que te execrou da comunidade do Estado em que vivias? Sim, mostra um caso em que, enquanto haja Estado, alguém tenha sido execrado dele?

Execrado, respondeu Kohlhaas, cerrando a mão, eu chamo a todo aquele a quem é negada a proteção das leis! Pois preciso dessa proteção para que meu ofício pacífico floresça; sim, foi por causa dela que me refugiei junto a essa comunidade com tudo aquilo que consegui; e quem a recusa a mim me execra aos selvagens do deserto; ele me põe à mão, como haveríeis de querer negá-lo, a clava que me protegerá a mim mesmo.

KLEIST, Heinrich von. *Michael Kohlhaas*. Tradução de Marcelo Backes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.

RESUMO

CUNHA NETO, Loris Baena. **Propriedade Intelectual e Investimentos**: o alcance da cláusula de salvaguarda nos acordos internacionais de investimentos celebrados pelo Brasil. 2023. 363 f. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2023.

Este estudo examina uma cláusula de salvaguarda localizada nos acordos internacionais de investimentos (AIIs). A cláusula de salvaguarda requer do Estado receptor a comprovação de conformidade com o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS) ou TRIPS-plus para evitar a aplicação da regra de desapropriação em contenciosos de investimentos relacionados a licenças compulsórias e outras medidas de propriedade intelectual. O dispositivo oferece um mecanismo jurídico para desafiar a conformidade de uma medida de propriedade intelectual com o TRIPS fora da jurisdição do órgão de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio. A questão da pesquisa foca o alcance da cláusula de salvaguarda nos AIIs firmados pelo Brasil. O primeiro objetivo específico de pesquisa propõe a demonstração da relação de complementaridade entre os AIIs e o TRIPS. Dispositivos TRIPS-plus são incorporados nessa relação triangular. O segundo objetivo específico da pesquisa analisa o escopo da cláusula de salvaguarda nos AIIs. O terceiro objetivo específico aborda os dispositivos de propriedade intelectual dos acordos de AIIs assinados pelo Brasil. O método hipotético-dedutivo é empregado para analisar os acordos extraídos da base de dados da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. Os resultados indicam dez acordos de investimentos assinados pelo Brasil no período entre 2015 e 2020 contendo cláusulas de salvaguarda. Os acordos atualmente vigentes dentro desse grupo é o Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimento Intra-Mercosul e o Acordo de Livre Comércio entre Brasil e Chile. Como os dois acordos somente preveem a desapropriação direta, as cláusulas de salvaguarda possuem efeitos restritos. As cláusulas de salvaguarda não representam uma ameaça aos interesses brasileiros. Se a política pública do Brasil a respeito de novos AIIs desconsiderar a interação entre regimes de propriedade intelectual e investimento, é possível antever um prejuízo à autonomia regulatória nacional. A cláusula de salvaguarda demanda atenção nos futuros compromissos de investimentos. As conclusões da tese contribuem à defesa jurídica do Brasil em contenciosos de investimentos sobre patentes, marcas, desenhos industriais, direitos autorais e indicações geográficas. Essas conclusões também contribuem ao aperfeiçoamento da estrutura regulatória para prevenir disputas de investimentos relacionadas à propriedade intelectual.

Palavras-chave: Resolução de litígios internacionais. Desapropriação. Licença compulsória. Autonomia Regulatória Nacional. Acesso a medicamentos.

ABSTRACT

CUNHA NETO, Loris Baena. **Intellectual Property and Investments: the extent of safeguard clause in international investment agreements signed by Brazil.** 2023. 363 f. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2023.

This study examines a safeguard clause found in international investment agreements (IIAs). The safeguard clause requires the host State to prove compliance with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) or TRIPS-plus provisions to avoid the application of the expropriation rule in investment claims related to compulsory licenses and other intellectual property measures. The provision provides a legal mechanism to challenge the compliance of an intellectual property measure with TRIPS outside the jurisdiction of the World Trade Organization's dispute settlement body. The research question focuses on the scope of the safeguard clause in IIAs signed by Brazil. The first specific research goal is to demonstrate the complementary relationship between IIAs and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). TRIPS-plus provisions are incorporated within this triangular complementary relationship. The second specific research goal analyzes the purpose of the safeguard clause in IIAs. The third specific research goal regards on intellectual property provisions in IIAs signed by Brazil. The hypothetico-deductive method is employed to analyze agreements from the United Nations Conference on Trade and Development database. The results indicate that ten investment agreements signed by Brazil during the period of 2015 to 2020 contain safeguards clauses. The treaties currently in effect within this group are the Intra-Mercosur Cooperation and Investment Facilitation Protocol and the Free Trade Agreement between Brazil and Chile. As both agreements only cover direct expropriation, the safeguard clauses have restrictive effects. The current safeguard clauses do not threaten Brazilian interests. If Brazil's public policy on new international investment agreements (IIAs) fails to consider the interaction between intellectual property and investment regimes, it may harm national regulatory autonomy. The safeguard clause should be carefully considered in future investment commitments. The findings of this thesis contribute to Brazil's legal defense against investment claims related to patents, trademarks, industrial designs, copyrights, and geographical indications. These findings can also contribute to improving the regulatory framework for preventing investment claims related to intellectual property.

Keywords: International dispute settlement. Expropriation. Compulsory licenses. National Regulatory Autonomy. Access to medicines.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Acordos bilaterais de propriedade intelectual	42
Quadro 2 - Controvérsias sobre investimentos.....	61
Quadro 3 – Controvérsias de investimentos sobre propriedade industrial	65
Quadro 4 – Conclusões dos tribunais arbitrais	70
Quadro 5 – Extensões de vigência de patente	104
Quadro 6 – Princípio da exaustão de direitos	111
Quadro 7 – Papel da legislação nacional	127
Quadro 8 – Cláusula de definição nos acordos norte-americanos.....	136
Quadro 9 – Definição de investimento nos modelos de acordos.....	140
Quadro 10 – Acordos bilaterais celebrados pelo Brasil entre 2015 e 2020.....	143
Quadro 11 – Características de investimentos.....	164
Quadro 12 - Desapropriação direta.....	167
Quadro 13 – Desapropriação indireta.....	172
Quadro 14 – Repercussão da interferência estatal.....	177
Quadro 15 – Expectativas do investidor.....	181
Quadro 16 - Propósito da política pública	182
Quadro 17 – Doutrina do efeito único	184
Quadro 18 – Doutrina dos poderes radicais de polícia.....	185
Quadro 19 – Doutrina dos poderes moderados de polícia.....	186
Quadro 20 – Condições de licitude.....	189
Quadro 21 – Variável I (investimento).....	228
Quadro 22 - Controvérsia hipotética A.....	229
Quadro 23 – Controvérsia hipotética B	230
Quadro 24 – Comando 1 da cláusula de salvaguarda do tipo 4.....	232
Quadro 25 – Comando 2 da cláusula de salvaguarda do tipo 4.....	232
Quadro 26 – Controvérsia hipotética C	233
Quadro 27 – Adesão dos países da América do Sul à Convenção ICSID.....	239
Quadro 28 – Acordos bilaterais de investimentos: Estados Partes do Mercosul, Índia e China	241
Quadro 29 – Mensagem do Poder Executivo	242
Quadro 30 – Ranking dos países em controvérsias de investimentos	246

Quadro 31 – Cláusula de consentimento	261
Quadro 32 – Cláusula de definição nos acordos bilaterais de investimentos.....	268
Quadro 33 – Cláusula de definição nos acordos de livre comércio e Mercosul.....	271
Quadro 34 – Referência ao TRIPS nos acordos bilaterais de investimentos.....	272
Quadro 35 – Referência ao TRIPS nos acordos de livre comércio e Mercosul	273
Quadro 36 – Direitos intangíveis e/ou móveis nos acordos bilaterais de investimentos.....	274
Quadro 37 – Direitos intangíveis e/ou móveis nos acordos de livre comércio e Mercosul ...	276
Quadro 38 - Desapropriação indireta nos acordos bilaterais de investimentos do Brasil	280
Quadro 39 – Desapropriação indireta nos acordos de livre comércio e Mercosul	282
Quadro 40 – Cláusula de salvaguarda nos acordos bilaterais de investimentos do Brasil	284
Quadro 41 – Diferenças entre as cláusulas de salvaguarda nos acordos bilaterais de.....	285
Quadro 42 – Cláusula de salvaguarda nos acordos de livre comércio do Brasil e do Mercosul	286
Quadro 43 – Características das cláusula de salvaguarda nos acordos	286
Quadro 44 – Vigência dos acordos de investimentos celebrados com o Brasil	287
Quadro 45 – Redações das cláusulas de salvaguarda adotadas nos acordos firmados pelo Brasil.....	289
Quadro 46 – Aplicação da cláusula de salvaguarda (2º exercício hipotético).....	296

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AC	Apelação Civil
ACIA	ASEAN Comprehensive Investment Agreement
ADI	Ação Direta de Inconstitucionalidade
AGRI	Agravo de Instrumento
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ASEAN	Associação de Nações do Sudeste Asiático
CAFTA-DR	Central America Free Trade Agreement and Dominican Republic
CAMEX	Câmara de Comércio Exterior
CARICOM	Mercado Comum e Comunidade do Caribe
CMED	Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos
CNI	Confederação Nacional de Indústria
CVDT	Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados
CUP	Convenção da União de Paris
ECHR	European Court of Human Rights
FDA	Food and Drug Administration
FIESP	Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
ICSID	International Centre for Settlement of Investment Disputes
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IUSCT	Iran-United States Claims Tribunal
MAI	Acordo Multilateral de Investimentos
NAFTA	Acordo Norte-Americano de Livre Comércio
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
OMS	Organização Mundial da Saúde
PCA	Permanent Court of Arbitration
PCT	Acordo de Cooperação em Matéria de Patentes
PCIJ	Permanent Court of International Justice
RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership

RESP	Recurso Especial
RMS	Recurso em Mandado de Segurança
SPLT	Acordo Substantivo sobre Direito de Patentes
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TJSP	Tribunal de Justiça de São Paulo
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
UNCITRAL	Comissão das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional
UPOV	International Union for the Protection of New Varieties of Plants
USMCA	Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	15
1 PROPRIEDADE INTELECTUAL E INVESTIMENTOS	20
1.1 ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO	21
1.2 ELEVAÇÃO DOS NÍVEIS DE PROTEÇÃO	35
1.2.1 Autonomia regulatória nacional	36
1.2.2 Compromissos de investimentos	39
1.2.3 Acordos bilaterais de propriedade intelectual	42
1.2.4 Nação mais favorecida e tratamento nacional	45
1.2.5 Requisitos de desempenho	49
1.2.6 Transferência de Tecnologia	55
1.2.7 Síntese da seção	58
1.3 CONTROVÉRSIAS DE INVESTIMENTOS	60
1.4 TRIPS-PLUS	71
1.4.1 Licença compulsória	78
1.4.2 Patenteabilidade de planta	83
1.4.3 Registro sanitário e patente	88
1.4.4 Proteção dos dados de teste	91
1.4.5 Extensão de vigência	97
1.4.6 Nulidade	104
1.4.7 Exaustão de direitos	107
1.5 CONCLUSÃO PARCIAL	111
2 NORMAS DE INVESTIMENTOS	115
2.1 CLÁUSULA DE DEFINIÇÃO	116
2.2 REMISSÃO À LEGISLAÇÃO NACIONAL E AO TRIPS	125
2.3 FORMA DE INVESTIMENTO OU ATIVO DE EMPRESA	141
2.4 PEDIDO DE PATENTE	145
2.5 INVESTIMENTO PROTEGIDO	153
2.6 DESAPROPRIAÇÃO	165
2.6.1 Desapropriação Direta	166
2.6.2 Desapropriação Indireta	168
2.6.3 Fatores de aferição da desapropriação	173
2.6.3.1 Repercussão da interferência estatal	175
2.6.3.2 Expectativas do investidor	177
2.6.3.3 Propósito da política pública	181
2.6.3.4 Efeito único	182
2.6.3.5 Poderes radicais de polícia	184
2.6.3.6 Poderes moderados de polícia	185
2.6.3.7 Condições de licitude	186
2.6.4 Síntese da seção	189
2.7 CLAÚSULA DE SALVAGUARDA	191
2.7.1 Nulidade, limitação ou criação de direitos	192
2.7.2 Consolidação da norma	198
2.7.3 Diferentes redações	205
2.7.4 Efeito normativo	210
2.7.5 Síntese da seção	220

2.8 CONCLUSÃO PARCIAL	224
3 BRASIL E OS ACORDOS DE INVESTIMENTO.....	235
3.1 POSICIONAMENTOS BRASILEIROS.....	236
3.2 FASE DE ADESÃO COM RESSALVAS	250
3.3 ACORDOS CELEBRADOS PELO BRASIL	263
3.3.1 Propriedade Intelectual	264
3.3.2 Referência ao TRIPS	271
3.3.3 Direitos intangíveis e móveis	273
3.3.4 Desapropriação Indireta	276
3.3.5 Cláusula de salvaguarda	282
3.3.6 Vigência.....	287
3.3.7 Síntese da seção	288
3.4 CONCLUSÃO PARCIAL	291
CONCLUSÃO.....	301
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	310

INTRODUÇÃO

A propriedade intelectual é definida como uma forma de investimento em acordos internacionais. A previsão permite contenciosos sobre patentes, marcas e outros direitos em tribunais arbitrais especializados em direito internacional de investimentos. Uma cláusula aqui denominada de salvaguarda prevê a aplicação do TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio) nas controvérsias.

A cláusula de salvaguarda exclui a incidência da desapropriação e outras obrigações de investimentos quando a licença compulsória é adotada em conformidade com o TRIPS. A norma excepciona a aplicação de regras de investimentos, mas não somente isso. Depreendem-se duas funções:

- (i) Garantir o TRIPS e/ou disposições TRIPS-plus como direito aplicável em uma controvérsia de investimentos;
- (ii) Confirmar a submissão das medidas sobre patentes, marcas, desenhos industriais e outros direitos às obrigações de investimentos.

Qual o alcance da cláusula de salvaguarda nos acordos de investimentos celebrados pelo Brasil? A pergunta corresponde ao objetivo geral proposto. O problema da pesquisa decorre de uma dúvida sobre como se aplica a cláusula de salvaguarda quando a licença compulsória, entre outros atos estatais pertinentes à propriedade intelectual, é acusada de descumprir obrigações de investimentos.

A proposta é o estudo dos efeitos da cláusula de salvaguarda. O objetivo geral compreende uma investigação sobre os acordos internacionais firmados pelo País subordinando os direitos de propriedade intelectual ao regime jurídico de investimentos. Se foram celebrados compromissos nesses termos, mister identificar quais, quando e o respectivo conteúdo.

Os resultados da pesquisa possuem pertinência com os requisitos da licença compulsória no Brasil. Dependendo dos compromissos assumidos pelo País, a criação, exercício e extinção dos direitos de patentes, marcas, desenhos industriais e outros direitos também se subordinam às normas de investimentos, e não somente à legislação nacional e acordos internacionais sobre propriedade intelectual.

O estudo realiza um exame das obrigações de investimentos assumidas pelo Brasil com impacto na criação, exercício e extinção dos direitos de patentes, marcas, desenhos industriais e outros direitos. Antes de alcançar essa etapa, a pesquisa busca a compreensão da inserção das

normas de propriedade intelectual nos acordos bilaterais de investimentos e nos acordos de livre comércio.

Por isso, três objetivos específicos precedem o exame da questão principal da pesquisa, são eles:

- (i) Existe uma relação de complementaridade entre os acordos de investimentos e o TRIPS? O primeiro objetivo específico enseja o teste da seguinte hipótese: a previsão de propriedade intelectual nos acordos de investimentos potencializa a força normativa do TRIPS e das disposições TRIPS-plus, e vice-versa;
- (ii) Quais são os efeitos normativos da cláusula de salvaguarda? O segundo objetivo específico parte da premissa da cláusula de salvaguarda como um eixo do mecanismo de complementaridade entre obrigações de investimentos, TRIPS e TRIPS-plus. Quando se investiga os efeitos normativos da norma, busca-se o seu papel na solução do conflito entre a licença compulsória e a alegação de desapropriação. A hipótese objeto de confirmação é formulada nestes termos: a cláusula de salvaguarda não preserva a autonomia regulatória nacional, mas amplia as prerrogativas do investidor estrangeiro porquanto possibilita suscitar uma violação do TRIPS fora do mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC);
- (iii) Quais as previsões dos direitos de propriedade intelectual nos acordos de investimentos celebrados pelo Brasil? Para atendimento do terceiro objetivo específico, mostra-se pertinente a comprovação da seguinte proposição: o País submeteu patentes, marcas, desenhos industriais e direitos autorais ao regime jurídico de investimentos.

Justifica-se a escolha do tema porque já houve a tentativa de atribuir ao País a violação de uma obrigação de investimento por ocasião da publicação do Decreto nº 6.108, de 4 de maio de 2007, correspondente ao licenciamento compulsório de patentes referentes ao efavirenz. A nota de imprensa do laboratório Merck Sharp & Dohme qualifica o ato como uma desapropriação. Este trabalho propõe um exame desse tipo de alegação.

Por medidas de propriedade intelectual passíveis de impugnação à luz das obrigações de investimentos, entende-se as licenças compulsórias, sentenças judiciais, atos materiais de concessão e extinção de direitos praticados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), atos legais e infralegais.

O objeto de estudo guarda pertinência com a atuação do INPI. A autarquia possui duas finalidades principais dispostas no art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970: execução

das normas e pronunciamento quanto à conveniência dos acordos internacionais sobre propriedade industrial.

A finalidade principal da autarquia compreende o pronunciamento quanto à conveniência das normas sobre propriedade industrial, ainda quando elas se inserem em acordos bilaterais de investimentos e em capítulos com essa natureza nos acordos de livre comércio. A motivação por essa via hermenêutica reside no impacto potencial das obrigações de investimento na execução das normas de propriedade industrial.

Interpretação contrária, aqui não acolhida, restringe a finalidade do INPI à manifestação sobre acordos contendo normas materiais e processuais sobre direitos. Nessa linha de raciocínio não adotada por este trabalho, a inclusão de propriedade intelectual na definição de investimento não gera repercussão nas atividades do INPI.

Mais dia, menos dia, o INPI será confrontado com as regras de investimentos, notadamente as impugnações dos seus atos normativos e de concessão/extinção de direitos. Contratos administrativos de transferência de tecnologia são igualmente impactados pelas obrigações de investimentos porque versam sobre o exercício de direitos de propriedade intelectual.

Este trabalho reúne argumentos de defesa para as futuras impugnações dos atos e contratos administrativos. Essa é a contribuição oferecida no trabalho. Isso ocorre por meio das interpretações possíveis de normas de investimentos. A proposta inclui o desenvolvimento de uma argumentação para responder imputações de inobservância de obrigações de investimentos perpetradas pela adoção de uma licença compulsória, entre outras medidas.

As obras de Peter Drahos e Carlos M. Correa constituem o marco teórico do trabalho. Ambos convergem sobre a formulação de estratégias para preservar a autonomia regulatória nacional frente aos riscos trazidos pela inserção da propriedade intelectual nos acordos de investimentos.

Drahos e Correa descrevem o fenômeno social e oferecem opções hermenêuticas protetivas dos cidadãos, e portanto, da democracia, ameaçada, inclusive, pelo controle de dados pessoais por empresas de tecnologia. Essas corporações se valem dos regimes de propriedade intelectual e investimentos, descritos neste trabalho.

A pandemia do COVID-19, vivenciada no período de desenvolvimento do presente trabalho, reforça a motivação de estudar normas com repercussão na autonomia regulatória nacional, condição para redução da dependência produtiva e tecnológica. O direito de propriedade intelectual é um meio para se promover os interesses do Estado, não um fim em si mesmo.

O estudo comparativo das normas ocorre em três momentos. No primeiro capítulo, há o exame das normas TRIPS-plus. A comparação ocorre entre as normas contidas nos acordos de livre comércio e o disposto no TRIPS. Aferir se uma norma constitui uma obrigação com um nível de exigência superior ao previsto no acordo da OMC depende do exercício de contraposição dos dispositivos.

No segundo capítulo, há uma comparação entre as regras extraídas de acordos bilaterais de investimentos e acordos de livre comércio. Nesse particular, agrupam-se dispositivos com idêntico conteúdo com a finalidade de revelar o efeito pretendido pelo dispositivo. Trata-se de uma atividade próxima à construção de uma tipologia ou classificação de normas.

O terceiro capítulo compara as normas pertinentes à propriedade intelectual nos acordos bilaterais de investimentos celebrados pelo Brasil entre 1995 e 2020. Outros instrumentos, por exemplo, os três protocolos do Mercosul sobre investimentos, são igualmente objeto de comparação.

O trabalho utiliza os acordos internacionais de investimentos celebrados, independentemente de sua vigência como fonte primária de pesquisa. A opção permite incluir o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), cuja relevância para este estudo se evidencia, por exemplo, por ser o primeiro instrumento identificado com a cláusula de salvaguarda.

Tampouco encontra-se em vigor o acordo de livre comércio entre Canadá e União Europeia, celebrado no ano de 2016. Ele possui um anexo explicativo sobre a cláusula de salvaguarda proporcionando uma abordagem singular sobre a matéria. Ainda, a maior parte dos acordos bilaterais de investimentos celebrados pelo Brasil não entrou em vigor.

A questão de pesquisa atrai o exame de quatro controvérsias sobre direitos patentários e marcários julgados em tribunais arbitrais de investimentos: (i) *Eli Lilly versus Canadá*; (ii) *Philip Morris versus Uruguai*; (iii) *Philip Morris versus Austrália*; (iv) *Bridgestone versus Panamá*. O contencioso *Shell versus Nicarágua* não alcançou a fase de constituição do órgão arbitral, merecendo uma descrição sobre a matéria impugnada desprovida de decisão.

Duas opções mostram-se disponíveis para o exame dos contenciosos. Primeiro, dedicar uma seção para cada estudo de caso. A segunda opção, aqui escolhida, utiliza as conclusões arbitrais para esclarecimento de conceitos no decorrer do trabalho.

A adoção do método hipotético-dedutivo decorre da percepção de ausência de consenso na compreensão da cláusula de salvaguarda. Por exemplo, uma licença compulsória concedida em desconformidade com o TRIPS enseja a violação automática da regra da desapropriação?

Não existe uma única resposta, mas sim suposições. A partir da formulação das hipóteses e em um processo de inferência dedutiva, ocorre o teste das interpretações possíveis da norma.

Os conflitos hipotéticos servem para exemplificar e aferir a aplicação dos dispositivos estudados. O desenvolvimento dos argumentos obedece ao método dedutivo. As premissas gerais, oferecidas pelos objetivos específicos, constituem os pontos de partida para se alcançar as conclusões no decorrer dos capítulos. Reserva-se um capítulo para cada objetivo específico.

Os capítulos obedecem à ordem descendente de generalidade. As questões gerais precedem as específicas. O primeiro capítulo contextualiza os sistemas jurídicos. O segundo capítulo ocupa-se das regras extraídas de investimentos com pertinência à propriedade intelectual. O último capítulo localiza as regras nos acordos celebrados pelo Brasil. O texto é composto de introdução, três capítulos e uma conclusão.

O capítulo 1 atende ao primeiro objetivo específico, concernente à comprovação da hipótese de complementaridade entre os acordos internacionais de investimentos e o TRIPS. As seções examinam a interface entre os compromissos de investimentos e os de propriedade intelectual. Elas se ocupam das estratégias de negociação, das respectivas finalidades, dos meios adotados, do conceito e exemplos das disposições TRIPS-plus.

O capítulo 2 dedica-se ao segundo objetivo específico relativo aos efeitos da cláusula de salvaguarda. A aplicação da cláusula de salvaguarda depende de seu contexto normativo. Por isso, as seções precedentes abordam a definição da propriedade intelectual à luz dos acordos em estudo, bem como os métodos para aferir o investimento e a desapropriação.

O capítulo 3 cumpre o terceiro objetivo específico sobre a identificação das regras de propriedade intelectual nos acordos de investimentos celebrados pelo País. A exposição permite responder se existe algum compromisso pactuado pelo Brasil o qual respalde a alegação de desapropriação indireta perpetrada por uma licença compulsória de patente.

A conclusão contempla o objetivo geral sobre o alcance da cláusula de salvaguarda inscrita nos compromissos brasileiros. A investigação busca o significado da norma aplicável para este problema: uma medida de propriedade intelectual é adotada com observância da legislação nacional e do TRIPS, e ainda assim, é impugnada sob a alegação de descumprimento de obrigação de investimentos.

1 PROPRIEDADE INTELECTUAL E INVESTIMENTOS

A previsão de propriedade intelectual nos acordos internacionais de investimentos potencializa a força normativa do TRIPS, e vice-versa. Trata-se da hipótese objeto de confirmação no capítulo 1 mediante a demonstração do mecanismo de complementaridade entre os acordos bilaterais de investimentos, acordos de livre comércio e TRIPS.

A seção 1 aborda o mecanismo de complementaridade descrevendo as estratégias de negociação do TRIPS e dos acordos internacionais de investimentos. Obrigações assumidas pelos Estados em instrumentos dedicados à proteção de investimentos estrangeiros asseguram compromissos contidos no TRIPS.

A seção 2 descreve como a inserção da propriedade intelectual em acordos bilaterais de investimentos eleva os padrões de proteção em favor dos titulares de direitos. O mesmo ocorre por intermédio dos capítulos de investimentos dos acordos de livre comércio. Países em desenvolvimento, motivados pela atração de investimento direto estrangeiro, cedem a autonomia regulatória em propriedade intelectual.

A seção 3 resume as controvérsias sobre patentes e marcas submetidas aos tribunais de investimentos. O objetivo da exposição é identificar as principais alegações apresentadas pelos investidores estrangeiros, os resultados dos julgamentos e tecer considerações sobre a cláusula investidor-Estado.

A seção 4 dedica-se ao conceito de TRIPS-plus e exemplos. O presente estudo tem foco nas normas de investimentos, e não nas normas de propriedade intelectual. Ainda assim, os capítulos de propriedade intelectual dos acordos de livre comércio atraem uma atenção porquanto eles se inscrevem em algumas redações da cláusula de salvaguarda.

A conclusão parcial sintetiza o mecanismo de complementaridade verificado nas seções precedentes. A compreensão do entrelaçamento entre os sistemas jurídicos de investimentos e de propriedade intelectual contribui à identificação dos espaços para exercício da autonomia regulatória nacional. Sem esse trabalho prévio, a internalização dos compromissos internacionais reflete a máxima do indivíduo mais realista em comparação ao rei.

1.1 ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO

Houve um compartilhamento de estratégias negociais, motivações e objetivos na construção do TRIPS e na difusão da propriedade intelectual nos acordos internacionais de investimentos. Inclusive, a previsão de patentes nos acordos bilaterais de investimentos precede o TRIPS. O entrelaçamento das obrigações relativas à proteção dos investimentos estrangeiros e propriedade intelectual é objeto do presente exame.

A inserção da propriedade intelectual no direito do comércio internacional, esclarecida por Pimentel (1999, p. 165-225; 2000, 69-78; 2002, p. 167-196), é o ponto de partida da presente seção. O objetivo proposto do trabalho é descrever a assimilação das patentes, marcas, desenhos industriais e outros direitos no sistema jurídico de investimentos.

A expressão “sistema jurídico”, utilizada no trabalho, remete à união de dois tipos de regras. As regras primárias representam obrigações comissivas e omissivas. As regras secundárias estabelecem a criação, existência e extinção das primárias (HART, 2001, p. 104, 109).

A noção de sistema jurídico de investimentos talvez suscite dúvidas em razão da existência de um conjunto superior a três mil instrumentos, sem uma autoridade institucional nos moldes da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) ou da OMC (VAN AAKEN, 2008, p. 4). O trabalho utiliza a expressão “sistema jurídico” porque reconhece a união de regras primárias e secundárias sobre investimentos nos acordos internacionais.

A percepção de um sistema multilateral de proteção de investimentos decorre da identificação de princípios, regras e processos decisórios comuns encontrados nos acordos internacionais de investimentos. A expressão “regime jurídico” é igualmente admissível (SALACUSE, 2010, p. 432; ALSCHNER; SKOUGAREVSKIY, 2016, p. 565).

Acordos internacionais de investimentos são instrumentos por meio dos quais os Estados assumem obrigações para proteção dos investidores e investimentos originários das outras partes. Eles contêm mecanismos para execução dos compromissos, notadamente a previsão de arbitragem (SALACUSE, 2010, p. 427, 428). Os acordos internacionais de investimentos compreendem dois tipos de instrumentos (UNCTAD, 2023):

- (i) Acordos bilaterais de investimentos, os quais correspondem a instrumentos celebrados entre duas partes para promoção e proteção de investimentos estrangeiros. Os acordos de cooperação e facilitação de investimentos celebrados pelo Brasil inserem-se no conceito de acordos bilaterais de investimentos e são assim referidos neste trabalho;

- (ii) Acordos econômicos com dispositivos sobre investimentos. Trata-se de uma categoria a qual inclui: (a) acordos econômicos abrangentes em termos de matérias reguladas, por exemplo, os acordos de livre comércio e os de parceria econômica com capítulos de investimentos; (b) acordos com dispositivos relacionados a investimentos, mas de conteúdo restrito. Eles basicamente regulam a realização de um investimento ou a livre transferência de divisas; (c) instrumentos com previsão de cooperação em matéria de investimentos e caracterizados por postergar o estabelecimento de regras para o futuro.

Feitos esses esclarecimentos, um ponto de inflexão sobre propriedade intelectual é a Resolução nº 1713, de 1961, da Assembleia Geral das Nações Unidas, responsável por alertar a comunidade das nações sobre o impacto do sistema de patentes para os países em desenvolvimento. O documento impulsionou um debate sobre os direitos imateriais e desenvolvimento, o qual teve curso a partir da década de 1960 (PENROSE, 1973, p. 771).

Nas décadas de 1960 e 1970, os padrões internacionais de propriedade intelectual foram objeto de questionamento por parte dos países em desenvolvimento. O cerne dos debates residiu na aptidão das normas então vigentes para alavancar a apropriação do conhecimento e promover a transferência de tecnologia (DRAHOS, 2002, p. 165, 166; DRAHOS, 2012, p. 319).

O dissenso na matéria envolve a dificuldade de comprovar o incremento da inovação promovido pelas patentes (MACHLUP, 1961, p. 1466; MAZZOLENI, NELSON, 1998, p. 280). A falta de comprovação não afasta o reconhecimento dos incentivos à inovação proporcionados pela proteção das invenções. O problema reside no excesso de proteção à propriedade intelectual porque ela promove ineficiência econômica (STIGLITZ, 2008, p. 1724).

Na década de 1960, os países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) associaram os ativos intangíveis a fatores de competitividade. Consolidou-se a compreensão da tecnologia como componente da riqueza nacional. Essa perspectiva e a interdependência econômica ensejaram movimentos em prol de um regime regulatório consoante as cadeias de valor em formação (ABBOTT, 1989, p. 697).

Mudanças institucionais empreendidas pelos Estados Unidos a partir da década de 1970 fortaleceram o regime de propriedade intelectual mediante um conjunto de medidas, entre elas (MAZZOLENI, NELSON, 1998, p. 274; ARCHIBUGI; FILIPPETTI, 2010, p. 141; OKEDIJI, 2003, p. 135):

- (i) A criação de um órgão jurisdicional especializado dedicado às patentes, a denominada *Patent Court (United States Court of Appeals for the Federal Circuit)*, no ano de 1982;
- (ii) A aprovação da lei conhecida como *Bayh-Dole Act* em 1980, voltada à facilitação de transações econômicas de invenções desenvolvidas no setor público;
- (iii) Patenteamento de criações antes não passíveis de proteção e ampliação do escopo protetivo das patentes.

A mudança das instituições norte-americanas, inclusive do Poder Judiciário, a partir da década de 1970, teve como justificativa a compensação da perda de competitividade das empresas nacionais. Essa situação, por sua vez, decorreu das transformações nas cadeias globais de valor (CHANG, 2001, p. 300).

A partir de meados da década de 1970, os Estados Unidos tiveram déficit na balança comercial. O desequilíbrio da balança comercial, acentuado na década de 1980, constituiu uma das motivações para promoção do aumento dos níveis de proteção da propriedade intelectual (DREXL, 2016, p. 59; DRAHOS; BRAITHWAITE, 2002, p. 85).

Em 1974, os Estados Unidos aprovaram a Seção 301, seguida de outras leis como as de número 310, com idêntico propósito. Essas leis previram sanções aos países com práticas comerciais, inclusive na área de propriedade intelectual, contrárias aos interesses norte-americanos (ARDISSONE, 2007, p. 29; CORNISH; LIDDELL, 2016, p. 16).

As leis tiveram o escopo de pressionar os países alvos das sanções comerciais a firmarem compromissos. Por isso, a Seção 301 e respectivas emendas foram instrumentos da política de negociações bilaterais na década de 1980 (DRAHOS, 2001, p. 792).

A inserção das Seções 301 e 310 na legislação comercial norte-americana representou a aproximação da propriedade intelectual com o comércio internacional do ponto de vista regulatório (MERCURIO, 2006, p. 218). Nesse movimento, os Estados Unidos propuseram um acordo de contrafação na Rodada de Tóquio (1973-1979), recusado pelos demais signatários do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) (ABBOTT, 1989, p. 712).

A resistência dos países em desenvolvimento em um compromisso multilateral sobre contrafação manteve-se nos primeiros anos da década seguinte (POLIDO, 2013, p. 31; DRAHOS, 2001, p. 793; FROTA, 1993, p. 29). Como resposta, os Estados Unidos utilizaram as Seções 301 e 337 para pressionar a inserção do tema na agenda da próxima rodada de negociação do GATT (RUSE-KHAN, 2016a, p. 167).

Em 1977, os Estados Unidos iniciaram o programa de acordos bilaterais de investimentos, aderindo à prática adotada pelos países europeus nas duas décadas precedentes

(DOLZER; SCHREUER, 2008, p. 17, 18; DOLZER; STEVENS, 1995, p. 4; CHILTON, 2016, p. 615; VANDEVELDE, 1988, p. 208).

O programa norte-americano de acordos bilaterais de investimentos não se explica somente pela intenção de proteger os empreendimentos das empresas no exterior. Os primeiros compromissos foram com países desprovidos de transações econômicas significativas com os Estados Unidos. Uma das motivações da política foi o estabelecimento de relações estratégicas em termos de política externa (CHILTON, 2016, p. 637).

O modelo de acordo norte-americano se ocupou da eliminação de óbices ao exercício das atividades financeiras ou comerciais no Estado receptor (GUDGEON, 1986, p. 110). A política em comento não teve o escopo de promover fluxos de investimento direto estrangeiro (MOHAMADIEH; URIBE, 2016, p. 3).

A expectativa de atração de investimentos existiu nos países negociantes com os Estados Unidos (VANDEVELDE, 1988, p. 212). As estatizações de empreendimentos estrangeiros, inclusive norte-americanos, ocorridas nos anos anteriores em países em desenvolvimento figuraram entre as motivações para o programa (GUDGEON, 1986, p. 111; VALDEVELDE, 1988, p. 209).

Verificando o teor dos primeiros acordos bilaterais de investimentos celebrados pelos Estados Unidos, constata-se a previsão da propriedade intelectual na definição de investimento, conforme lista a seguir:

- (i) Acordo bilateral de investimentos entre Estados Unidos e Panamá, celebrado em 27.10.1982, com entrada em vigor em 30.05.1991 (ESTADOS UNIDOS, 1982, art. 1.d.iv);¹
- (ii) Acordo bilateral de investimentos entre Estados Unidos e Senegal, celebrado em 06.12.1983, com entrada em vigor em 25.10.1990 (ESTADOS UNIDOS, 1983a, art.1. c. iv);²

¹ Treaty between the United States of America and the Republic of Panama concerning the treatment and protection of investments (1982), art. 1 For the purposes of this Treaty: (d) "investment" means every kind of investment, owned or controlled directly or indirectly, including equity, debt, and service and investment contracts, and includes: [...] (iv) intellectual and industrial property rights, including rights with respect to copyrights, patents, trademarks, trade names, industrial designs, trade secrets and know-how; and goodwill;

² Treaty between the United States of America and the Republic of Senegal concerning the Reciprocal Encouragement and Protection of Investments (1983), art. 1, For the purposes of this Treaty: [...] (c) "Investment" means every kind of investment, owned or controlled directly or indirectly, including equity, debt, and service and investment contracts; and includes: [...] (iv) intellectual and industrial property rights, including rights with respect to copyrights, patents, trademarks, trade names, industrial designs, trade secrets and know-how, and goodwill;

- (iii) Acordo bilateral de investimentos entre Estados Unidos e Haiti, celebrado em 13.12.1983, sem vigência na presente data (ESTADOS UNIDOS, 1983b, art. 1.c.iv);³
- (iv) Acordo bilateral de investimentos entre Estados Unidos e Congo (denominado Zaire, na ocasião), celebrado em 03.08.1984, com entrada em vigor em 28.07.1989 (ESTADOS UNIDOS, 1984, art. 1.c.iv).⁴

A propriedade intelectual entrou nos acordos de investimentos norte-americanos concomitantemente à pressão dirigida aos países em desenvolvimento para elevar os níveis de proteção (CORREA, 2004, p. 333). Os Estados Unidos mantiveram o objetivo de inclusão do tema no âmbito do GATT (DRAHOS, 2001, p. 793).

O programa norte-americano voltado à celebração de acordos bilaterais de investimentos desenvolveu-se concomitantemente às ameaças de retaliação comercial dirigidas ao Brasil, Singapura e Coreia do Sul, na década de 1980. As negociações bilaterais serviram como uma introdução do tema da propriedade intelectual na esfera multilateral (DRAHOS, 2007a, p. 195).

A recessão econômica de final da década de 1970, persistente nos primeiros anos de 1980, contribuiu para uma mudança de postura dos países em desenvolvimento em termos de propriedade intelectual. Eles renunciaram as negociações na esfera multilateral em favor da celebração de compromissos bilaterais. Isso abriu espaço para mudança de foro de discussão da propriedade intelectual (MERCURIO, 2006, p. 217).

Os acordos comerciais da década de 1950 até fins da década de 1980 não incluíam a propriedade intelectual como um aspecto central. Eventuais menções a ela ocorreram na esfera das exceções ao livre comércio, por exemplo, o art. XX do GATT de 1947. As negociações bilaterais pavimentaram o cenário internacional para as mudanças ocorridas na década de 1990 (SEUBA, 2013, p. 240).

O relatório da Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos, datado de 1986, estimou um prejuízo de 61 bilhões de dólares às empresas nacionais decorrentes de

³ Treaty between the United States of America and the Republic of Haiti concerning the Reciprocal; Encouragement and Protection of Investment (1983), art. 1 For the purposes of this Treaty, [...] c. "Investment" means every kind of investment, owned or controlled directly or indirectly, including equity, debt, and service and investment contracts; and includes: [...] iv. intellectual and industrial property rights, including rights with respect to copyrights, patents, trademarks, trade names, industrial designs trade secrets and know-how, and goodwill;

⁴ Treaty between the United States of America and the Republic of Zaire concerning the Reciprocal Encouragement and Protection of Investment (1984), art. 1. For the purposes of this Treaty: [...] (c) "Investment" means every kind of investment, owned or controlled directly or indirectly, including equity, debt, and service and investment contracts; and includes: [...] (iv) intellectual and industrial property rights, including rights with respect to copyrights, patents, trademarks, trade names, industrial designs, trade secrets and know how, and goodwill;

violação da propriedade internacional praticada em outros países. O montante estimado careceu de validação estatística, mas serviu como elemento de convencimento aos agentes políticos para justificar o tema nas negociações internacionais (ABBOTT, 1989, p. 700).

A atividade de combate à imitação dos produtos industrializados entrou no cálculo empresarial como custo adicional à exportação. Nesse contexto argumentativo, a redução das despesas das empresas exportadoras foi invocada como motivo para defesa da harmonização internacional dos regimes de propriedade intelectual (BRAGA; FINK, 1998, p. 169).

Empresas norte-americanas atentas à diminuição de lucros decorrente da contrafação atuaram como agentes propulsores da inclusão da propriedade intelectual na Rodada Uruguai. Na esfera dos tomadores de decisão, sedimentou-se o discurso sobre a elevação dos padrões de propriedade intelectual como uma contrapartida aos problemas econômicos nacionais (DRAHOS, 1995a, p. 7, 8).

O combate à contrafação explica parcialmente a inserção da propriedade intelectual na regulação do comércio internacional. Outra explicação reside na divisão de trabalho da economia global com a conseqüente reformulação da vantagem comparativa dos países industrializados. A demanda de um regime regulatório multilateral surgiu também da necessidade de organizar ganhos obtidos nos acordos bilaterais (OKEDIJI, 2003, p. 135).

O interesse norte-americano na matéria incluiu uma atenção ao déficit na balança comercial em relação a produtos envolvendo alta tecnologia tendo como referência os países exportadores europeus, o Japão e os países emergentes industrializados (ULLRICH, 2016, p. 96). Nesse particular, as negociações da Rodada Uruguai refletiram uma união de interesses e esforços de países desenvolvidos e do setor privado (ARDISSONE, 2007, p. 30).

Os laboratórios farmacêuticos sediados nos Estados Unidos, Europa e Japão atuaram como artífices da nova agenda de propriedade intelectual (DRAHOS, 2003, p. 1). A motivação foi frear a capacidade industrial de países em desenvolvimento na produção de medicamentos genéricos, entre eles, Brasil, Argentina e Índia (ABBOTT, 2018, p. 152).

A previsão da propriedade intelectual na Declaração Ministerial da Rodada Uruguai decorreu de uma ação conjunta dos Estados Unidos, das Comunidades Europeias e outros membros da OCDE. Em contraposição, os países em desenvolvimento, inclusive Brasil e Índia, defenderam a OMPI como fórum adequado para negociação de propriedade intelectual (ABBOTT, 1989, p. 713).

Na década de 1980, os Estados Unidos suscitaram um contencioso em face de condições impostas pelo Canadá para operação de empresas estrangeiras em seu território, por exemplo, instalação de fábricas no país. O painel não identificou violação ao princípio da não-

discriminação do GATT. De todo modo, a decisão fortaleceu o empenho dos Estados Unidos para regulação de investimentos na Rodada Uruguai (CELLI JÚNIOR, 2004, p. 511-513).

As negociações incluíram diferentes áreas relacionadas ao comércio permitindo às partes contrapor perdas e ganhos. Isso justificou o consentimento dos países em desenvolvimento com a elevação dos níveis de proteção de propriedade intelectual (OKEDIJI, 2003, p. 128; BERNIERI, 2006, p. 555). O acesso aos mercados agrícolas dos países industrializados foi a moeda de troca oferecida (MERCURIO, 2006, p. 221).

A *Special 301*, aprovada pelos Estados Unidos em 1988, avançou nos mecanismos de sanções comerciais (CORNISH; LIDDELL, 2016, p. 17; SELL, 2011, p. 452; ABBOTT, 1989, p. 709; MELLO, 1995, p. 52). A legislação permitiu o monitoramento das legislações nacionais de propriedade intelectual por parte dos Estados Unidos e respectiva divulgação de relatórios (CASTRO, 2018, p. 66; DRAHOS; BRAITHWAITE, 2002, p. 89).

Em 1986, os Estados Unidos dirigiram uma nota governamental ao Brasil, sobre a ausência de proteção patentária para produtos e processos farmacêuticos e químicos no Código de Propriedade Intelectual, e respectivo impacto na recepção de investimentos (FROTA, 1993, p. 47). A comunicação suscitou negociações bilaterais (TACHINARDI, 1993, p. 110).

Não obstante a resistência inicial sobre a matéria, manifestada nos dois anos iniciais de negociação, o Brasil alterou parcialmente o seu entendimento e o relatório de junho de 1988 do Grupo Interministerial recomendou a concessão de patentes para processos farmacêuticos. Nesse ano, o Presidente da República autorizou a elaboração de projeto de lei permitindo o patenteamento de processos farmacêuticos (FROTA, 1993, p. 49).

Na visão norte-americana, a legislação patentária brasileira não guardou proporcionalidade com os benefícios tarifários negociados no âmbito do GATT (ABBOTT, 1989, p. 693). O interesse norte-americano não se restringiu ao patenteamento de processo e ensejou medidas de retaliação comercial contra o País com vistas à revisão de outros aspectos do regime nacional de proteção de patentes (FROTA, 1993, p. 49; TACHINARDI, 1993, p. 110).

Em 1988, os Estados Unidos acolheram a proposição da Associação de Empresas Farmacêuticas e impuseram tarifas *ad valorem* no montante de 40 milhões de dólares sobre a importação de produtos oriundos do Brasil. A medida foi uma retaliação à recusa brasileira de estender o patenteamento nos termos pleiteados (ABBOTT, 1989, p. 709; LEAFFER, 1991, p. 297).

Ainda no ano de 1988, o Brasil solicitou a constituição de painel para solução de controvérsias perante o GATT para impugnar a medida tarifária imposta pelos Estados Unidos.

Na argumentação exposta pelo País, a sanção aplicada não possuía respaldo no GATT. Defendeu-se a conformidade do Código de Propriedade Intelectual à luz da Convenção da União de Paris (CUP) (GATT, 1988a; GATT, 1988b).

Os Estados Unidos bloquearam a constituição do painel, estratégia posteriormente descartada após a manifestação expressiva dos países em favor do pleito brasileiro. Em contraste, houve o isolamento norte-americano na demanda (ABBOTT, 1989, p. 710). A ata da reunião sobre a constituição do painel, realizada em 21 de fevereiro de 1989, trouxe a menção de apoio de mais de 50 países ao pleito brasileiro (GATT, 1989).

A solução definitiva da disputa ocorreu com o governo recém-eleito no Brasil, o qual assumiu o compromisso de alterar a legislação nacional para fins de patenteamento de produto e processo farmacêutico (FROTA, 1993, p. 51; TACHINARDI, 1993, p. 111). Em 4 de setembro de 1990, o governo brasileiro comunicou a desistência do contencioso (GATT, 1990).

A alteração de legislação patentária nacional não decorreu unicamente pelo acesso ao mercado ou pressões externas. No início da década de 1990, a política externa brasileira foi direcionada para participação da agenda internacional, marcando uma diferença com a postura de autonomia e distanciamento, adotada na década de 1970 (ARDISSONE, 2017, p. 29).

Nos primeiros anos da década de 1990, houve a continuidade da ameaça e aplicação de sanções econômicas por parte dos Estados Unidos (PIMENTEL, 2002, p. 171). Além das retaliações comerciais, as negociações bilaterais empreendidas pelos Estados Unidos promoveram a pauta da propriedade intelectual diluindo a resistência e a comunhão de interesses dos países em desenvolvimento (ROFFE, 2014, p. 23).

O processo de elevação dos níveis de proteção de propriedade intelectual compreendeu a adoção de estratégias bilaterais e multilaterais de forma coordenada. Os esforços norte-americanos não se restringiram às negociações da Rodada Uruguai (DRAHOS, 2001, p. 798; DRAHOS, 2007a, p. 194).

Em 1993, os Estados Unidos lançaram um programa intitulado *National Information Infrastructure*. Ele contemplou as empresas de tecnologia envolvidas na infraestrutura global de telecomunicações, a qual dependeu de um regime internacional de investimentos também em construção. Esse foi um marco da vinculação entre propriedade intelectual e telecomunicações (DRAHOS, 1995b, p. 210-213).

O acordo sobre medidas de investimentos relacionados ao comércio (TRIMS), resultante da Rodada Uruguai, incorporou as regras do GATT, notadamente o princípio do tratamento nacional e a vedação de restrições quantitativas. O instrumento teve o escopo de restringir as exigências impostas pelos Estados para admissibilidade de investimentos

estrangeiros, os denominados requisitos de desempenho (CELLI JUNIOR, 2004, p. 511, 514; MOSCHEN, 2015, p. 156).

As negociações do TRIPS e do capítulo de propriedade intelectual do NAFTA foram contemporâneas e serviram como exemplo da estratégia coordenada de elevação dos níveis de proteção. Na ocasião, os Estados Unidos utilizaram o NAFTA para demonstrar a disposição de efetuar concessões mediante acordos regionais, na hipótese do acordo da OMC não atender às suas pretensões (ABBOTT, 2017, p. 49).

O resultado alcançado foi o TRIPS, o qual dotou o sistema internacional da propriedade intelectual de um mecanismo de solução de controvérsias (DRAHOS, 1995a, p. 12). Até a entrada em vigor da OMC, o sistema internacional de propriedade intelectual não disponha de um instrumento eficaz para solucionar controvérsias (POLIDO, 2010, p. 162; LEAFFER, 1991, p. 300, 301).

A transferência das negociações sobre propriedade intelectual da OMPI para OMC decorreu em parte da busca de meios para promover a observância das regras pactuadas. Os acordos administrados pela OMPI careciam de um mecanismo para assegurar o cumprimento dos compromissos (BERNIERI, 2006, p. 550; GERVAIS; NICHOLAS-GERVAIS, 2005, p. 263).

O TRIPS consolidou um regime de proteção à propriedade intelectual sem precedentes (REICHMAN, 1996, p. 366) e refletiu a crescente interdependência econômica global (OKEDIJI, 2003, p. 127). Nesse momento, a economia dos países desenvolvidos já se encontrava vinculada à venda de informação. Esse fato, por sua vez, demandou a elevação dos níveis de proteção de patentes, marcas e outros direitos (LEAFFER, 1991, p. 298).

O TRIPS regulou matérias até então entendidas como de direito nacional (KUR, 2016, p. 135). O modelo de regulação exportado pelos Estados Unidos mediante negociações bilaterais e multilaterais promoveu a globalização do uso do direito penal para violações de propriedade intelectual (DRAHOS; MAHER, 2004, p. 3; DRAHOS, 2001, p. 798).

A expansão da propriedade intelectual abarcou a totalidade das áreas tecnológicas, inclusive material genético (BASSO; RODRIGUES JUNIOR, 2007, p. 171). Novas abordagens acompanharam a elevação dos níveis de proteção. A estratégia de negociação dos países desenvolvidos não se resumiu à mudança de foro, mas incluiu um modo distinto de disciplinar as patentes, marcas, desenhos industriais e outros direitos (POLIDO, 2013, p. 68).

Os acordos de livre comércio trouxeram a obrigação de ratificação da Convenção Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV) de 1991 e dos acordos administrados pela OMPI, por exemplo, o Acordo de Cooperação em matéria de Patentes

(PCT). O resultado foi o aumento dos níveis de proteção dos direitos imateriais (ROFFE, 2014, p. 28).

Os acordos de livre comércio celebrados desde a entrada em vigor da OMC avançaram em aspectos regulados pelo TRIPS considerados insuficientes pelas empresas multinacionais. As negociações posteriores a 1995 incorporaram em suas agendas os seguintes aspectos, entre outros (WATAL, 2014, p. 45):

- (i) Proteção de novas substâncias químicas e patenteamento envolvendo plantas e/ou sequências genéticas;
- (ii) Extensão do período de vigência de patente decorrente de demora no registro sanitário;
- (iii) Condições restritivas para adoção das licenças compulsórias;
- (iv) Restrições para promover a nulidade de patente.

O TRIPS não conceitua os requisitos de patenteabilidade, restringindo-se a enunciá-los. Outras críticas, por parte dos laboratórios farmacêuticos, residiram na possibilidade de adoção do princípio da exaustão internacional de direitos e da importação paralela de medicamentos. Tampouco a previsão da licença compulsória ocorreu de forma satisfatória. Nessa perspectiva, o TRIPS foi um sucesso incompleto (ABBOTT, 2017, p. 52).

As disposições TRIPS-plus são mais exigentes em relação ao firmado no âmbito da OMC e seus efeitos não advêm unicamente de acordos internacionais. Por ocasião da divulgação dos relatórios de monitoramento divulgados pelos Estados Unidos à luz da *Special 301*, os países em desenvolvimento tendem a adequar as suas legislações de forma unilateral buscando assim a exclusão das listas (DRAHOS, 2001, p.792).

A pressão norte-americana por meio de retaliações comerciais, respaldadas pela *Special 301*, mantém-se após 1995, com a finalidade de consolidar os compromissos assumidos no TRIPS (ABBOTT, 2005, p. 79). Inclusive, os Estados Unidos intensificaram a ameaça e prática de sanções para alteração da legislação de propriedade intelectual nos demais países (DRAHOS, 2007b, p. 512; DRAHOS et al, 2004, p. 253).

A progressiva elevação dos níveis de proteção de propriedade intelectual utiliza a estratégia negocial conhecida como mudança de foro de discussão. Um tema presente na agenda da OMPI é transferido para OMC e/ou para acordos bilaterais, e vice-versa (DRAHOS, 2001, p. 798; DRAHOS, 2017c, p. 259). Trata-se de uma estratégia conduzida pelos Estados Unidos, desde a década de 1980 (DRAHOS, 2005, p. 11).

A mudança de foro das discussões de propriedade intelectual aumenta as chances do êxito das propostas por intermédio de três ações diferentes: (i) mudança de uma agenda, com

inclusão ou exclusão de temas em negociação; (ii) ameaça ou efetiva exclusão de um país da organização mediante denúncia do acordo; (iii) manutenção de agendas simultâneas em fóruns distintos (DRAHOS et al, 2004, p. 253; DRAHOS, 2017c, p. 259).

Na Conferência Ministerial de Seattle, ocorrida em 1999, os países desenvolvidos dedicaram-se à elevação dos níveis de proteção de propriedade intelectual. Esse movimento gerou uma resposta em 2001, a Declaração de Doha sobre Saúde Pública e TRIPS. Ela confirmou as flexibilidades previstas no TRIPS. A contrapartida foi o fortalecimento do bilateralismo e regionalismo (MERCURIO, 2006, p. 219; DRAHOS, 2007b, p. 514).

No início da década de 2000, a OMPI abrigou as discussões sobre o Acordo Substantivo sobre Direito de Patentes (SPLT). Nesse período, a OMC esteve voltada ao tema da saúde pública e patentes. Por isso, os Estados Unidos e União Europeia utilizaram-se da estratégia de mudança de foro para promover uma discussão inviável no âmbito do TRIPS (SELL, 2011, p. 450).

A União Europeia adota a estratégia de mudança de foro nas negociações internacionais. Ainda assim, os Estados Unidos permanecem com a alcunha de arquiteto da regulação global da propriedade intelectual, a qual tem como dogma o princípio do padrão mínimo de proteção (DRAHOS et al, 2004, p. 253).

Inicialmente, a União Europeia avançou em aspectos sobre propriedade intelectual distintos dos Estados Unidos. Por exemplo, os acordos bilaterais firmados pela União Europeia após 1995 enfatizaram indicações geográficas, tema não prioritário nas proposições norte-americanas (PRETORIUS, 2002, p. 195).

Nas negociações do TRIPS, a União Europeia não logrou compromissos rígidos sobre indicações geográficas, em razão da oposição dos Estados Unidos (JOSLING, 2006, p. 340; GOFFIC; ZAPPALAGLIO, 2017, p. 36). As objeções norte-americanas, na ocasião, decorreram de um cuidado com os seus produtores agrícolas frente a uma possível restrição na exportação de alimentos, entre outros fatores (ABBOTT, 2014, p. 165).

Por ocasião da Rodada Doha, houve um novo esforço por parte da União Europeia para implementação de um sistema multilateral de notificações e registro de indicações geográficas, conforme a Declaração Ministerial a qual inaugurou as negociações (OMC, 2001a, §18).⁵ O

⁵ Ministerial Declaration (2001), §18. With a view to completing the work started in the Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Council for TRIPS) on the implementation of Article 23.4, we agree to negotiate the establishment of a multilateral system of notification and registration of geographical indications for wines and spirits by the Fifth Session of the Ministerial Conference. We note that issues related to the extension of the protection of geographical indications provided for in Article 23 to products other than wines and spirits will be addressed in the Council for TRIPS pursuant to paragraph 12 of this declaration.

tema não avançou na OMC (VIVAS-EUGUI, 2005), contribuindo para inserção do tema em negociações bilaterais.

As indicações geográficas constituem tema prioritário na agenda europeia. Os acordos bilaterais e regionais celebrados pela União Europeia buscam concessões não obtidas no âmbito da OMC (CURZI; HUYSMANS, 2022, p. 367). As proposições europeias compreendem a proteção automática da indicação geográfica nos demais territórios, dispensando o registro nos países parceiros (WATAL, 2014, p. 45; CUNHA, 2011, p. 120).

A proteção das indicações geográficas europeias é prevista na minuta do acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul, divulgado no ano de 2019. Há o reconhecimento de um conjunto de aproximadamente 350 indicações geográficas europeias.⁶ Há igualmente o compromisso de extensão da proteção aos registros ocorridos após a entrada em vigor do instrumento ((EU-MERCOSUR, 2019, art. X.34).⁷

Até início da década de 2000, a União Europeia teve o objetivo de promover a adesão às convenções multilaterais de propriedade intelectual. A mudança se efetivou em 2004 e 2006, quando a Comissão Europeia publicou “Observância dos Direitos de Propriedade Intelectual em Terceiros Países” e “Estratégia Europeia Global”, respectivamente. Os documentos foram as diretrizes negociais sobre patentes, marcas e outros direitos (NADDE-PHLIX, 2014, p. 134).

As estratégias conduzidas pela União Europeia e Estados Unidos demonstram um revezamento de instrumentos bilaterais e multilaterais na regulação global da propriedade intelectual. O bilateralismo da propriedade intelectual teve a década de 1980 como marco propulsor. Na década seguinte, acordos multilaterais tiveram destaque (DRAHOS et al, 2004, p. 253).

O bilateralismo anterior à entrada em vigor da OMC, conduzido pelos Estados Unidos, foi um veículo para extensão das normas nacionais de propriedade intelectual, tendo como destinatários países em desenvolvimento e desenvolvidos (OKEDIJI, 2003, p. 135). O período posterior à entrada em vigor da OMC corresponde ao novo bilateralismo da propriedade intelectual (DREXL, 2016, p. 55; DRAHOS, 2001, p. 791).

⁶ EU-Mercosur Association Agreement (2019), art. X.33.4: The Parties, having examined both the legislation of the other Party referred to in Annex I to this Article and the geographical indications of the other Party listed in Annex II, and having completed an objection procedure or public consultation related to the geographical indications of the other Party listed in Annex II, undertake to protect since the date of entry into force of the Agreement those geographical indications in accordance with the level of protection laid down in this Sub-Section including specifically related provisions, notably as defined in Article X.35.9 and in the Appendix to Annex II.

⁷ EU-Mercosur Association Agreement (2019), art. X.34: The Parties agree on the possibility to add in Annex II new geographical indications, to be protected pursuant to a mutually agreed decision taken by the Sub Committee on Intellectual Property set up in accordance with Article X.39 and after having completed the steps described in Article X.33.4 to the satisfaction of both Parties.

O novo bilateralismo caracteriza-se pela supressão das garantias obtidas pelos países em desenvolvimento no TRIPS e o conseqüente enfraquecimento das opções de políticas públicas. No período após a entrada em vigor da OMC, a sociedade civil percebe de forma negativa o aumento dos níveis de proteção da propriedade intelectual em detrimento da concorrência, inovação, bem-estar social e acesso aos bens de conhecimento (OKEDIJI, 2003, p. 129, 146).

A renúncia às flexibilidades previstas no TRIPS e as contradições dos acordos internacionais enseja potenciais conflitos regionais e bilaterais tornando futuras concessões na OMC de difícil implementação. No tocante à propriedade intelectual, o bilateralismo corresponde a um multilateralismo disfarçado (NADDE-PHLIX, 2014, p. 154).

Nesse sentido, os acordos internacionais bilaterais proporcionam um potencial efeito negativo ao sistema multilateral de comércio (ALEMAN, 2014, p. 66). A elevação dos padrões de propriedade intelectual e a erosão das flexibilidades do TRIPS, promovidas pelos acordos de livre comércio, atrai a apreensão por parte dos países desenvolvidos (HILTY, 2016, p. 186).

Os preços elevados dos novos medicamentos patenteados, por exemplo, os antivirais de ação direta para o tratamento da hepatite C e os produtos oncológicos, trazem desafios inclusive aos países desenvolvidos. Os sistemas de saúde, sejam os públicos ou privados, se deparam com custos inviáveis em termos de custeio, justificando o uso de flexibilidades do TRIPS (BERMUDEZ, 2017a, p. 2; BERMUDEZ, 2017b, p. 2437).

O termo “flexibilidade” encontra-se no preâmbulo⁸ e no art. 66.1 do TRIPS⁹ para se referir ao período de transição para implementação dos compromissos, conferido aos países de menor desenvolvimento. Na Declaração sobre o Acordo de TRIPS e Saúde Pública,¹⁰ o sentido do termo foi ampliado e hoje compreende os diferentes modos de cumprimento do TRIPS (CORREA, 2022, p. 3, 4; MUSUNGU; OH, 2005, p. 8, 9) destinados a mitigar os efeitos dos direitos exclusivos de propriedade intelectual (CORREA, 2014b, p. 417).

⁸ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), preâmbulo: [...] Reconhecendo igualmente as necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento relativo Membros no que se refere à implementação interna de leis e regulamentos com a máxima flexibilidade, de forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e viável; [...];

⁹ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 66.1. Em virtude de suas necessidades e requisitos especiais, de suas limitações econômicas, financeiras e administrativas e de sua necessidade de flexibilidade para estabelecer uma base tecnológica viável, os países de menor desenvolvimento relativo Membros não estarão obrigados a aplicar as disposições do presente Acordo, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5, durante um prazo de dez anos contados a partir da data de aplicação estabelecida no parágrafo 1 do Artigo 65. O Conselho para TRIPS, quando receber um pedido devidamente fundamentado de um país de menor desenvolvimento relativo Membro concederá prorrogações desse prazo.

¹⁰ Declaração sobre o TRIPS e Saúde Pública, 4. We agree that the TRIPS Agreement does not and should not prevent members from taking measures to protect public health. Accordingly, while reiterating our commitment to the TRIPS Agreement, we affirm that the Agreement can and should be interpreted and implemented in a manner supportive of WTO members' right to protect public health and, in particular, to promote access to medicines for all. In this connection, we reaffirm the right of WTO members to use, to the full, the provisions in the TRIPS Agreement, which provide flexibility for this purpose.

A mudança do conceito de “flexibilidades” relaciona-se a uma perspectiva dinâmica do TRIPS no sentido de admitir alterações dos compromissos pactuados em razão das transformações econômicas, tecnológicas e sociais. O termo hoje comporta a noção de equilíbrio de obrigações assumidas inclusive no âmbito dos direitos humanos (ULLRICH, 2016, p. 105, 106).

As flexibilidades do TRIPS relacionadas à saúde pública incluem os períodos de transição para implementar o acordo, a licença compulsória, exceções de uso governamental da patente, importação paralela, entre outras regras. O termo em comento remete à autonomia regulatória estatal para cumprir a obrigação conforme as políticas públicas definidas pelo Estado (SAID, 2022, p. 307-309; MATTHEWS, 2022, p. 118).

O processo de erosão da autonomia regulatória promovido pelo aumento dos níveis de proteção de propriedade intelectual se estende à área de comunicação. Agentes privados globais coletam, armazenam e manipulam dados privados constituindo uma ameaça à democracia. A sociedade da informação incorpora características do feudalismo, entre elas a redução do poder do Estado de proteger os indivíduos (DRAHOS, 1995b, p. 211, 218, 219).

O feudalismo informacional constitui um conceito formulado por Drahos (1995b, p. 218, 221) para explicar a sociedade resultante da elevação dos níveis de proteção à propriedade intelectual. O fluxo de informações, coordenado por empresas de tecnologia, ocupa papel central na descrição. Nesse contexto, a natureza pública do conhecimento é objeto de distorção e conseqüente prejuízo em termos de inovação (DRAHOS; BRAITHWAITE, 2002, p. 216, 219).

A conclusão preliminar da seção confirma a hipótese suscitada: as estratégias negociais resultantes no TRIPS também foram adotadas para inserção das patentes, marcas, desenhos industriais e outros direitos na regulação do direito internacional de investimentos. As seguintes assertivas sintetizam a seção:

1. A propriedade intelectual foi inserida nos sistemas jurídicos do comércio e de investimentos internacionais em contextos históricos idênticos. Trata-se de um processo de absorção caracterizado pela identidade de motivações e ações negociais;
2. O bilateralismo conjugado com o multilateralismo e as mudanças de foro correspondem às ações negociais promotoras da absorção da propriedade intelectual nos sistemas jurídicos do comércio e de investimentos internacionais;
3. Não se dissocia o TRIPS dos compromissos presentes nos acordos de investimentos.

1.2 ELEVAÇÃO DOS NÍVEIS DE PROTEÇÃO

Como os acordos de investimentos elevam o nível de proteção da propriedade intelectual? A presente seção responde essa pergunta distinguindo dois tipos de normas: (i) normas TRIPS-plus; (ii) normas de investimentos pertinentes às patentes, marcas, desenhos industriais e outros ativos.

As normas TRIPS-plus possuem uma carga de exigência superior à prevista no TRIPS. Um exemplo é a previsão de extensão de vigência de patente em razão da demora no registro sanitário do medicamento. Elas se encontram nos capítulos de propriedade intelectual dos acordos de livre comércio ou parceria econômica.

As normas de investimentos pertinentes à propriedade intelectual correspondem à definição de investimento, cláusula de salvaguarda e requisitos de desempenho. Essas três regras localizam-se em: (i) capítulos de investimentos dos acordos de livre comércio ou de parceria econômica; (ii) acordos bilaterais de investimentos.

As normas TRIPS-plus fortalecem o exercício dos direitos patentários, marcários e outros porquanto expandem prerrogativas de seus titulares. Menos evidente é o efeito promovido pelas normas de investimentos pertinentes à propriedade intelectual justificando reservar a presente seção para analisar a matéria no tocante à elevação dos níveis de proteção.

A análise ocorre por meio de sete subseções. A primeira aponta os aspectos do regime regulatório voltados à elevação do nível de proteção. Nesse contexto, o princípio da proteção mínima permite um aumento progressivo dos direitos sem com isso constituir conflitos normativos, ainda quando a previsão subsequente contrasta com a anterior.

A segunda subseção ocupa-se da inserção da propriedade intelectual na definição de investimento. A previsão confere às patentes, marcas e outros ativos um tratamento jurídico de investimento permitindo aos titulares proporem contenciosos arbitrais internacionais em face dos Estados.

A terceira subseção aborda os acordos bilaterais de propriedade intelectual celebrados pelos Estados Unidos a partir da década de 1980. Esses instrumentos trazem renúncias às flexibilidades do TRIPS e outras obrigações divergentes do pactuado na OMC. A obtenção das referidas concessões envolveu a promessa e a expectativa de atração de investimentos estrangeiros.

A quarta subseção dedica-se aos princípios da nação mais favorecida e do tratamento nacional, porquanto eles operam em favor do fortalecimento das prerrogativas dos titulares de

patentes, marcas e outros direitos. O foco é o princípio da nação mais favorecida previsto no TRIPS e no direito internacional de investimentos à luz de duas decisões arbitrais.

A quinta subseção explica o significado de uma norma conhecida como vedação de requisitos de desempenho, contida: (i) nos capítulos de investimentos dos acordos de livre comércio ou parceria econômica; (ii) acordos bilaterais de investimentos. A previsão possui impacto perante a autonomia regulatória dos Estados porque limita a transferência de tecnologia.

A sexta subseção foca a elaboração de um regime jurídico eficiente como condição para transferência de tecnologia. Uma legislação elaborada unicamente em benefício dos titulares de direitos de propriedade intelectual reflete a ineficiência do Estado na formulação de políticas públicas promotoras do desenvolvimento.

A síntese parcial reconhece a interface entre as regras de propriedade intelectual e investimentos. Essa relação é de complementaridade e tem por finalidade elevar os níveis de proteção dos direitos. Isso é assegurado, por exemplo, quando se oportuniza aos titulares de patentes, por exemplo, um foro arbitral internacional para impugnar atos estatais.

1.2.1 Autonomia regulatória nacional

A progressiva elevação dos níveis de proteção da propriedade intelectual, objeto da presente subseção, põe em xeque a autonomia regulatória nacional porquanto limita a adoção de políticas públicas. A presente subseção aborda a aplicação do princípio da proteção mínima e como ele opera após a entrada em vigor do TRIPS.

A entrada em vigor do TRIPS atraiu receio de limitação da liberdade dos países para promoção de políticas públicas. Hoje, a apreensão dirige-se aos acordos de livre comércio e de parceria econômica, porquanto eles restringem a autonomia regulatória na área de propriedade intelectual em um grau superior ao do acordo da OMC (HILTY, 2016, p. 185, 186).

Por autonomia regulatória nacional, entende-se o grau de liberdade do Estado para regular sem descumprir os acordos internacionais pactuados no âmbito do direito econômico internacional (DU, 2011, p. 647). O reconhecimento da prerrogativa estatal de estabelecer o nível de proteção adequado para promover políticas públicas repercute na interpretação e aplicação das obrigações inseridas em um acordo (DU, 2010, p. 1079; PAINE, 2021, p. 699).

A proteção excessiva da proteção da propriedade intelectual enseja potencialmente um efeito adverso em termos de estímulo à inovação, inclusive em países desenvolvidos. Em países

pobres, a regulação mais exigente comparada ao TRIPS obstaculiza o desenvolvimento econômico e social (ABBOTT, 2014, p. 160).

O movimento constante por padrões progressivamente mais elevados de propriedade intelectual motiva a apreensão inclusive dos países desenvolvidos, notadamente em relação ao acesso a medicamentos (CORREA, 2014a, p. 88). Justifica-se assim a busca de flexibilidades dentro e fora do sistema da OMC para encontrar soluções propícias às vantagens da proteção intelectual (HILTY, 2016, p. 186).

Nesse sentido o princípio da não-discriminação por setor tecnológico contido no art. 27.1 do TRIPS não impede o Membro de adotar políticas públicas previstas no art. 8.1. Essa foi a conclusão do painel no contencioso Canadá – proteção patentária de produtos farmacêuticos (OMC, 2000, § 7.92). Trata-se do reconhecimento da liberdade estatal para promover a proteção de interesses públicos (MATTHEWS, 2022, p. 118).

Por ocasião da entrada em vigor do TRIPS, houve uma percepção do acordo como suficiente para atender às demandas dos países desenvolvidos. Passados alguns anos, compreende-se o acordo como uma etapa para se alcançar um novo patamar de proteção da propriedade intelectual (CORREA, 2004, p. 345; MERCURIO, 2006, p. 215; DRAHOS, 2003, p. 3).

O TRIPS não foi o ponto de chegada dos esforços, mas o de partida para elevação dos níveis de proteção (KUR, 2016, p. 135, 136; MERCURIO, 2006, p. 215; SELL, 2011, p. 448). Frustraram-se as expectativas de países em desenvolvimento de fim das retaliações comerciais quando consentiram na inserção da propriedade intelectual na Rodada Uruguai (DRAHOS et al, 2004, p. 253; DRAHOS, 2007b, p. 512; DRAHOS, 2004, p. 72, 73; CORREA, 2004, p. 345; SAID, 2022, p. 311).

As expectativas de encerramento das retaliações comerciais foram propagadas pelos Estados Unidos. Houve pronunciamento de autoridade do governo norte-americano sugerindo o aumento do bilateralismo na hipótese de fracasso das negociações de propriedade intelectual na Rodada Uruguai. As negociações prosperaram e resultaram no TRIPS. Ainda assim, o bilateralismo foi intensificado (DRAHOS, 2001, p. 791).

Durante as negociações do TRIPS, os países industrializados já demonstraram a falta de disposição em manter os níveis de proteção pactuados na Rodada Uruguai (REICHMAN, 1995, p. 383). Após a entrada em vigor da OMC, as obrigações assumidas em diferentes acordos internacionais passaram a coexistir resultando em conflitos normativos (CORREA; SYAM; URIBE, 2021, p. 9).

Determinados acordos de livre comércio preveem regras de solução de conflito. Por exemplo, o acordo de parceria econômica entre Japão e Indonésia estabelece a prevalência das obrigações da OMC, na hipótese de divergência.¹¹ Se o conflito envolver compromissos diversos da OMC, então, cabe consultas imediatas entre as partes (JAPÃO, 2007, arts. 12.2, 12.3).¹²

Uma das divergências em tela envolve exceções ou emendas futuras do TRIPS concernentes à saúde pública (CORREA, SYAM, URIBE, 2021, p. 5). Na hipótese de conflito nesses termos, o Acordo da Associação Transpacífico prevê consultas entre os Membros (ESTADOS UNIDOS, 2016, art. 18.6.1.c).¹³ Previsão similar encontra-se no acordo de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá (ESTADOS UNIDOS, 2018, art. 20.6.c).¹⁴

Os acordos de livre comércio e os acordos bilaterais de investimentos possuem uma aparente neutralidade institucional e permitem um avanço na agenda da propriedade intelectual sem depender de discussões na OMC ou OMPI. Hoje, a mudança de regime regulatório é uma ferramenta mais relevante para elevação nos níveis de proteção da propriedade intelectual em comparação à mudança de foro de discussão (OKEDIJI, 2003, p. 142).

O sistema internacional de propriedade intelectual está pautado no conceito de patamares mínimos de proteção. Ele permite a convivência de um conjunto de acordos sobre idêntica matéria e a elevação dos níveis de proteção, conquanto se respeite os compromissos anteriormente assumidos (RUSE-KHAN, 2011, p. 30).

O princípio da proteção mínima rege a elevação progressiva das obrigações de propriedade intelectual (DRAHOS, 2001, p. 799). Ele se encontra previsto no TRIPS¹⁵ (TRIPS,

¹¹ Agreement between Japan and the Republic of Indonesia for an Economic Partnership (2007), art. 12.2. In the event of any inconsistency between this Agreement and the WTO Agreement, the WTO Agreement shall prevail to the extent of the inconsistency.

¹² Agreement between Japan and the Republic of Indonesia for an Economic Partnership (2007), art. 12.3. In the event of any inconsistency between this Agreement and any agreements other than the WTO Agreement, to which both Parties are parties, the Parties shall immediately consult with each other with a view to finding a mutually satisfactory solution, taking into consideration general principles of international law.

¹³ Trans-Pacific Partnership (2016), art. 18.6.1.c With respect to the aforementioned matters, if any waiver of any provision of the TRIPS Agreement, or any amendment of the TRIPS Agreement, enters into force with respect to the Parties, and a Party's application of a measure in conformity with that waiver or amendment is contrary to the obligations of this Chapter, the Parties shall immediately consult in order to adapt this Chapter as appropriate in the light of the waiver or amendment.

¹⁴ Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (2018), art. 20.6 (c) With respect to the aforementioned matters, if any waiver of a provision of the TRIPS Agreement, or any amendment of the TRIPS Agreement, enters into force with respect to the Parties, and a Party's application of a measure in conformity with that waiver or amendment is contrary to the obligations of this Chapter, the Parties shall immediately consult in order to adapt this Chapter as appropriate in the light of the waiver or amendment.

¹⁵ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 1.1. Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistemas e prática jurídicos.

1994, art. 1.1) e nos demais compromissos internacionais, por exemplo, no acordo de parceria econômica entre Reino Unido, Irlanda do Norte e Japão (REINO UNIDO, 2020a, art. 14.1.2).¹⁶

A previsão contida no TRIPS reconhece a prerrogativa dos Membros de não estabelecer um nível de proteção além do pactuado no instrumento. A implementação mais exigente dos direitos previstos no TRIPS é uma hipótese permitida, mas não uma obrigação decorrente do princípio em estudo. A divergência com o TRIPS é permitida conquanto as obrigações ulteriores aumentem as prerrogativas dos titulares de direitos (HILTY, 2016, p. 186).

O princípio da proteção mínima garante um mecanismo regulatório direcionado a uma única direção, a elevação do nível de proteção. Isso se efetiva mediante duas ações: (i) assegurar a implementação da obrigação na legislação nacional de forma a fortalecer o direito do titular da propriedade imaterial; (ii) permitir aos Estados assumir novos compromissos internacionais com níveis mais exigentes em comparação aos precedentes (DRAHOS, 2007b, p. 512, 513).

O princípio da proteção mínima garante ao acordo subsequente elevar o grau de proteção contido no instrumento anterior sem violá-lo (DRAHOS, 2001, p. 799; DRAHOS et al, 2004, p. 253). Há uma margem para elevação dos níveis de proteção. Os parâmetros nesse sentido encontram-se em dispositivos dedicados ao equilíbrio de interesses no TRIPS, os quais entram em choque com uma elevação desmedida (HILTY, 2016, p. 187).

Três aspectos do regime regulatório em tela operam em conjunto para elevar o nível de proteção em favor dos titulares de patentes, marcas e outros direitos: (i) inserção da propriedade intelectual na definição de investimento; (ii) uso dos acordos bilaterais de investimentos para atração de compromissos em propriedade intelectual; (iii) aplicação dos princípios da nação mais favorecida e do tratamento nacional (DRAHOS, 2001, p. 794).

1.2.2 Compromissos de investimentos

A previsão da propriedade intelectual como um componente de investimento propicia o aumento do nível de proteção de patentes, marcas, desenhos industriais e outros direitos. Isso ocorre porque o acordo internacional confere a prerrogativa ao investidor estrangeiro de impugnar leis e atos administrativos sobre propriedade imaterial. A presente subseção examina esse tema.

¹⁶ Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Japan for a Comprehensive Economic Partnership (2020), art. 14.1 (2). A Party may, but shall not be obliged to, provide more extensive protection for, or enforcement of, intellectual property rights under its law than is required by this Chapter, provided that such protection or enforcement does not contravene the provisions of this Chapter.

A definição da propriedade intelectual como um componente de investimento permite ao titular do direito acionar o mecanismo de solução de controvérsias do acordo e provocar uma interpretação sobre obrigações contidas no TRIPS. Uma interpretação extensiva das normas do TRIPS promove a elevação dos níveis de proteção da propriedade intelectual (CORREA, 2014a, p. 89).

A previsão da propriedade intelectual como componente da definição de investimento afeta a aplicação dos compromissos no âmbito da OMC. Isso ocorre porque os tribunais de investimentos tendem a interpretar os dispositivos do TRIPS de modo distinto do órgão de solução de controvérsias da OMC (BERNIERI, 2006, p. 549). Essa interpretação do TRIPS, por sua vez, tende a influenciar as decisões arbitrais da OMC (CORREA, 2014a, 90).

As decisões proferidas pelos diferentes órgãos arbitrais internacionais impactam no cumprimento dos acordos. Isso ocorre porque determinados compromissos somente são esclarecidos quando interpretados por ocasião dos contenciosos. O alcance da totalidade das obrigações não é claro no momento da assinatura do instrumento (DRAHOS et al, 2004, p. 244).

A compreensão sobre as repercussões jurídicas da inclusão da propriedade intelectual nos acordos bilaterais de investimentos não precede a celebração dos compromissos. A princípio, a falta de clareza das implicações não é somente da parte dos países em desenvolvimento (BOIE, 2010, p. 51).

O conhecimento a respeito do funcionamento das regras dos acordos bilaterais de investimentos ocorre concomitantemente à celebração de outros compromissos com uma linguagem comum. Há um efeito denominado de rede no sentido de um conjunto interligado de instrumentos utilizando conceitos similares e exercendo influência um sobre o outro (COMELLA, 2021, p. 116).

Os laudos arbitrais ou relatórios carecem de caráter vinculante porquanto não obrigam os órgãos decisórios a adotarem interpretações idênticas. Ainda assim, eles possuem um efeito prático não restrito às controvérsias porquanto servem como orientação sobre a aplicação das normas. As decisões arbitrais pretéritas são consideradas interpretações jurídicas das obrigações contidas nos acordos de investimentos (VIDIGAL; STEVENS, 2018, p. 480).

Por outro lado, uma das características da arbitragem de investimentos é a imprevisibilidade do conteúdo das decisões. Ela decorre da fragmentação do direito internacional de investimentos, o qual dispõe de vários tribunais e um conjunto crescente de

regras. Conceitos comuns aos acordos de investimentos possuem aplicações contraditórias (CORREA; SYAM; URIBE, 2021, p. 10).

Por meio dos acordos bilaterais de investimentos, os Estados concordam em conceder direitos adicionais para quem aplica recursos na economia de um país. Por isso, os tribunais arbitrais optam por interpretações favoráveis aos investidores estrangeiros quando se deparam com ambiguidades no texto (DOLZER; STEVENS, 1995, p. 17).

Os acordos bilaterais de investimentos produzem potencialmente o efeito TRIPS-plus, embora eles não regulem a concessão e o exercício dos direitos de propriedade intelectual. A qualificação dos direitos imateriais como formas de investimentos eleva os padrões de proteção além do previsto na OMC. Sendo assim, os acordos bilaterais de investimentos classificam-se como instrumentos TRIPS-plus (VANHONNAEKER, 2015, p. 180; BERNIERI, 2006, p. 549).

Os tribunais de investimentos tendem a interpretar as obrigações de forma favorável aos titulares de direitos de propriedade intelectual porquanto eles são os investidores, nos termos dos compromissos pactuados. Por isso, a previsão da propriedade intelectual como um componente da definição de investimento contribui à elevação dos níveis de proteção (DRAHOS, 2001, p. 794).

É factível a hipótese de um ato administrativo sobre patentes observar os acordos internacionais de propriedade intelectual e a legislação nacional, e ainda assim descumprir regras de investimentos. Os investidores estrangeiros impugnam as medidas de propriedade intelectual à luz das obrigações dos acordos de investimento com potencial de desvirtuamento da atividade jurisdicional (OKEDIJI, 2014, p. 1122).

A definição da propriedade intelectual como componente de investimento não eleva *per se* os níveis de proteção dos direitos imateriais. Isso ocorre por outros meios, por exemplo, pelas decisões exaradas no âmbito dos mecanismos de solução de controvérsias (DIEPENDAELE; COCKBAIN; STERCKX, 2017, p. 302).

A proteção conferida a um investimento é estendida a patentes, marcas, desenhos industriais e outros direitos. Esse efeito decorre da previsão da propriedade intelectual como componente da definição de investimento. O titular do direito imaterial recebe as prerrogativas correspondentes a de investidor estrangeiro, conquanto preenchidos os requisitos dispostos nos compromissos.

1.2.3 Acordos bilaterais de propriedade intelectual

A presente subsecção tem foco nos acordos bilaterais de propriedade intelectual celebrados pelos Estados Unidos, inseridos em uma estratégia de negociações paralelas com os acordos de investimentos. A expectativa de atração de investimento estrangeiro motivou países a assumir compromissos mais exigentes em relação ao TRIPS.

Em temas como investimentos e propriedade intelectual, os países em desenvolvimento possuem espaço reduzido para apresentação de contrapropostas quando recebem a minuta de acordo elaborada pelos Estados Unidos ou União Europeia. O bilateralismo atual compreende negociações envolvendo os blocos regionais e promove a restrição de autonomia regulatória nacional (ABBOTT, 2007, p. 578).

Os países em desenvolvimento aceitam obrigações superiores às negociadas no TRIPS como moeda de troca para celebração de compromissos propagados como necessários para atração de investimentos estrangeiros. Nesse sentido, acordos bilaterais de propriedade intelectual e compromissos de investimentos são instrumentos negociados de forma vinculada. Para se obter um, é preciso aceitar o outro (DRAHOS, 2001, p. 795).

Os acordos bilaterais de propriedade intelectual celebrados pelos Estados Unidos, a partir da década de 1980, foram negociados como parte de uma estratégia composta pelos compromissos de investimentos e de livre comércio (OKEDIJI, 2003, p. 140). Essa estratégia proporciona o efeito TRIPS-plus aos acordos bilaterais de investimento, embora estes não estabeleçam níveis de proteção da propriedade intelectual (DRAHOS, 2001, p. 795).

Os Estados Unidos celebraram acordos bilaterais de propriedade intelectual antes e depois da conclusão das negociações do TRIPS. As negociações paralelas de compromissos de investimentos e de propriedade imaterial datam da década de 1980 (DRAHOS, 2007c, p. 13). Como os memorandos de entendimento constituem compromissos para pactuação de futuras obrigações, e não trazem obrigações substantivas, optou-se por excluí-los do quadro 1.

Quadro 1 – Acordos bilaterais de propriedade intelectual

Parte celebrante com os Estados Unidos	Título original	Data da celebração
Bulgária	Agreement Concerning Intellectual Property Rights	06.07.1994
Camboja	Agreement Between the United States of America and the Kingdom of Cambodia on Trade Relations and Intellectual Property Rights Protection	08.10.1996
China	Agreement on Providing Intellectual Property Rights Protection	26.02.1995
Equador	Agreement on Intellectual Property Rights Protection	15.10.1993
Hungria	Agreement on Intellectual Property Rights Protection	29.09.1993

Índia	Agreement on Intellectual Property Rights Protection	03.1993
Jamaica	Agreement on Intellectual Property	02.1994
Latvia	Agreement on Trade & Intellectual Property Rights Protection	20.01.1995
Nicarágua	Bilateral Intellectual Property Rights Agreement with Nicaragua	22.12.1997
Filipinas	Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights	06.04.1993
Singapura	Agreement on Intellectual Property Rights Protection	27.04.1987
Sri Lanka	Agreement on the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights	20.09.1991
Taiwan	Agreement on Intellectual Property Protection	05.06.1992
Taiwan	Agreement on Intellectual Property Protection (Trademark)	04.1993
Taiwan	Agreement on Intellectual Property Protection (Copyright)	16.07.1993
Tailândia	Agreement on Intellectual Property Protection and Enforcement	19.12.1991
Trinidad y Tobago	Agreement on Intellectual Property Protection and Enforcement	26.09.1994
Estônia	Trade and Intellectual Property Rights Agreement	19.04.1994
Lituânia	Trade and Intellectual Property Rights Agreement	26.04.1994
Rússia	Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Russian Federation on Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights	19.11.2006

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados obtidos no sítio eletrônico do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, disponível em:
https://tcc.export.gov/Trade_Agreements/Intellectual_Property_Rights/index.asp Acesso em 05.07.2021.

Direitos não previstos no TRIPS encontram-se em compromissos do quadro acima. Nicarágua (NICARÁGUA, 1997, art. 1.2.e)¹⁷ e Trindade e Tobago (TRINIDAD Y TOBAGO, 1994, art. 1.2.e),¹⁸ entre outros países, assumiram a obrigação de cumprir a Convenção relativa à Distribuição de Sinais Portadores de Programas Transmítidos por Satélites de 1974 quando celebraram os acordos bilaterais de propriedade intelectual com os Estados Unidos.

Inclusive, os sinais criptográficos transmitidos por satélite encontram-se na definição de propriedade intelectual dos instrumentos bilaterais firmados pelos Estados Unidos com Nicarágua (NICARÁGUA, 1997, art. 17.1)¹⁹ e Trindade e Tobago (TRINIDAD Y TOBAGO, 1994, art. 15.1).²⁰

¹⁷ Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Nicaragua concerning Protection of Intellectual Property Rights (1997), art. 1.2. To provide adequate and effective protection and enforcement of intellectual property rights, each Party shall, at a minimum, give effect to this Agreement and the substantive provisions of: [...] (e) the Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite (1974).

¹⁸ Trinidad and Tobago Intellectual Property Rights Agreement, art. 1.2 To provide adequate and effective protection and enforcement of intellectual property rights, each Party shall, at a minimum, give effect this Agreement and the substantive economic provisions of: [...] (e) the Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite, 1974 (Brussels Convention).

¹⁹ Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Nicaragua concerning Protection of Intellectual Property Rights (1997), art. 17.1 For purposes of this Agreement: [...] intellectual property rights refers to copyrights and related rights, trademarks, patents, protection of integrated circuit layout designs and encrypted satellite signals, trade secrets, and protection of plant breeders rights;

²⁰ Trinidad and Tobago Intellectual Property Rights Agreement, art. 15.1. For purpose of this Agreement: [...] intellectual property rights refers to copyrights and related rights trademarks, patents, protection of integrated circuit layout designs and encrypted satellite signals, trade secrets and protection of plant breeders rights;

O TRIPS enuncia os requisitos de patenteabilidade sem explicá-los (TRIPS, 1994, art. 27.1).²¹ Diferentemente, os acordos bilaterais de propriedade intelectual especificam alguns conceitos. Os Estados Unidos firmaram acordo com Jamaica,²² e posteriormente com Nicarágua,²³ definindo o requisito de atividade inventiva como não-obviedade, e aplicação industrial como utilidade (JAMAICA, 1994, art. 9.1; NICARÁGUA, 1997, art. 7.1).

Na década de 1990, a Nicarágua esteve na lista de observação com fundamento na *Special 301* e firmou com os Estados Unidos um acordo bilateral de investimentos. Posteriormente, eles celebraram um instrumento sobre propriedade intelectual. O instrumento estabeleceu a sua entrada em vigor para julho de 1999, antes da data final para início de vigência do TRIPS para países em desenvolvimento (DRAHOS, 2001, p. 796).

Algumas obrigações previstas no TRIPS encontram-se nos acordos bilaterais celebrados antes de 1994. Por exemplo, o TRIPS veda a discriminação por setor tecnológico (TRIPS, 1994, art. 27.1).²⁴ Trata-se de uma previsão contida em compromissos firmados pelos Estados Unidos com Equador (EQUADOR, 1993, art. 6.1)²⁵ e Hungria (HUNGRIA, 1993, art. IV,1).²⁶

²¹ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 27.1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

²² Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Nicaragua concerning Protection of Intellectual Property Rights (1997), art. 7.1 Each Party shall make patents available for any invention, whether a product or a process, in all fields of technology, provided that such invention is new, resulted from an inventive step and is capable of industrial application. For purposes of this Article, a Party may deem the terms "inventive step" and "capable of industrial application" to be synonymous with the terms "non-obvious" and "useful", respectively.

²³ Agreement concerning the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights between the Government of the United States of America and the Government of Jamaica (1994), art. 9.1 Patentable Subject Matter. Subject to subparagraphs a and b, each Party shall make patents available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that such inventions are new, result from an inventive step and are capable of industrial application. For purposes of this Article, a Party may deem the terms "inventive step" and "capable of industrial application" to be synonymous with the terms "non-obvious" and "useful," respectively. Patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the field of technology and whether products are imported or locally produced.

²⁴ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 27.1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

²⁵ Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Ecuador, art. 6.1. Patentable Subject Matter [...] a. Subject to paragraphs b) and c), each Party, shall make patents available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that such inventions are new, result from an inventive step and are capable of industrial application. For the purposes of this Article, a Party may deem the terms "inventive step" and "capable of industrial applications" to be synonymous with the terms "non-obvious" and "useful," respectively.

²⁶ Agreement on Intellectual Property between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Hungary (1993), art. IV.1. Patents shall be available for all inventions, whether products or processes, in all fields of technology, with the exception of any invention which is useful solely in the utilization of special nuclear material or atomic energy in an atomic weapon.

O consentimento dos países em desenvolvimento para assumir obrigações na área de propriedade intelectual com os Estados Unidos não se explica somente pelas ameaças de sanções comerciais, mas também pelo interesse em atrair investimento direto estrangeiro. Os acordos bilaterais de propriedade intelectual são apresentados como condição para compromissos na área de investimentos (DRAHOS, 2001, p. 795).

Em síntese, os Estados Unidos utilizaram os acordos bilaterais de propriedade intelectual para antecipar regras estabelecidas no TRIPS e aprofundar o teor das obrigações. Em regra, esses instrumentos foram negociados em paralelo com acordos bilaterais de investimentos. Estes serviram como moeda de troca para a renúncia dos patamares de propriedade intelectual estabelecidos na Rodada Uruguai.

1.2.4 Nação mais favorecida e tratamento nacional

Os princípios da nação mais favorecida e do tratamento nacional contribuem à elevação do nível de proteção da propriedade intelectual. Fundamentar essa assertiva constitui o objetivo da subseção, a qual foca nas previsões sobre o princípio da nação mais favorecida contidas no GATT e no TRIPS. Ainda, a aplicação do princípio da nação mais favorecida em dois contenciosos de investimentos evidencia o alcance da regra.

Os princípios da nação mais favorecida e do tratamento nacional produzem o efeito de estender obrigações contidas nos acordos a terceiros países não-sinatários (ROFFE, 2014, p. 22). Eles se encontram presentes nos acordos de investimentos e ensejam a elevação do nível de proteção da propriedade intelectual (DRAHOS, 2001, p. 794).

Quando o país concede um benefício aos nacionais do parceiro comercial por intermédio de um acordo internacional, ele se obriga a estendê-lo aos demais não-sinatários do compromisso, em observância ao princípio da nação mais favorecida. Por sua vez, o princípio do tratamento nacional veda a discriminação de tratamento em desfavor de estrangeiros (REICHMAN, 1995, p. 348).

O princípio da nação mais favorecida, previsto no art. 4º do TRIPS em consonância com a CUP e a Convenção de Berna (ULLRICH, 2016, p. 92), reconfigura os níveis de proteção da propriedade intelectual. O dispositivo estende a vantagem, privilégio ou imunidade ao nacional de outro país, seja este membro da OMC ou não. O alcance da regra é amplo. A redação carece de restrição, diferentemente do art. XXIV do GATT (MERCURIO, 2006, p. 223).

O art. XXIV do GATT exclui a aplicação do princípio da nação mais favorecida quando a vantagem é concedida no âmbito de uma área de livre comércio ou união aduaneira e sua

aplicação restringe-se ao comércio de produtos. Igual exceção não existe no art. 4º do TRIPS (DRAHOS, 2001, p. 802). O princípio da nação mais favorecida, disposto no TRIPS, não excepciona os acordos de livre comércio (ALEMAN, 2014, p. 67).

Embora o art. 4º do TRIPS não excepcione os acordos de livre comércio ou outros instrumentos, o dispositivo comporta ressalvas. As exceções ao princípio da nação mais favorecida previstas no TRIPS referem-se aos acordos internacionais vigentes por ocasião da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC (TRIPS, 1994, art. 4.d).²⁷

Duas condições cumulativas se impõem para obstar a obrigação de estender o tratamento aos demais países. A primeira é a notificação para o Conselho do TRIPS. A segunda refere-se à ausência de discriminação arbitrária ou injustificável aos nacionais dos demais Membros (TRIPS, 1994, art. 4.d).

O Mercosul, o acordo da Comunidade Andina e o NAFTA foram os três acordos regionais com previsões de propriedade intelectual notificados ao Conselho TRIPS. Portanto, o princípio da nação mais favorecida não se aplica a esses três instrumentos para fins de extensão de direitos (VIVAS-EUGUI, 2003, p. 6).

A exceção à cláusula da nação mais favorecida, prevista no TRIPS, é específica para acordos vigentes antes da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. Os dispositivos dos acordos de livre comércio sobre propriedade intelectual com entrada em vigor após o TRIPS aplicam-se imediatamente e incondicionalmente aos nacionais dos demais Membros, quando constituem um benefício à aquisição ou exercício de direitos (ALEMAN, 2014, p. 68).

O princípio da nação mais favorecida inscrito no art. 4º do TRIPS estende a um Membro da OMC a previsão correspondente à elevação do nível de proteção de propriedade intelectual, concedida inclusive em instrumentos celebrados nos contextos dos acordos bilaterais de investimentos (DRAHOS, 2001, p. 802).

Os princípios em estudo limitam a autonomia regulatória nacional no tocante à adequação de políticas de inovação à realidade nacional. Os países desenvolvidos tiveram a oportunidade de realizar os ajustes entre proteção de direitos e fomento à inovação, no decorrer da história. A promoção da inovação nacional hoje depende de uma estrutura regulatória com benefícios indiretos à indústria nacional (OKEDIJI, 2015, p. 210).

²⁷ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 4º (d) resultem de Acordos internacionais relativos à proteção da propriedade intelectual que tenham entrado em vigor antes da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, desde que esses acordos sejam notificados ao Conselho para TRIPS e não constituam discriminação arbitrária ou injustificável contra os nacionais dos demais Membros.

Os princípios do tratamento nacional e da nação mais favorecida encontram-se também nos modelos de acordos bilaterais de investimentos adotados pelos Estados Unidos (ESTADOS UNIDOS, 2012, arts. 3.1, 4.1)²⁸ e Canadá (CANADÁ, 2021, arts. 5.1, 6.1).²⁹

Com fundamento no princípio da nação mais favorecida, obrigações estabelecidas em um acordo bilateral de investimentos beneficia o nacional de um Estado o qual não firmou uma determinada obrigação (VIDIGAL; STEVENS, 2018, p. 480). Exemplo nesse sentido encontra-se no contencioso Maffezini versus Espanha envolvendo a pretensão indenizatória de um nacional argentino (ICSID, 2000c, § 4).

O investidor argentino reconheceu o não ajuizamento de uma demanda perante os tribunais espanhóis (ICSID, 2000c, §26). Esse fato constituiu, a princípio, um óbice à pretensão do Sr. Maffezini perante o órgão arbitral. O acordo bilateral de investimentos entre Argentina e Espanha estabeleceu o ajuizamento de uma ação judicial perante o Poder Judiciário do Estado receptor como requisito à instauração de um contencioso arbitral (ESPAÑA, 1991a, art. X.3.a, X.2).³⁰

O Sr. Maffezini invocou o princípio da nação mais favorecida, contido no acordo bilateral de investimentos entre Argentina e Espanha (ESPAÑA, 1991a, art. VII.1),³¹ com o propósito de tornar aplicável uma regra contida no acordo celebrado entre Chile e Espanha (ICSID, 2000c, § 4).

A regra invocada, extraída do acordo bilateral de investimentos entre Chile e Espanha, não previu o esgotamento dos recursos internos do Estado receptor como condição para o

²⁸ Treaty between the government of the United States of America and the government of [...] Concerning the encouragement and reciprocal protection of investment (2012), art. 3.1. Each Party shall accord to investors of the other Party treatment no less favorable than that it accords, in like circumstances, to its own investors with respect to the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, and sale or other disposition of investments in its territory; art. 4.1. Each Party shall accord to investors of the other Party treatment no less favorable than that it accords, in like circumstances, to investors of any non-Party with respect to the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, and sale or other disposition of investments in its territory; and (United States Model BIT).

²⁹ Agreement between Canada and [...] for the promotion and protection of investments (2021), art. 5.1 Each Party shall accord to an investor of the other Party treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to its own investors with respect to the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation and sale or other disposition of an investment in its territory; art. 6.1. Each Party shall accord to an investor of the other Party treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to investors of a non-Party with respect to the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation and sale or other disposition of an investment in its territory; and (Canada Model BIT).

³⁰ Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República Argentina (1991), X (2) Si una controversia en el sentido del párrafo 1 no pudiera ser dirimida dentro del plazo de seis meses, contando desde la fecha en que una de las partes en la controversia la haya promovido, será sometida a petición de una de ellas a los tribunales competentes de la Parte en cuyo territorio se realizó la inversión. (3) La controversia podrá ser sometida a un tribunal arbitral internacional en cualquiera de las circunstancias siguientes: (a) a petición de una de las partes en la controversia, cuando no exista una decisión sobre el fondo después de transcurridos dieciocho meses contados a partir de la iniciación del proceso previsto por el apartado 2 de este artículo, o cuando exista tal decisión pero la controversia subsiste entre las partes;

³¹ Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República Argentina (1991), art. VII.1. En el caso de que una cuestión estuviera regulada por el presente Acuerdo y también por otro acuerdo internacional del que participen las dos Partes o por el derecho internacional general, se aplicarán a las mismas Partes y a sus inversores las normas que sean, en su caso, más favorables,

investidor estrangeiro suscitar um contencioso (ESPAÑA, 1991b, art. 10.2).³² O Sr. Maffezini não possuía nacionalidade chilena e tampouco invocou vínculos empresariais no Chile.

O país demandado tentou afastar a aplicação do acordo celebrado entre Chile e Espanha sob a alegação do princípio da nação mais favorecida não se aplicar em matéria de procedimento de solução de controvérsias ou jurisdição. Nessa linha de raciocínio, os efeitos do princípio invocado eram restritos a direitos substantivos, não englobando obrigações de natureza processual (ICSID, 2000c, § 41).

O tribunal arbitral acolheu a alegação do investidor argentino por entender os procedimentos sobre solução de controvérsias “inseparavelmente vinculados” à proteção dos investimentos. Afastou-se a regra do esgotamento dos recursos internos, presente no acordo celebrado pelo país de origem do investidor com a Espanha. Nesse particular, foi aplicado o acordo bilateral entre Chile e Espanha (ICSID, 2000c, §§53, 56).

Outro exemplo de aplicação do princípio da nação mais favorecida ocorreu na controvérsia *Koza versus Turquemenistão*. O direito aplicável foi o acordo bilateral de investimentos entre Turquemenistão e Reino Unido, o qual não previu o consentimento irrestrito para submissão de controvérsias às regras do órgão arbitral. Indispensável, portanto, a anuência específica do país demandado (REINO UNIDO, 1995, art. 8.2).³³

Para contornar o óbice processual apontado, o investidor inglês invocou uma regra contida em acordos bilaterais de investimentos celebrados pelo Turquemenistão com Suíça, França, Turquia e Índia, bem como a previsão contida no Acordo da Carta de Energia (ICSID, 2013b, § 39).

O acordo bilateral entre Turquemenistão e Suíça, invocado pelo investidor inglês, dispensou o consentimento específico do país demandado (SUÍÇA, 2008, art. 8).³⁴ A regra

³² Acuerdo entre la República de Chile y el Reino de España para la protección y fomento recíprocos de inversiones (1991), art. 10.2 Si la controversia no hubiera podido ser solucionada en el término de seis meses a partir del momento en que hubiera sido planteada por una u otra de las partes, será sometida a elección del inversionista: - o bien a las jurisdicciones nacionales de la Parte Contratante implicada en la controversia; - o bien al arbitraje internacional en las condiciones descritas en el párrafo 3. Una vez que un inversionista haya sometido la controversia a las jurisdicciones de la Parte Contratante implicada o al arbitraje internacional, la elección de uno y otro de esos procedimientos será definitiva.

³³ Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of Turkmenistan (1995), art. 8 [...] (2) Where the dispute is referred to international arbitration, the national or company and the Contracting Party concerned in the dispute **may agree** to refer the dispute either to: (a) the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (having regard to the provisions, where applicable, of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington DC on 18 March 1965 and the Additional Facility for the Administration of Conciliation, Arbitration and Fact-Finding Proceedings); or (b) the Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce; or (c) an international arbitrator or ad hoc arbitration tribunal to be appointed by a special agreement or established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law. [...] (sem grifo no original)

³⁴ Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of Turkmenistan on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (2008), art. 8 [...] (2) If these consultations do not result in a solution within six months from the date of request for consultations, the investor **may submit** the dispute for settlement to (a) the International Centre for Settlement

aplicada era mais vantajosa à proteção dos investimentos, comparada à prevista no acordo firmado entre Turquemenistão e Reino Unido (ICSID, 2013b, §79).

Com fundamento no princípio da nação mais favorecida (REINO UNIDO, 1995, art. 3.2),³⁵ o tribunal reconheceu a jurisdição aplicando a regra do acordo bilateral de investimentos entre Suíça e Turquemenistão. O tribunal aplicou a norma mais vantajosa ao investidor, embora o país de origem do mesmo não tenha firmado compromisso nesse sentido com a parte demandada (ICSID, 2013b, §79).

Os princípios da nação mais favorecida e do tratamento nacional elevam os níveis de proteção de propriedade intelectual porquanto ampliam o alcance geográfico de regras favoráveis aos titulares de direitos, inclusive as de natureza procedimental.

1.2.5 Requisitos de desempenho

Os requisitos de desempenho consistem em condições impostas pelo Estado receptor para a realização de um investimento em seu território. Quando essa prerrogativa é proibida, o Estado perde um mecanismo para promoção de inovação. Determinados acordos de investimentos vedam os requisitos de desempenho, objeto de exame a seguir.

Os requisitos de desempenho não se limitam à promoção da inovação (BARBOSA, 1996, p. 139), e incluem também geração de emprego no território do Estado receptor, regras sobre aquisição de recursos e matéria-prima. Eles restringem a discricionariedade dos investidores estrangeiros sobre a condução da empresa no território do Estado receptor (FURLANETO, 2016, p. 119).

Os requisitos de desempenho permitem políticas de fomento industrial e foram adotadas, por exemplo, pelo Brasil, Canadá, Japão e Coreia do Sul. Na OMC, o País defende a flexibilização da regra restritiva contida no TRIMS, tendo apresentado proposta nesse sentido, no ano de 2002. A proposição brasileira teve o escopo de preservar a prerrogativa nacional para estimular a transferência de tecnologia (CELLI JUNIOR, 2005a, p. 91, 92; 2005b, p. 115, 116).

of Investment Disputes (ICSID) provided for by the Convention on the Settlement of Investments Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington, on 18 March 1965 (hereinafter the “Convention of Washington”); or [...] (sem grifo no original).

³⁵ Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of Turkmenistan (1995), art. 3.2 Neither Contracting Party shall in its territory subject nationals or companies of the other Contracting Party, as regards their management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investments, to treatment less favourable than that which it accords to its own nationals or companies or to nationals or companies of any third State.

A vedação aos requisitos de desempenho encontra-se no TRIMS (TRIMS, 1994, Anexo).³⁶ O efeito da norma é restringir a transferência de tecnologia (COZENDEY; CAVALCANTE, 2015, p. 100). Diferentemente, o TRIPS não impede o Estado de condicionar a admissão de investimento estrangeiro à transferência de tecnologia (BOIE, 2010, p. 31; LIBERTI, 2010, p. 14, 15).

A vedação à cláusula de desempenho encontra-se, por exemplo, nos capítulos de investimentos dos acordos de livre comércio celebrados entre as partes a seguir listadas: (i) Estados Unidos e Chile (ESTADOS UNIDOS, 2003b, art. 10.5.1.f);³⁷ (ii) Canadá e União Europeia (CANADÁ, 2016a, art. 8.5.1.f),³⁸ (iii) Austrália e Reino Unido (AUSTRÁLIA, 2021, art. 13.11.1.f),³⁹ (iv) Austrália e Indonésia (AUSTRÁLIA, 2019a, art. 14.6.1.f).⁴⁰

A vedação à cláusula de desempenho também é comum em acordos bilaterais de investimentos, por exemplo, nos compromissos firmados entre as partes: (i) Estados Unidos e

³⁶ Acordo sobre Medidas de Investimento relacionadas ao Comércio (1994), anexo, art. 1 As TRIMS incompatíveis com a obrigação de tratamento nacional prevista no parágrafo 4 do Artigo III do GATT 1994 incluem as mandatórias ou aquelas aplicáveis sob a lei nacional ou decisões administrativas, ou cujo cumprimento é necessário para se obter uma vantagem e que determinam: a) que uma empresa adquira ou utilize produtos de origem nacional ou de qualquer fonte nacional especificadas em termos de produtos individuais, em termos de volume ou valor de produtos, ou em termos de uma proporção do volume ou valor de sua produção local; b) que a aquisição ou utilização de produtos importados por uma empresa limite-se a um montante relacionado ao volume ou valor de sua produção local. 2 As TRIMS incompatíveis com a obrigação de eliminação geral das restrições quantitativas prevista no parágrafo 1 do Artigo XI do GATT 1994 incluem as mandatórias, aquelas aplicáveis sob a lei nacional ou mediante decisões administrativas, ou aquelas cujo cumprimento é necessário para se obter uma vantagem e que restringem: a) a importação por uma empresa de produtos utilizados ou relacionados com sua produção local em geral ou a um montante relacionado ao volume ou valor de sua produção local destinada à exportação; b) a importação por uma empresa de produtos utilizados em sua produção local ou relacionados com a mesma mediante a restrição de seu acesso a divisas estrangeiras em um montante equivalente à entrada de divisas estrangeiras atribuíveis a essa empresa; c) a exportação ou venda para exportação de produtos por uma empresa, restrição especificada em termos de produtos individuais, em termos de volume ou valor de produtos, ou em termos de uma proporção do volume ou valor de sua produção local.

³⁷ Free Trade Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Chile (2003), art. 10.5: Performance Requirements Mandatory Performance Requirements 1. Neither Party may impose or enforce any of the following requirements, or enforce any commitment or undertaking, in connection with the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, or sale or other disposition of an investment of an investor of a Party or of a non-Party in its territory: [...] (f) to transfer a particular technology, a production process, or other proprietary knowledge to a person in its territory; or

³⁸ Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union (2016), art. 8.5.1. A Party shall not impose, or enforce the following requirements, or enforce a commitment or undertaking, in connection with the establishment, acquisition, expansion, conduct, operation, and management of any investments in its territory to: [...] (f) transfer technology, a production process or other proprietary knowledge to a natural person or enterprise in its territory; or

³⁹ Australia-United Kingdom Free Trade Agreement (2021), art. 13.11.1 Neither Party shall, in connection with the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, or sale or other disposition of an investment of an investor of a Party or of a non-Party in its territory, impose or enforce any requirement, or enforce any commitment or undertaking: [...] (f) to transfer a particular technology, a production process, or other proprietary knowledge to a person in its territory;

⁴⁰ Australia-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (2019), art. 14.6.1 Neither Party shall, in connection with the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, or sale or other disposition of an investment of an investor of a Party or of a non-Party in its territory, impose or enforce any requirement: [...] (f) to transfer a particular technology, a production process or other proprietary knowledge to a person in its territory; or

Uruguai (ESTADOS UNIDOS, 2005, art. 8.1);⁴¹ (ii) Israel e Emirados Árabes (2020, art. 9.1);⁴² (iii) Estados Unidos e Ruanda (ESTADOS UNIDOS, 2008, art. 8.1.f).⁴³

Há dois tipos de vedações aos requisitos de desempenho. O primeiro tipo é a norma desprovida de qualificação, a qual impede o Estado receptor de exigir às empresas estrangeiras a aquisição, ampliação ou administração dos investimentos sem previsão de condição ou ressalva (LIBERTI, 2010, p. 14). Exemplo se localiza no acordo bilateral de investimentos entre Estados Unidos e Panamá (ESTADOS UNIDOS, 1982, art. 2.4).⁴⁴

O segundo tipo de norma é qualificado porquanto proíbe os requisitos de desempenho prevendo uma condição (LIBERTI, 2010, p. 14). Por exemplo, o acordo bilateral de investimentos entre Japão e Costa do Marfim proíbe o Estado de exigir a transferência de tecnologia para admissão do investimento estrangeiro em seu território (JAPÃO, 2020, art. 6.1.h).⁴⁵ No entanto, a proibição não se aplica em duas situações:

- (i) A transferência de direitos de propriedade intelectual ocorre em conformidade com o TRIPS (JAPÃO, 2020, art. 6.3.b);⁴⁶
- (ii) A transferência de tecnologia decorre de compromisso firmado ou de comando emitido pelo Poder Judiciário, tribunal administrativo ou autoridade de

⁴¹ Treaty between the United States of America and the Oriental Republic of Uruguay concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investment (2005), art. 8.1. Neither Party may, in connection with the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, or sale or other disposition of an investment of an investor of a Party or of a non-Party in its territory, impose or enforce any requirement or enforce any commitment or undertaking: [...] (f) to transfer a particular technology, a production process, or other proprietary knowledge to a person in its territory; or

⁴² Agreement between The Government of the State of Israel and The Government of the United Arab Emirates on Promotion and Protection of Investments (2020), art. 9.1. Within the context of its national economic policy and goals each Party shall endeavour to avoid imposing on the investments of nationals or companies of the other Party conditions which require the export of goods produced or the purchase of goods and services locally or the transfer of technology, a production process or other proprietary knowledge to a natural person or an enterprise in the territory of either Party.

⁴³ Treaty between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Rwanda concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investment (2008), art. 8.1 Neither Party may, in connection with the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, or sale or other disposition of an investment of an investor of a Party or of a non-Party in its territory, impose or enforce any requirement or enforce any commitment or undertaking: [...] (f) to transfer a particular technology, a production process, or other proprietary knowledge to a person in its territory;

⁴⁴ Treaty between the United States of America and the Republic of Panama concerning the treatment and protection of investment (1982), art. 2.4. Neither Party shall impose performance requirements as a condition for the establishment of investment owned by nationals or companies of the other Party, which require or enforce commitments to export good produced, or which specify that goods or services must be purchased locally, or which impose any other similar requirements.

⁴⁵ Agreement between the Government of Japan and the Government of the Republic of Côte D'Ivoire for the Reciprocal Promotion and Protection of Investment (2020), art. 6.1. Neither Contracting Party may impose or enforce any of the following requirements, or enforce any commitment or undertaking, in connection with investment activities of an investor of a Contracting Party or of a non-Contracting Party in its Territory: [...] (h) to transfer technology, a production process or other proprietary knowledge to a natural person or an enterprise in its Territory;

⁴⁶ Agreement between the Government of Japan and the Government of the Republic of Côte D'Ivoire for the Reciprocal Promotion and Protection of Investment (2020), art. 6.3(b) Subparagraph 1(h) shall not apply when the requirement concerns the transfer of intellectual property rights which is undertaken in a manner not inconsistent with the TRIPS Agreement.

concorrência para remediar a alegação de violação ao direito de concorrência (JAPÃO, 2020, art. 6.3.c).⁴⁷

Dispositivos similares contendo exceções à vedação da cláusula de desempenho encontram-se nos acordos bilaterais de investimentos celebrados pelo Japão com os seguintes países, entre outros: (i) Armênia (JAPÃO, 2018a, arts. 6.1.h, 6.3.b, 6.3.c);⁴⁸ (ii) Emirados Árabes (JAPÃO, 2018b, art. 7.1.b).⁴⁹

De forma similar, o acordo de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá, o qual substituiu o NAFTA, proíbe a exigência de transferência de tecnologia como condição para operações relacionadas a investimentos (ESTADOS UNIDOS, 2018, art. 14.10.1.f).⁵⁰ A exceção, ou seja, a não-aplicação da proibição, é prevista quando:

- (i) Uma Parte autoriza o uso de um direito de propriedade intelectual conforme o art. 31 do TRIPS, o qual trata de licença compulsória (ESTADOS UNIDOS, 2018, art. 14.10.3.b.i);⁵¹
- (ii) A Parte exige a divulgação da informação em conformidade com o art. 39 do TRIPS, o qual versa sobre proteção de informação confidencial (ESTADOS UNIDOS, 2018, art. 14.10.3.b.i);

⁴⁷ Agreement between the Government of Japan and the Government of the Republic of Côte D'Ivoire for the Reciprocal Promotion and Protection of Investment (2020), art. 6.3 (c) Subparagraphs 1(h) and 1(i) shall not apply when the requirement is imposed or the commitment or undertaking is enforced by a court of justice, administrative tribunal or competition authority to remedy an alleged violation of competition laws.

⁴⁸ Agreement between Japan and the Republic of Armenia for the Liberalisation, Promotion and Protection of Investment (2018), art. 6.1. Neither Contracting Party may impose or enforce any of the following requirements, or enforce any commitment or undertaking, in connection with investment activities of an investor of a Contracting Party or of a non-Contracting Party in its Territory: [...] (h) to transfer technology, a production process or other proprietary knowledge to a natural person or an enterprise in its Territory; [...] art. 6.3. (b) Subparagraph 1(h) shall not apply when the requirement concerns the transfer of intellectual property rights which is undertaken in a manner not inconsistent with the TRIPS Agreement. [...] art. 6.3. (c) Subparagraphs 1(h) and 1(i) shall not apply when the requirement is imposed or the commitment or undertaking is enforced by a court or competition authority to remedy an alleged violation of competition laws.

⁴⁹ Agreement between Japan and the United Arab Emirates for the Promotion and Protection of Investment (2018), art. 7.1. Neither Contracting Party may, in connection with the operation, management, maintenance, use, enjoyment and sale or other disposal of investments of an investor of a Contracting Party or of a non-Contracting Party in its Area, impose or enforce any requirement, or enforce any commitment or undertaking: [...] (g) to transfer technology, a production process or other proprietary knowledge to a natural or legal person or any other entity in its Area; [...] art. 7.3 (b) Subparagraphs 1(g) and 1(k) shall not apply when the requirement is imposed or the commitment or undertaking is enforced by a court of justice, administrative tribunal or competition authority to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive under competition laws. [...] art. 7.3 (c) Subparagraph 1(g) shall not apply when the requirement concerns the transfer of intellectual property rights which is undertaken in a manner not inconsistent with the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights in Annex 1C to the WTO Agreement.

⁵⁰ Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (2018), art. 14.10.1 Ninguna Parte podrá, em relación em el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación o venta u em forma de disposición de em inversión de em inversionista de em Parte o de em no Parte em su territorio, imponer o hacer cumplir cualquier requisito, o hacer cumplir cualquier obligación o compromiso: [...] (f) para transferir en tecnología, en proceso productivo u em conocimiento protegido a em persona em su territorio;

⁵¹ Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (2018), art. 14.10.3. En relación con los párrafos 1 y 2: (b) Los párrafos 1(f), 1(h), 1(i) y 2(e) no aplican: (i) si una Parte autoriza el uso de un derecho de propiedad intelectual de conformidad con el Artículo 31 del Acuerdo ADPIC, o a una medida que exija la divulgación de información de dominio privado que se encuentra dentro del ámbito de aplicación de, y sea compatible con el Artículo 39 del Acuerdo ADPIC, o

- (iii) A imposição de transferência de tecnologia decorre de ordem de tribunal judicial ou administrativo, ou de uma autoridade do direito de concorrência, no âmbito de um procedimento administrativo, judicial ou administrativo sobre direito concorrencial (ESTADOS UNIDOS, 2018, art. 14.10.3.b.ii).⁵²

Outros acordos de livre comércio celebrados pelos Estados Unidos preveem exceções à proibição dos requisitos de desempenho quando a transferência de tecnologia se encontra em conformidade com o TRIPS, por exemplo: o acordo da Associação Transpacífico (ESTADOS UNIDOS, 2016, arts. 9.10.1.f, 9.10.3.b)⁵³ e o acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Coreia do Sul (ESTADOS UNIDOS, 2007b, arts. 11.8.1.f, art. 11.8.3.b).⁵⁴

A norma qualificada em exame tem por finalidade evitar a incompatibilidade entre o TRIPS e o compromisso de investimentos (BOIE, 2010, p. 31). Isso se justifica porque os objetivos⁵⁵ e princípios⁵⁶ do TRIPS concebem a transferência de tecnologia como veículo de desenvolvimento (TRIPS, 1994, arts. 7, 8.2).

Inclusive, o TRIPS reconhece o dever dos países desenvolvidos na promoção da transferência de tecnologia aos países de menor desenvolvimento relativo (TRIPS, 1994, art.

⁵² Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (2018), art. 14.10.3. En relación con los párrafos 1 y 2: (b) Los párrafos 1(f), 1(h), 1(i) y 2(e) no aplican: [...] (ii) si el requisito es impuesto o el compromiso u obligación es hecho cumplir por un tribunal judicial o administrativo, o una autoridad de competencia, después de un procedimiento judicial o administrativo, para remediar una presunta violación a las leyes en materia de competencia.

⁵³ Trans-Pacific Partnership Agreement (2016), art. 9.10.1. No Party shall, in connection with the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, or sale or other disposition of an investment of an investor of a Party or of a non-Party in its territory, impose or enforce any requirement, or enforce any commitment or undertaking: [...] (f) to transfer a particular technology, a production process or other proprietary knowledge to a person in its territory; [...] art. 9.10.3.(b) Paragraphs 1(f), 1(h) and 1(i) shall not apply: i) if a Party authorises use of an intellectual property right in accordance with Article 31 of the TRIPS Agreement, or to measures requiring the disclosure of proprietary information that fall within the scope of, and are consistent with, Article 39 of the TRIPS Agreement; or (ii) if the requirement is imposed or the commitment or undertaking is enforced by a court, administrative tribunal or competition authority to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anticompetitive under the Party's competition laws.

⁵⁴ Free Trade Agreement between the United States and the Republic of Korea (2007), art. 11.8.1. Neither Party may, in connection with the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, or sale or other disposition of an investment in its territory of an investor of a Party or of a non-Party, impose or enforce any requirement or enforce any commitment or undertaking: [...] (f) to transfer a particular technology, a production process, or other proprietary knowledge to a person in its territory; or [...] Art. 11.8.3 (b) Paragraph 1(f) does not apply: (i) when a Party authorizes use of an intellectual property right in accordance with Article 31 of the TRIPS Agreement, or to measures requiring the disclosure of proprietary information that fall within the scope of, and are consistent with, Article 39 of the TRIPS Agreement; or (ii) when the requirement is imposed or the commitment or undertaking is enforced by a court, administrative tribunal, or competition authority to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anticompetitive under the Party's competition laws.

⁵⁵ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 7 A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

⁵⁶ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 8.2 Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.

66.2).⁵⁷ Os referidos dispositivos do TRIPS não se mostram em conformidade com restrições à transferência de tecnologia impostas pelos requisitos de desempenho (BOIE, 2010, p. 31; LIBERTI, 2010, p. 14).

A vedação aos requisitos de desempenho limita a autonomia regulatória nacional porquanto eles constituem um instrumento para fomento do desenvolvimento econômico, adotado com êxito, por exemplo, pela China (ABBOTT, 2020, p. 260). A instalação das linhas de produção da EMBRAER na China e respectiva associação com empresas locais foi uma condição do Estado receptor à luz dos requisitos de desempenho (GUIMARÃES, SACOMANO NETO, SILVA, 2014, p. 75).

A imposição chinesa de transferência de tecnologia como condição para recebimento de investimentos foi objeto de consultas suscitadas pelas Comunidades Europeias, no âmbito da OMC. As alegações foram no sentido de violação do TRIPS em decorrência da discriminação dirigida aos titulares estrangeiros de direitos de propriedade intelectual e na restrição da proteção de bens imateriais (OMC, 2018a).

As consultas solicitadas em 2018 receberam manifestações dos Estados Unidos e Japão, os quais manifestaram interesse na causa (OMC, 2019a; OMC, 2018b). Até a presente data, a constituição de um painel não foi solicitada. Tampouco houve a apresentação de um acordo conjunto encerrando o procedimento (OMC, 2019b).

A experiência chinesa não é passível de replicação pelas singularidades do país. De todo modo, não se identifica razão para os países em desenvolvimento renunciarem a prerrogativa de estabelecer condições para o recebimento de investimentos em seu território (ABBOTT, 2020, p. 263).

A inclusão da transferência de tecnologia no dispositivo vedando a adoção dos requisitos de desempenho é um exemplo de regra de investimento com a função de elevar os níveis de proteção de propriedade intelectual. A norma encontra-se nos acordos de livre comércio e nos acordos bilaterais de investimentos. Corrobora-se assim a compreensão de uma fronteira não definida entre esses instrumentos e o TRIPS (BOIE, 2010, p. 52).

⁵⁷ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 66.2 Os países desenvolvidos Membros concederão incentivos a empresas e instituições de seus territórios com o objetivo de promover e estimular a transferência de tecnologia aos países de menor desenvolvimento relativo Membros, a fim de habilitá-los a estabelecer uma base tecnológica sólida e viável.

1.2.6 Transferência de Tecnologia

A elevação progressiva dos níveis de proteção da propriedade intelectual impacta na autonomia dos Estados para estabelecer regimes jurídicos aptos à promoção da inovação. A subseção aborda uma condição para a promoção do aprendizado tecnológico, um regime jurídico eficiente. A apropriação do aprendizado tecnológico induz o fortalecimento do regime protetivo de direitos, e não o contrário.

A efetiva transferência de tecnologia condiciona-se a um regime jurídico eficiente (PIMENTEL, 2004, p. 18). Não é apenas a natureza da tecnologia o fator determinante dos resultados da inovação, mas também a eficácia do marco regulatório (TERUYA, 2014, p. 98, 99). Por isso, a natureza da tecnologia e o grau de proteção à propriedade intelectual compõem o regime de apropriabilidade (TEECE, 1986, p. 287).

Os resultados do esforço inovativo são apropriados no processo econômico por meio da propriedade intelectual. Sendo assim, patentes, marcas, desenhos industriais, software e outros ativos prolongam as vantagens competitivas relativas à inserção das inovações no mercado quando garantem a exclusividade de uso do objeto do direito (MELLO, 2010, p. 374).

As condições de apropriação não são uniformes e têm como condicionantes o mercado e o tipo de tecnologia (CARVALHO, 1996, p. 13). A propriedade intelectual não possui correlação com a taxa de inovação. O processo de inovação compõe-se de instrumentos como ambiente de pesquisa e desenvolvimento, variáveis macroeconômicas e regulação (TERUYA, 2014, p. 99).

A natureza da tecnologia remete aos conhecimentos tácitos ou codificáveis da inovação. Por sua vez, o grau de proteção à propriedade intelectual repercute na eficácia do sistema jurídico, o qual compreende a previsão normativa dos ativos e os custos de cumprimento (MELLO, 2010, p. 384).

As previsões normativas sobre propriedade intelectual não são autossuficientes e demandam articulação com outros mecanismos de complementaridade, jurídicos ou não (CARVALHO, 2003, p. 11). Isso ocorre porque o direito de propriedade intelectual não produz inovação porquanto o seu papel é protegê-la (ULLRICH, 2016, p. 103).

A falta de articulação dos mecanismos de complementaridade resulta no uso restrito da propriedade intelectual (TERUYA, 2014, p. 106). Os países com capacidade reduzida de tecnologia necessitam de regimes jurídicos flexíveis para promoção da inovação. O fortalecimento do regime protetivo de direitos de propriedade intelectual ocorre à medida da apropriação do aprendizado tecnológico (ABBOTT, 2014, p. 160).

O desajuste entre regime protetivo de direitos de propriedade intelectual e aprendizado tecnológico contribui para as assimetrias do sistema centro-periferia. A sociedade da informação adquire características do feudalismo em detrimento da democracia. Drahos (1995b, p. 210) não visualiza o feudalismo informacional como um mundo inevitável porquanto reconhece o papel das escolhas dos indivíduos e dos grupos organizados em contextos políticos.

Com visão semelhante, Gadelha (2022, p. 9) atribui a dependência produtiva e tecnológica do Brasil à escolha da subordinação da geopolítica internacional, caracterizada pela exclusão dos países em desenvolvimento no processo de geração e retenção de conhecimento. A reversão proposta encontra espaço no conceito do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (GADELHA, 2020).

O Complexo Econômico-Industrial combina ações nas áreas de ciência, tecnologia e inovação em saúde com escopo de promover o desenvolvimento socioeconômico sustentado do País. Ele reflete a possibilidade de promover o protagonismo do Estado em face do mercado, constituindo uma resposta aos problemas sanitários, inclusive, os evidenciados pela pandemia do COVID-19 (LIMA, 2022, p. 18,19).

A reversão do sistema de propriedade intelectual pelos países em desenvolvimento não se mostra factível, no momento, de acordo com Drahos (2022, p. 30). Por outro lado, é possível contornar as regras atuais. O autor reconhece o modelo brasileiro de laboratórios públicos para fabricação de medicamentos. Inclusive, ele cita como modelo a cooperação internacional empreendida com Moçambique para fabricação de antiretrovirais, entre outros produtos (DRAHOS, 2022, p. 30, 41, 42).

O laboratório público construído em Maputo teve a expertise técnica da Fundação Oswaldo Cruz. O ponto de partida da cooperação foi o encontro dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Joaquim Chissano, no ano de 2003. O empreendimento subverteu a prática internacional porque pôs em relevo a produção local do produto farmacêutico (RUSSO; OLIVEIRA, SHANKLAND, SITOIE, 2014, p. 1, 3).

A iniciativa brasileira insere-se na diplomacia da saúde. Ela remete ao uso da saúde na política externa para atingir objetivos estratégicos (ALMEIDA; LIMA; CAMPOS, 2023, p. 18), a qual conta com a atuação da Fundação Oswaldo Cruz (ROA; SILVA, 2015, p. 166). A cooperação internacional constitui uma resposta ao preço das terapias avançadas, resultante do nível atual de proteção de propriedade intelectual (LEINEWEBER; BERMUDEZ, 2021, p. 6).

A presença do Brasil no mercado global de vacinas virais no curso da pandemia do COVID-19 decorre da capacidade tecnológica adquirida pela Fundação Oswaldo Cruz em biofármacos e do Instituto Butantan. Trata-se de uma conquista possível em razão do acesso

universal ao SUS e do uso de instrumentos jurídicos como as encomendas tecnológicas de produtos em desenvolvimento (GADELHA, 2022, p. 6).

Em contraposição às medidas empreendidas para redução do déficit tecnológico, os acordos de investimentos promovem uma progressiva elevação dos níveis de proteção da propriedade intelectual com impacto na autonomia regulatória nacional (RUSE-KHAN, 2011, p. 33). Nesse contexto, as flexibilidades do TRIPS são objeto de redução (NADDE-PHILIX, 2014, p. 134; ABBOTT; CORREA; DRAHOS, 2013, p. 7; MUSUNGU; OH, 2005, p. 2).

Embora se costume associar as flexibilidades do TRIPS ao acesso a medicamento, elas têm pertinência a outros temas de políticas públicas, como mudança climática e segurança alimentar (RUSE-KHAN, 2011, p. 33; ULLRICH, 2016, p. 106). O tema de acesso a medicamentos tampouco se resume a preços acessíveis, mas remete também à inovação e apropriação tecnológica (BERNIERI, 2006, p. 549).

A redução das flexibilidades do TRIPS decorre de uma política de países desenvolvidos dirigida à restrição da autonomia regulatória dos parceiros comerciais (OKEDIJI, 2015, p. 194). Há consenso sobre a repercussão na autonomia regulatória dos Estados promovida pela previsão da propriedade intelectual nos acordos de investimentos. Não é claro, no entanto, o grau do impacto desses instrumentos (MERCURIO, 2012, p. 872).

Uma sugestão para preservar o espaço de desenvolvimento tecnológico nos países em desenvolvimento é a avaliação de impacto das regras de propriedade intelectual nas negociações internacionais. Antes da conclusão dos acordos comerciais, os governos estimam os impactos das reduções tarifárias, mas não fazem o mesmo em relação à propriedade intelectual, deixando de avaliar as consequências perante fármacos e saúde pública (ABBOTT, 2005, p. 79).

Nesse diapasão, Okediji (2015, p. 244) observa a estratégia envolvendo a redução de vigência das patentes *mailbox* denominando-a de novo uso do poder administrativo do Estado brasileiro. O INPI, mediante os órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal, ingressou com trinta e sete ações judiciais, no ano de 2013, para promover a inaplicabilidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996 (CUNHA NETO, 2013, § 45).

O Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema Repetitivo 1.065, no âmbito do Recurso Especial nº 1.869.959/RJ (BRASIL, REsp 1.869.959/RJ, 2022) reconhecendo a tese formulada pela Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI. A medida antecipou a entrada em domínio público de um número superior a duzentas patentes, algumas correspondentes a produtos farmacêuticos adquiridos pelo Sistema Único de Saúde. Esse é um contraponto à elevação dos níveis de proteção da propriedade intelectual.

Há uma ameaça potencial ao interesse público com a elevação desproporcional dos níveis de proteção. Esse panorama não se coaduna com o preâmbulo do TRIPS. Este reconhece as necessidades dos países em desenvolvimento para implementar obrigações consoante as suas políticas públicas (HILTY, 2016, p. 187). As obrigações de investimentos servem para dificultar a adoção de flexibilidades do TRIPS, por exemplo, o licenciamento compulsório.

O Brasil adotou o licenciamento compulsório para fabricação de duas patentes referentes ao efavirenz, por intermédio do Decreto nº 6.108, de 4 de maio de 2007 (BRASIL, 2007). A nota de imprensa firmada pelo laboratório Merck Sharp & Dohme acusou o País de promover a desapropriação de seu direito. Não houve a alegação de violação ao TRIPS, mas sim da obrigação prevista no direito internacional de investimentos (GIBSON, 2010a, p. 372; 2010b, p. 459).

O laboratório Merck Sharp & Dohme não suscitou um contencioso de investimentos em face do Brasil. A ameaça não foi levada adiante. Talvez por este motivo: o País não possuía acordos de investimentos vigentes contendo a previsão de desapropriação. Os acordos bilaterais de investimentos contendo a cláusula investidor-Estado e a regra da desapropriação foram celebrados na década de 1990 e não receberam ratificações.

A alegação da empresa Merck Sharp & Dohme indica como os acordos internacionais de investimentos oferecem opções de impugnação não disponíveis no âmbito da OMC. A redução do déficit tecnológico por parte do Brasil demanda uma atenção com as possíveis impugnações à luz dos compromissos de investimentos.

1.2.7 Síntese da seção

Os acordos bilaterais de investimentos não dispõem de regras sobre a aquisição e exercício dos direitos de propriedade intelectual. Idêntica constatação se depreende dos capítulos de investimentos dos acordos de livre comércio. Não obstante, as regras sobre investimentos e de propriedade intelectual encontram-se entrelaçadas. Por isso, as obrigações de investimentos impactam a propriedade intelectual e inovação.

A preservação da autonomia regulatória nacional no tocante à propriedade intelectual e inovação perpassa pelas regras de investimentos. Imagina-se a seguinte situação: o país A possui interesse em preservar a prerrogativa de impor a transferência de tecnologia como condição para o investimento em seu território.

Com essa compreensão, o acordo bilateral de investimentos firmados pelo país A com o país B não veda os requisitos de desempenho. Diferentemente, a cláusula restringindo os

requisitos de desempenho encontra-se no instrumento firmado entre A e C. Os referidos instrumentos preveem a cláusula na nação mais favorecida.

Passados alguns anos e surgida a necessidade de desenvolvimento de um setor tecnológico da indústria nacional, o país A decide usufruir da prerrogativa de impor a transferência de tecnologia como condição para investimentos advindos das empresas estrangeiras com sede no país B.

Formula-se a dúvida nos seguintes termos: a empresa com sede no país B interessada na instalação de um empreendimento no país A poderia invocar a vedação aos requisitos de desempenho contida no acordo bilateral de investimentos celebrado entre A e C? A resposta é positiva, em razão do princípio da nação mais favorecida.

O país A conferiu um tratamento favorecido aos investidores avindos do país C, no caso, a vedação aos requisitos de desempenho. Em razão do princípio da nação mais favorecida, a vedação aos requisitos de desempenho se estende aos demais Estados. Isso beneficia os investidores do país B.

A situação hipotética demonstra o impacto potencial do acordo bilateral de investimentos perante a autonomia regulatória nacional em aspectos concernentes à transferência de tecnologia. Hoje, a vedação aos requisitos de desempenho costuma aparecer de forma condicionada nos compromissos de investimentos.

Nesse sentido, admite-se a exigência estatal de transferência de tecnologia dirigida ao investidor estrangeiro se ela estiver em conformidade com o TRIPS. Transfere-se assim ao tribunal arbitral a aferição de consonância da cláusula de desempenho com um acordo externo ao compromisso de investimento.

A vedação aos requisitos de desempenho, contida em acordos internacionais de investimentos, atrai um exame da condição imposta pelo Estado receptor à luz do TRIPS. Essa relação entre acordos diferentes demonstra a complementaridade entre os instrumentos destinada à elevação dos níveis de proteção aos direitos imateriais. As seguintes assertivas sintetizam a exposição:

1. Os acordos bilaterais de investimentos e os capítulos de investimentos dos acordos de livre comércio elevam os níveis de proteção à propriedade intelectual. Isso ocorre quando eles oportunizam aos investidores estrangeiros o julgamento de contenciosos envolvendo direitos patentários, marcários e outros, nos termos das regras de investimentos;
2. Os princípios do sistema jurídico de investimentos não correspondem aos de propriedade intelectual. Nesse diapasão, o estímulo à inovação é um valor

relevante ao direito de propriedade intelectual, reconhecido na CUP e no TRIPS. Ainda quando algo próximo ao estímulo à inovação se insere nos preâmbulos dos acordos bilaterais de investimentos, ele não pertence à principiologia do direito internacional de investimentos. Um órgão arbitral especializado em investimentos tende a ignorar ou minimizar o estímulo à inovação, ainda quando o objeto impugnado do contencioso é uma medida estatal versando patente;

3. O sistema jurídico de investimentos não possui regras para promoção do equilíbrio dos interesses públicos e privados, tais como existem no direito internacional de propriedade intelectual;

4. Os efeitos das negociações bilaterais na área de propriedade intelectual são multilaterais por dois fatores:

4.1 Primeiro, os compromissos firmados em acordos bilaterais de propriedade intelectual e nos acordos de livre comércio são passíveis de aplicação a terceiros países não signatários de tais instrumentos, em razão do princípio da nação mais favorecida;

4.2 O segundo fator refere-se ao isolamento de países os quais possuem posição contrária em relação aos países desenvolvidos. Por exemplo, a proteção dos sinais criptografados de satélites não ingressou como ativo de propriedade intelectual no TRIPS. Em compensação, os Estados Unidos celebraram diversos instrumentos nos quais os sinais são considerados ativos de propriedade intelectual. Quando esse tema for proposto novamente na esfera multilateral, os países os quais não concordam na classificação dos sinais como direitos de propriedade intelectual restarão isolados, e conseqüentemente, com uma força negocial pequena, nesse particular.

1.3 CONTROVÉRSIAS DE INVESTIMENTOS

As controvérsias de propriedade intelectual nos tribunais de investimentos constituem potencialmente um dos veículos da elevação dos níveis de proteção de direitos. A seção aborda os contenciosos sobre patentes e marcas à luz do direito internacional de investimentos, bem como as características da arbitragem suscitada por investidores estrangeiros.

A propriedade intelectual insere-se no primeiro acordo moderno sobre investimentos, modelo para os compromissos ulteriores (RUSE-KHAN, 2011, p. 16; DIEPENDAELE; COCKBAIN; STERCKX, 2017, p. 295; GIBSON, 2010a, p. 359; VANHONNAEKER, 2015,

p. 13; MERCURIO, 2015, p. 254; LEITE, 2017, p. 64). Trata-se do acordo bilateral de investimentos entre Alemanha e Paquistão, datado de 1959 (ALEMANHA, 1959, art. 8.1.a).⁵⁸

Hoje, a propriedade intelectual qualifica-se como investimento na maior parte dos acordos internacionais de investimentos. A assertiva refere-se aos acordos bilaterais de investimentos e aos acordos de livre comércio ou parceria econômica com capítulos de investimentos (MERCURIO, 2015, p. 254; MERCURIO, 2012, p. 872; RUSE-KHAN, 2011, p. 12; RUSE-KHAN, 2021, p. 40; BISCHOFF; WÜHLER, 2019, p. 35).

O novo bilateralismo da propriedade intelectual, configurado após a entrada em vigor do TRIPS, teve as suas bases e modelo construídos a partir dos acordos bilaterais de investimentos. Eles constituem uma extensa rede de instrumentos conectados (OKEDIJI, 2003, p. 142) e compõem o sistema internacional de investimentos, fragmentado, mas com princípios e regras em comum (ALSCHNER; SKOUGAREVSKIY, 2016, p. 565).

Em outubro de 2023, os acordos bilaterais de investimentos alcançam o montante de 2.829 de instrumentos celebrados. Desse total, 2.220 compromissos encontram-se vigentes. Os acordos internacionais com previsão de investimentos atingem a soma de 444 instrumentos celebrados e 366 vigentes. Esse último conjunto inclui os acordos de livre comércio e os de parceria econômica (UNCTAD, 2023).

O ceticismo dos investidores privados quanto à proteção de direitos nos Estados receptores é uma motivação para qualificar a propriedade intelectual como investimento (DREYFUSS; FRANKEL, 2015, p. 573). A interferência do Estado receptor é uma das justificativas adotadas para dotar os investidores estrangeiros com capacidade processual internacional nos tribunais arbitrais (UNCTAD, 2006, p. 43).

Os mecanismos de solução de controvérsias dispostos nos compromissos de investimentos foram pouco utilizados até o final da década de 1980. O cenário muda na década de 1990, quando foram instauradas 43 contenciosos. O número cresce para 327 na década seguinte e atinge o total de 365 controvérsias no período entre 2010 e 2019. Veja-se o quadro 2 com os dados.

Quadro 2 - Controvérsias sobre investimentos

Número de controvérsias instauradas até 1989	1
Número de controvérsias instauradas entre 1990 e 1999	43
Número de controvérsias instauradas entre 2000 e 2009	327

⁵⁸ Treaty between the Federal Republic of Germany and Pakistan for the Promotion and Protection of Investments (1959), art. 8(1)(a) The term “investment” shall comprise capital brought into the territory of the other Party for investment in various forms in the shape of assets such as foreign exchange, goods, property rights, patents and technical knowledge. The term “investment” shall also include the returns derived from and ploughed back into such “investment”.

Número de controvérsias instauradas entre 2010 e 2019	665
Número de controvérsias instauradas entre 2020 e 2021	68

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados obtidos na base de dados UNCTAD, disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement>

A partir da década de 2000, houve o uso da arbitragem investidor-Estado para impugnar medidas relacionadas à propriedade intelectual. Essa é a novidade na matéria, e não a previsão da propriedade intelectual nos acordos de investimentos (YU, 2017, 836; KLOPSCHINSKI, 2016, p. 213). Os contenciosos sugerem uma colisão entre propriedade intelectual e investimentos (HO, 2016, p. 396).

O primeiro contencioso sobre propriedade intelectual em um órgão arbitral especializado em investimentos foi suscitado em 2006 pela Shell em face da Nicarágua com o objetivo de impugnar uma decisão judicial. A decisão judicial determinou a penhora das marcas de titularidade da Shell em razão do inadimplemento da obrigação de indenizar trabalhadores rurais no valor de US\$ 489 milhões pelo uso de pesticidas (ICSID, 2006d).

Na Nicarágua, o pesticida objeto da ação judicial foi proibido em 1977 após comprovados danos à saúde dos trabalhadores. O Poder Legislativo aprovou um procedimento judicial célere e diferenciado para os cidadãos reivindicarem indenização. Antes do Poder Judiciário promover a penhora das marcas figurativa e nominativa da Shell, houve uma tentativa infrutífera de executar as decisões judiciais no foro da Califórnia (VADI, 2009, p. 783, 784).

A constrição judicial afetando as marcas foi objeto de controvérsia suscitada pela Shell, à luz do acordo bilateral de investimentos entre Países Baixos e Nicarágua. As alegações do investidor versaram os dispositivos: (i) desapropriação indireta; (ii) princípio do tratamento justo e equitativo, e do tratamento mínimo, incluindo denegação de justiça. Não houve julgamento, em razão de acordo das partes (ICSID, 2006d)

Meses após o requerimento de instauração da controvérsia, o Poder Judiciário da Nicarágua, em grau recursal, reviu a decisão anterior e cancelou a constrição incidente nos registros marcários da Shell (VADI, 2009, p. 784). Sendo assim, a controvérsia em face da Nicarágua perdeu o objeto e não chegou à fase de constituição de um tribunal arbitral (ICSID, 2006d).

A segunda controvérsia remonta à regulação dos maços de cigarro. A polêmica data da década de 1990, quando empresas norte-americanas de tabaco cogitaram impugnar a proposta canadense de regulação dos maços sob a alegação de desapropriação dos direitos marcários à luz do NAFTA (VADI, 2009, p. 786). Em um primeiro momento, houve decisão judicial em

desfavor da regulação, tornando insubsistente o interesse na propositura da controvérsia arbitral (UPRETI, 2020, p. 345).

A diminuição do espaço disponível para exibir os signos marcários nos maços de cigarro foi alavancada em 2003, quando os países membros da Organização Mundial de Saúde (OMS) aprovaram por unanimidade a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco. O instrumento prescreveu um espaço reservado à saúde pública nos maços de cigarro: (i) espaço mínimo de 30% da superfície exposta; (ii) espaço recomendável de 50% ou mais (OMS, 2003, art. 11).⁵⁹

A legislação uruguaia reservou 80% da embalagem de cigarro a imagens dos efeitos do consumo e impediu a diferenciação das marcas considerando as cores. Isso impediu o uso dos signos “Marlboro vermelho” e “Marlboro azul”, entre outros. A restrição do uso dos registros marcários foi objeto da controvérsia suscitada pela Philip Morris em face do Uruguai, no ano de 2010 (ICSID, 2013a, §§ 4, 5, 6).

A empresa alegou a violação das seguintes regras do acordo bilateral de investimentos entre Suíça e Uruguai: (i) desapropriação indireta; (ii) princípio do tratamento justo e equitativo conjugado com o padrão de tratamento mínimo, incluindo denegação de justiça; (iii) cláusula guarda-chuva; (iv) medidas arbitrárias, não razoáveis ou discriminatórias (ICSID, 2016b, § 175).

A controvérsia proposta pela Philip Morris em face do Uruguai alcançou a fase de julgamento do mérito. O tribunal afastou as alegações da parte demandante reconhecendo as medidas de saúde pública adotadas pelo país sul-americano. No tocante à alegação de desapropriação, não foi identificada interferência correspondente a um confisco, notadamente porque não houve diminuição de lucros (ICSID, 2016b, § 286)

Em 2011, a Philip Morris propôs controvérsia similar em face da Austrália para impugnar os regulamentos sobre a restrição de uso dos signos marcários nas embalagens de cigarro. O acordo bilateral de investimentos entre Hong Kong e Austrália foi invocado como direito aplicável (PCA, 2015, § 13).

A alegação de violação compreendeu os seguintes dispositivos: (i) desapropriação indireta; (ii) princípio do tratamento justo e equitativo conjugado com o padrão de tratamento

⁵⁹ Convenção Quadro para o Controle do Tabaco (2003), art. 11.1. Cada Parte, em um período de três anos a partir da entrada em vigor da Convenção para essa Parte, adotará e implementará, de acordo com sua legislação nacional, medidas efetivas para garantir que: [...] (b) cada carteira unitária e pacote de produtos de tabaco, e cada embalagem externa e etiquetagem de tais produtos também contenham advertências descrevendo os efeitos nocivos do consumo do tabaco, podendo incluir outras mensagens apropriadas. Essas advertências e mensagens:[...] (iv) ocuparão 50% ou mais da principal superfície exposta e em nenhum caso menos que 30% daquela superfície;

mínimo, incluindo denegação de justiça; (iii) proteção total e de segurança; (iv) cláusula guarda-chuva; (v) medidas arbitrárias, não razoáveis ou discriminatórias (PCA, 2015, § 1.6).

A controvérsia Philip Morris em face da Austrália não alcançou a fase de julgamento de mérito. Os requisitos jurisdicionais não foram preenchidos, de acordo com o tribunal. A empresa demandante promoveu uma reestruturação das subsidiárias com a finalidade de suscitar o contencioso, configurando assim o abuso de direito (ou abuso de processo). Nesses termos, a decisão arbitral declarou inadmissível a arbitragem (PCA, 2015, §§ 584, 585).

Em 2012, a empresa Eli Lilly suscitou uma controvérsia em face do Canadá impugnando decisões da Suprema Corte as quais mantiveram a nulidade de duas patentes correspondentes aos medicamentos Strattera e Zyprexa, destinados ao tratamento de déficit de atenção e psiquiátrico, respectivamente. A empresa alegou a violação das regras de desapropriação indireta e do princípio do tratamento mínimo, ambos do NAFTA (ICSID, 2017a, §5).

Na argumentação da empresa demandante, o Poder Judiciário do Canadá alterou radicalmente o modo como se aplica o requisito da utilidade e tornou nula as patentes. Nessa linha de raciocínio, as decisões judiciais impugnadas aplicaram a denominada doutrina da promessa de utilidade, sem correspondência com a prática do exame administrativo e tampouco com a jurisprudência nacional (ICSID, 2017a, § 234).

O tribunal arbitral julgou o mérito examinando a legislação, as diretrizes de exame e a jurisprudência canadense sobre nulidade de patentes. A conclusão favorável ao Canadá foi no sentido da aplicação do requisito da utilidade em conformidade com a construção jurisprudencial sobre a matéria. Por conseguinte, não se constatou uma violação às obrigações de investimentos (ICSID, 2017a, §§ 337, 386).

No ano de 2015, a empresa Bridgestone suscitou uma controvérsia em face do Panamá. A origem do conflito reside no pedido de registro marcário do signo Riverstone na classe correspondente a pneus, depositado por uma empresa nacional. O pedido foi objeto de oposição interposta pelo grupo econômico Bridgestone. O oponente alegou risco de confusão com as marcas Bridgestone e Firestone, ambas registradas no Panamá. No curso do procedimento de oposição, o uso do signo Riverstone restou obstado (ICSID, 2020, § 126).

A oposição foi indeferida e o registro da marca Riverstone foi concedido. A empresa panamenha ingressou com uma ação judicial buscando indenização pelo período o qual restou impedida de usar o signo (ICSID, 2020, §§ 127, 128). A decisão da Suprema Corte manteve a condenação do grupo empresarial Bridgestone relativa à indenização no montante de US\$ 5 milhões em favor do titular do registro marcário Riverstone (ICSID, 2020, §§ 128, 129).

O grupo Bridgestone suscitou o contencioso arbitral alegando a violação das seguintes regras do acordo de livre comércio entre Panamá e Estados Unidos: (i) desapropriação indireta; (ii) princípio do tratamento justo e equitativo, incluindo o tratamento mínimo; (iii) princípio do tratamento nacional (ICSID, 2020, § 129).

O tribunal julgou o mérito da controvérsia reputando como surpreendente a decisão judicial panamenha a qual condenou o grupo Bridgestone ao pagamento de indenização pelo exercício de um direito processual, no caso, a oposição. Erros de julgamento foram apontados no acórdão da Suprema Corte. No entanto, a parte demandante não comprovou o vício da incompetência ou de corrupção, necessários para caracterizar as suas alegações. A decisão arbitral foi favorável ao Panamá (ICSID, 2020, § 547).

O quadro 3 resume as cinco controvérsias sobre propriedade intelectual suscitadas por empresas multinacionais com fundamento em acordos bilaterais de investimentos e capítulos de investimentos contidos nos acordos de livre comércio.

Quadro 3 – Controvérsias de investimentos sobre propriedade industrial

Investidor estrangeiro	Estado demandado	Acordo aplicável	Data de instauração da controvérsia	Data de conclusão	Objeto da controvérsia
Shell	Nicarágua	Acordo Bilateral de Investimentos entre Países Baixos e Nicarágua	2006	2007	Marca
Philip Morris	Uruguai	Acordo Bilateral de Investimentos entre Uruguai e Suíça	2010	2016	Marca
Philip Morris	Austrália	Acordo Bilateral de Investimentos entre Austrália e Hong Kong	2011	2017	Marca
Eli Lilly	Canadá	Acordo Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA)	2012	2017	Patentes
Bridgestone	Panamá	Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos e Panamá	2015	2020	Marca

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados obtidos na base de dados UNCTAD, disponível em: <<https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement>>

Houve também a controvérsia Erbil Serter versus França, a qual não alcançou a fase de julgamento. O Sr. Erbil Serter, engenheiro de nacionalidade turca, suscitou um contencioso em face da França, no ano de 2013, com fundamento no acordo de investimentos entre França e Turquia. Ela versa sobre os direitos do desenho industrial de um casco de navio. Não é possível discorrer sobre as alegações apresentadas em razão do sigilo dos documentos (ICSID, 2022; UPRETI, 2020, p. 348, 349).

A partir da década de 2000, há um número crescente de controvérsias de investimentos sobre produtos farmacêuticos envolvendo aspectos relativos ao registro sanitário (VADI, 2015,

p. 144). Concomitantemente, as regras de patentes têm incorporado aspectos sobre registro sanitário (DRAHOS, 2007b, p. 509).

Dentre as regras invocadas pelos investidores nas controvérsias de investimentos, a desapropriação e o princípio do tratamento justo e equitativo figuram com maior incidência. Essa constatação também se aplica em relação aos contenciosos de investimentos sobre propriedade intelectual (UPRETI, 2020, p. 342).

A regra da desapropriação remete à interferência na propriedade tangível ou intangível do investidor estrangeiro.⁶⁰ A modalidade ou forma direta de desapropriação corresponde à noção de nacionalização do bem ou transferência formal da titularidade ou confisco completo.⁶¹ A modalidade indireta promove a interferência na propriedade quando as ações estatais produzem um efeito equivalente à modalidade direta sem a transferência formal de titularidade ou confisco (ESTADOS UNIDOS, 2012, Anexo B).⁶²

O princípio do tratamento justo e equitativo está presente na maior parte dos compromissos de investimento e possui um índice elevado de acolhimento pelos tribunais arbitrais quando invocado pelos investidores. Ele se aplica particularmente quando os árbitros afastam a alegação de desapropriação. Ainda assim, o seu conteúdo é elástico, não possuindo uma delimitação precisa (RUSE-KHAN, 2021, p. 42).

O princípio do tratamento justo e equitativo tem a função de preencher lacunas proporcionadas por regras específicas. A sua aplicação aproxima-se da regra da boa-fé presente no direito civil, inclusive incorporando a noção de *venire contra factum proprium*, o qual veda condutas contraditórias (DOLZER; SCHREUER, 2008, p. 122, 123).

O princípio do tratamento justo e equitativo prestigia a estabilidade jurídica do investimento (SCHLEE, 2005, p. 95) e diz respeito às expectativas legítimas do investidor (UPRETI, 2020, p. 343).

A aplicação dos princípios do direito internacional de investimento em conflitos envolvendo patentes, marcas e outros direitos suscita potencialmente algumas contradições. Isso ocorre porque os sistemas jurídicos de propriedade intelectual e de investimentos

⁶⁰ US Model Bilateral Investment Treaty (2012), Anexo B. 2. An action or a series of actions by a Party cannot constitute an expropriation unless it interferes with a tangible or intangible property right or property interest in an investment.

⁶¹ US Model Bilateral Investment Treaty (2012), Anexo B. 3. Article 6 [Expropriation and Compensation] (1) addresses two situations. The first is direct expropriation, where an investment is nationalized or otherwise directly expropriated through formal transfer of title or outright seizure.

⁶² US Model Bilateral Investment Treaty (2012), Anexo B. 4. The second situation addressed by Article 6 [Expropriation and Compensation] (1) is indirect expropriation, where an action or series of actions by a Party has an effect equivalent to direct expropriation without formal transfer of title or outright seizure.

promovem proteção de seus direitos de forma distinta, em termos conceituais (CORREA; VIÑUALES, 2016, p. 91, 92):

- (i) A propriedade intelectual protegida significa aptidão do titular para exercer o *ius prohibendi*. O titular de uma patente, por exemplo, possui o seu bem imaterial protegido quando ele detém o poder de excluir o uso de sua invenção por terceiros não autorizados. A proibição de uso da invenção é dirigida a terceiros, notadamente agentes com atuação no segmento econômico do titular do direito patentário;
- (ii) O investimento estrangeiro protegido significa aptidão do investidor para suscitar uma controvérsia arbitral e assim requerer compensação por uma eventual violação do acordo praticada pelo por atos comissivos ou omissivos. Por isso, trata-se de uma proteção dirigida em face do Estado.

A submissão da propriedade intelectual às regras de investimento possui implicações complexas a serem ainda descobertas. Trata-se de um território não mapeado (OKEDIJI, 2014, p. 1122). As instituições arbitrais dispostas nos diferentes acordos de investimentos proporcionam a sobreposição de procedimentos, cujas consequências permanecem desconhecidas (BERNIERI, 2006, p. 560).

Os acordos de investimentos ampliaram os mecanismos para suscitar controvérsias sobre propriedade intelectual. Os investidores estrangeiros têm à sua disposição um conjunto crescente de tribunais arbitrais, entre eles o Centro Internacional para a Resolução de Disputas sobre Investimentos (ICSID) e a Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL) (POLIDO; ANJOS, 2016, p. 285).

Os contenciosos impactam a habilidade do Estado de regular a atuação das empresas porque ele é instado a revogar ou modificar as medidas impugnadas para evitar controvérsias similares evitando assim os custos da arbitragem (SALACUSE, 2007, p. 140, 141).

A reunião de direitos de propriedade intelectual e padrões de investimentos estrangeiros em uma única estrutura jurídica, por exemplo, um acordo, proporciona o confronto de obrigações conflitantes dos Estados. Enquanto o poder regulatório dos Estados diminui, há um aumento das obrigações dispostas em instrumentos internacionais (OKEDIJI, 2014, p. 1122).

A proteção dos pedidos de patente nos acordos de investimentos alavanca o nível de proteção dos interesses privados enquanto decresce a habilidade estatal de regular a atuação dos agentes privados detentores de poder econômico. Nessa perspectiva, o nível de proteção dos interesses privados é inversamente proporcional à autonomia regulatória do Estado (VADI, 2015, p. 156).

As controvérsias de investimentos extrapolam os aspectos jurídicos e possuem uma dimensão política, a qual causa tensão nos Estados demandados em razão da repercussão perante a opinião pública. A politização envolvida prejudica a composição de soluções consensuais (SALACUSE, 2007, p. 150).

Determinadas empresas veem a arbitragem como um instrumento para obter do Estado receptor concessões não obtidas na negociação do acordo (OKEDIJI, 2014, p. 1136; BERNIERI, 2006, p. 560). Ao suscitar uma controvérsia perante o tribunal arbitral, as empresas buscam desestimular a adoção de alterações legislativas e outras medidas desfavoráveis aos seus interesses (HO, 2015, p. 216).

A sucumbência do Estado em uma controvérsia de investimentos repercute na redução de seu poder de legislar. Isso se efetiva não apenas quando o Estado revoga leis, mas quando se impõe um constrangimento à edição de novos atos normativos (BRANT, 2020, p. 80). A improcedência de um contencioso, ou o não julgamento do mérito, não significa fracasso da estratégia formulada pelo investidor estrangeiro.

As controvérsias consomem anos e somas vultuosas de dinheiro público acarretando um custo econômico e político. O custo envolvido corrói a legitimidade política da solução de controvérsia. Os valores despedidos pelos Estados não se resumem à compensação pecuniária às empresas privadas, mas compreendem os serviços privados de advocacia e administrativos do centro de arbitragem escolhido (ECHANDI, 2011, p. 7).

Na controvérsia Philip Morris versus Uruguai, as despesas da defesa foram custeadas pela Fundação Bill e Melinda Gates (BRANT, 2020, p. 81) e por Bloomberg, ex-prefeito de Nova York. O produto interno bruto do Uruguai corresponde à metade do montante de vendas anuais da empresa tabagista (VADI, 2012, p. 98).

A ausência de *expertise* técnico-jurídico para defesa dos países menos desenvolvidos é apontada como uma ameaça à legitimidade da arbitragem investidor-Estado, em razão da dependência de escritórios privados de advocacia para defesa (GOTTWALD, 2007, p. 274).

Os centros arbitrais de investimentos operam com uma estrutura menos favorável aos países pobres em comparação ao órgão de solução de controvérsias da OMC. Este possui ações de cooperação voltadas a promover um equilíbrio de armas (BERNIERI, 2006, p. 560). Inclusive, a proposta de criação de um centro de consultoria de direito de investimentos em prol de uma defesa equitativa dos países menos desenvolvidos foi inserida na agenda de trabalho da UNCITRAL, em 2019 (SAUVANT, 2021, p. 354).

As compensações pecuniárias determinadas pelos tribunais arbitrais de investimentos costumam alcançar montantes superiores à arbitragem comercial internacional. O valor

envolvido nas condenações é uma característica negativa do mecanismo de solução de controvérsias prevalente nos acordos de investimentos (SALACUSE, 2007, p. 142).

As controvérsias de investimentos, inclusive sobre propriedade intelectual, não são propostas unicamente para obtenção de compensação pecuniária, mas sim com o escopo de reduzir deliberadamente a capacidade regulatória dos Estados. Isso afeta a capacidade para promover o equilíbrio entre direitos de propriedade intelectual e políticas públicas, notadamente na área de saúde pública (GATHII; HO, 2017, p. 429).

O número crescente de controvérsias desperta críticas à arbitragem investidor-Estado sob a alegação de priorização do interesse privado sobre o público. Há uma percepção de abuso por parte das empresas multinacionais quando suscitam um número tão elevado de contenciosos. Por sua vez, os Estados reagem por meio de movimentos de revisão das regras de solução de controvérsias (VIDIGAL; STEVENS, 2018, p. 481).

Há problemas estruturais na arbitragem investidor-Estado motivando a revisão dos mecanismos de solução de controvérsias, por exemplo, a possibilidade de duas controvérsias diferentes sobre idêntica medida estatal com possíveis resultados contraditórios (ECHANDI, 2011, p. 8; YU, 2021, p. 182). A União Europeia reconhece lacunas na arbitragem investidor-Estado em termos de legitimidade e reconsidera o modelo (DIETZ; DOTZAUER, COHEN, 2019, p. 751)

França e Alemanha demonstraram interesse na alteração do mecanismo de solução de controvérsias, uma vez concluído o acordo de livre comércio entre União Europeia e Canadá, no ano de 2014. Os trabalhos de revisão do acordo iniciaram em 2016, incluindo uma proposta de criação de um tribunal permanente de revisão (VIDIGAL; STEVENS, 2018, p. 484).

A proposta de criação de um tribunal multilateral dedicado a investimentos, formulada pela Comissão Europeia, encontra-se em debate (EUROPEAN COMMISSION, 2023). Trata-se de uma resposta às crescentes críticas da sociedade civil aos mecanismos predominantes de solução de controvérsias dispostos nos acordos internacionais (LÉVESQUE, 2016, p. 1).

As propostas indicam uma tendência de construção de um mecanismo de solução de controvérsias de investimentos com características similares ao acordo da OMC no sentido de institucionalização de um órgão permanente de revisão (VIDIGAL; STEVENS, 2018, p. 484; MORAES; CAVALCANTE, 2021, p. 318).

A título de síntese da seção, identifica-se um conjunto de cinco controvérsias sobre propriedade intelectual nos tribunais arbitrais, os quais possuem documentos públicos. São elas: (i) Shell versus Nicarágua; (ii) Philip Morris versus Uruguai; (iii) Philip Morris versus Austrália; (iv) Eli Lilly versus Canadá; (v) Bridgestone versus Panamá.

Do conjunto apresentado, uma controvérsia não teve julgamento, sequer de admissibilidade jurisdicional (Shell versus Nicarágua). O acordo entre as partes antes da constituição do tribunal arbitral pôs fim ao conflito. Não houve reconhecimento da procedência ou improcedência da demanda. Supõe-se a estratégia da Shell como exitosa porquanto a empresa obteve a revogação da decisão da Suprema Corte sobre a penhora de marca.

A controvérsia Philip Morris versus Austrália não alcançou a fase de julgamento de mérito porque o órgão arbitral não reconheceu a jurisdição, uma vez acolhida a alegação de abuso de direito, apresentada pela defesa. Os demais contenciosos alcançaram a fase de julgamento de mérito (Philip Morris versus Uruguai, Eli Lilly versus Canadá, Bridgestone versus Panamá) e resultaram em decisões de improcedência.

Quadro 4 – Conclusões dos tribunais arbitrais

Investidor estrangeiro	Estado demandado	Conclusão do tribunal arbitral	Houve o julgamento de mérito
Philip Morris	Uruguai	Improcedência	Sim
Philip Morris	Austrália	Inadmissibilidade do contencioso (não reconhecimento da jurisdição do tribunal)	Não
Eli Lilly	Canadá	Improcedência	Sim
Bridgestone	Panamá	Improcedência	Sim
Shell	Nicarágua	Não houve julgamento	Não

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados obtidos na base de dados UNCTAD, disponível em: <<https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement>>

Os contenciosos suscitados pela Philip Morris tiveram o provável efeito de frear a continuação das políticas públicas de combate ao tabagismo, seja nos países demandados ou terceiros. Talvez alguns países com tendência a aumentar o espaço reservado ao anúncio sobre os malefícios do cigarro optaram por aguardar o julgamento dos contenciosos.

A hipótese aqui aventada é de êxito da estratégia formulada pela Philip Morris, Bridgestone e Eli Lilly, ainda quando sucumbentes nas demandas. Os contenciosos serviram como testes no sentido de verificar a aplicação do direito internacional de investimentos na solução de conflitos sobre marcas e patentes.

As decisões arbitrais, ainda quando desfavoráveis às partes demandantes, pavimentaram o caminho para futuros contenciosos. O capítulo 2 aborda as interpretações dos tribunais arbitrais sobre o confronto dos direitos de propriedade intelectual e investimentos, servindo a

presente seção apenas como uma introdução dos conflitos. Houve o acolhimento de argumentos defendidos pelos titulares de marcas e patentes, os quais servem para pautar futuras pretensões.

Em uma primeira leitura, não houve restrição da autonomia regulatória nacional dos países demandados, porquanto não houve procedência dos contenciosos. Perspectiva distinta, no entanto, aponta uma restrição potencial à liberdade dos Estados no exercício do poder regulatório, porquanto os tribunais arbitrais firmaram posições sobre a viabilidade de medidas de propriedade intelectual infringirem obrigações de investimentos.

As decisões arbitrais discorreram sobre as condições para medidas estatais versando marcas e patentes violarem a regra da desapropriação e o princípio do tratamento justo e equitativo. Não houve o preenchimento dessas condições nos contenciosos inaugurais sobre propriedade intelectual à luz do direito internacional de investimentos. Talvez isso ocorra nas próximas controvérsias.

1.4 TRIPS-PLUS

A presente seção examina o significado do termo TRIPS-plus. As normas assim classificadas constituem um dos mecanismos para elevação do nível de proteção dos ativos de propriedade intelectual em um grau superior ao fixado pela OMC. O exame de exemplos contribui para compreensão do conceito.

As sete subseções trazem exemplos dedicados às seguintes regras: (i) licença compulsória; (ii) exclusão de patenteabilidade de planta; (iii) vinculação entre registro sanitário e patente; (iv) proteção dos testes clínicos; (v) extensão de vigência; (vi) nulidade; (vii) princípio da exaustão de direitos.

Distinguem-se duas acepções do termo TRIPS-plus. A acepção *stricto sensu* indica as normas com obrigações existentes no TRIPS e com um fortalecimento das prerrogativas conferidas ao titular, eliminação de uma faculdade ou flexibilidade (VANHONNAEKER, 2015, p. 180; HO, 2011, p. 225, MUSUNGU; DUTFIELD, 2003, p. 3).

Por exemplo, o acordo de livre comércio entre União Europeia, Colômbia, Peru e Equador prevê requisitos para o registro de parte de objeto como desenho industrial (UNIÃO EUROPEIA, 2012, art. 225.2).⁶³ Trata-se da parte destacável do corpo do objeto principal. A

⁶³ Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part (2012), art. 225.2. A design applied to, or incorporated in, a product which constitutes a component part of a complex product shall only be considered protectable according to paragraph 1 if the component part, once it has been incorporated into the complex product, remains visible during normal use of the latter, and to the extent that those visible features of the component part fulfil in themselves the requirements to be protectable.

possibilidade de registrar como desenho industrial a parte do objeto não é mencionada no TRIPS (TRIPS, 1994, arts. 25, 26).

Quando o acordo de livre comércio entre União Europeia, Colômbia, Peru e Equador estabelece requisitos para o registro de parte do objeto como desenho industrial (UNIÃO EUROPEIA, 2012, art. 225.2), retira-se dos países a faculdade de indeferir o pedido. O registro de parte do objeto como desenho industrial não é uma obrigação no TRIPS, mas sim no referido acordo comercial. A norma classifica-se como TRIPS-plus.

Na acepção *lato sensu*, o termo TRIPS-plus refere-se a compromissos os quais ultrapassam as previsões do acordo da OMC. Nessa perspectiva, a expressão compreende novos direitos de propriedade intelectual (VANHONNAEKER, 2015, p. 179).

O nome de domínio, não previsto no TRIPS, é previsto nos capítulos de propriedade intelectual dos acordos de livre comércio celebrados pelos Estados Unidos com Panamá (ESTADOS UNIDOS, 2007a, art. 15.4),⁶⁴ Singapura (ESTADOS UNIDOS, 2003a, art. 16.3)⁶⁵ e Austrália (AUSTRÁLIA, 2004, art. 17.3),⁶⁶ entre outros.

Outro exemplo de norma TRIPS-plus na acepção *lato sensu* é o sinal de satélite criptografado portador de programas, previsto no acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Panamá. No instrumento, há a obrigação de tipificar penalmente condutas relacionadas à decodificação do sinal de satélite quando ocorrida sem autorização do distribuidor legítimo do sinal (ESTADOS UNIDOS, 2007a, art. 15.8).⁶⁷

⁶⁴ Free Trade Agreement between the United States and Panama (2007), art. 15.4 (Domain Names on the Internet) (1) In order to address trademark cyber-piracy, each Party shall require that the management of its country-code top-level domain (ccTLD) provides an appropriate procedure for the settlement of disputes based on the principles established in the Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy. (2) Each Party shall require that the management of its ccTLD provides on-line public access to a reliable and accurate database of contact information for domain-name registrants. In determining the appropriate contact information, the management of a Party's ccTLD may give due regard to the Party's laws protecting the privacy of its nationals.

⁶⁵ Free Trade Agreement between Singapore and the United States (2003), art. 16.3.1 Each Party shall participate in the Governmental Advisory Committee of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), which serves to consider and provide advice on the activities of the ICANN as they relate to government concerns, including matters related to intellectual property and the domain name system, as well as to promote responsible country code Top Level Domain (ccTLD) administration, management, and operational practices. 2. Each Party shall require that registrants of domain names in its ccTLD are subject to a dispute resolution procedure, modeled along the same lines as the principles set forth in ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (ICANN UDRP), to address and resolve disputes related to the bad-faith registration of domain names in violation of trademarks. Each Party shall also ensure that its corresponding ccTLDs provide public access to a reliable and accurate AWHOIS@ database of domain name registrant contact information.

⁶⁶ Free Trade Agreement between Australia and the United States of America (2004), art. 17.3.1. In order to address trademark cyber-piracy, each Party shall require that the management of its country-code top-level domain (ccTLD) provide an appropriate procedure for the settlement of disputes, based on the principles established in the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy. 2. Each Party shall require that the management of its ccTLD provide online public access to a reliable and accurate database of contact information for domain-name registrants.

⁶⁷ Free Trade Agreement between the United States and Panama (2007), art. 15.8 (Protection of Encrypted Program-Carrying Satellite Signals) (1) Each Party shall make it a criminal offense: (a) to manufacture, assemble, modify, import, export, sell, lease, or otherwise distribute a tangible or intangible device or system, knowing or having reason to know that the device or system is primarily of assistance in decoding an encrypted program-carrying satellite signal without the authorization of the lawful distributor of such signal; and (b) willfully to receive and further distribute a program-carrying signal that originated as

Previsão similar sobre sinal de satélite criptografado portador de programas encontra-se no acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Coreia do Sul (ESTADOS UNIDOS, 2007b, art. 18.7.1).⁶⁸ O TRIPS é silente sobre o tema (TRIPS, 1994).

O termo TRIPS-plus denota três tipos de compromissos concernentes à (DRAHOS, 2001, p. 793; MERCURIO, 2006, p. 219; VIVAS-EUGUI, 2003, p. 4):

- (i) Implementação de um nível de proteção mais exigente comparado ao da OMC (acepção *strictu sensu*);
- (ii) Eliminação de uma faculdade ou flexibilidade conferida pelo TRIPS (acepção *strictu sensu*);
- (iii) Inclusão de novos direitos de propriedade intelectual (acepção *lato sensu*).

Um novo direito de propriedade intelectual, não previsto no TRIPS, é também identificado pelo sufixo “extra”. (CORREA, 2014a, p. 88). As normas TRIPS-extra não se caracterizam necessariamente como tendo um nível de proteção mais exigente comparado às obrigações pactuadas na OMC (ALEMAN, 2014, p. 63). Os termos TRIPS-extra e TRIPS-plus na acepção *lato sensu* são correspondentes.

As normas TRIPS-plus comumente refletem a legislação nacional do país com maior poder de negociação. Nesse diapasão, os acordos de livre comércio celebrados pelos Estados Unidos reproduzem níveis de proteção existentes em sua legislação (DRAHOS, 2007b, p. 515; ROFFE; GENOVESI, 2011, p. 12).

Um exemplo é a previsão de patente de segundo uso, prevista na legislação norte-americana e hoje inserida nos acordos de livre comércio celebrados pelos Estados Unidos com

an encrypted satellite signal knowing that it has been decoded without the authorization of the lawful distributor of the signal. (2) Each Party shall provide for civil remedies, including compensatory damages, for any person injured by any activity described in paragraph 1, including any person that holds an interest in the encrypted programming signal or its content.

⁶⁸ US – KOREA Free Trade Agreement (2007), art. 18.7.1. Each Party shall make it a criminal offense: (a) to manufacture, assemble, modify, import, export, sell, lease, or otherwise distribute a tangible or intangible device or system, knowing or having reason to know that the device or system is primarily of assistance in decoding an encrypted program-carrying satellite or cable signal without the authorization of the lawful distributor of such signal; and (b) willfully to receive and make use of, or further distribute, a program carrying signal that originated as an encrypted satellite or cable signal knowing that it has been decoded without the authorization of the lawful distributor of the signal, or if the signal has been decoded with the authorization of the lawful distributor of the signal, willfully to further distribute the signal for purposes of commercial advantage knowing that the signal originated as an encrypted program-carrying signal and that such further distribution is without the authorization of the lawful signal distributor.

Marrocos (ESTADOS UNIDOS, 2004a, art. 15.9.2),⁶⁹ Barém (ESTADOS UNIDOS, 2004c, art. 14.8.2)⁷⁰ e Omã (ESTADOS UNIDOS, 2006a, art. 15.8.1).⁷¹

As cláusulas TRIPS-plus evidenciam o fenômeno dos acordos celebrados pós-OMC e dizem respeito à redução das flexibilidades negociadas na Rodada Uruguai. As flexibilidades compreendem as exceções de patenteabilidade, licenças compulsórias e acesso a medicamentos (VON HASE, 2009, p. 81; RUSE-KHAN, 2011, p. 34). A falta de uma legislação nacional adequada nos países em desenvolvimento obstaculizou a implementação das flexibilidades previstas no TRIPS (CORREA; VELÁSQUEZ, 2019, p. 11).

Normas TRIPS-plus não excluem necessariamente as flexibilidades, mas estabelecem condições para seu uso. Consequentemente, as hipóteses para aplicar as flexibilidades restam reduzidas (SAID, 2022, p. 312). Um exemplo nesse sentido é a previsão de licença compulsória no acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Austrália, o qual proíbe a requisição de informação técnica dirigida ao titular da patente (AUSTRÁLIA, 2004, art. 17.9.7.b).⁷²

Os acordos de livre comércio comumente trazem a obrigação de ratificação e implementação de instrumentos específicos de proteção de direitos, registro e classificação (ROFFE; GENOVESI, 2011, p. 12). Esses compromissos ultrapassam o nível de exigência estabelecido no TRIPS (LIBERTI, 2010, p. 5).

Por meio da remissão a outros acordos internacionais, os Estados assumem a obrigação de cumpri-los ou promover a adesão. Trata-se de uma técnica de elaboração do direito internacional comumente utilizada, inclusive pelo TRIPS. Este incorporou as principais convenções de propriedade intelectual vigentes (SEUBA, 2013, p. 247).

O acordo de livre comércio entre Reino Unido, Irlanda do Norte e Turquia prevê a implementação dos seguintes compromissos: (i) Acordo de Cooperação em matéria de Patentes

⁶⁹ Free Trade Agreement between the Kingdom of Morocco and the United States of America (2004), art. 15.9.2. Each Party shall make patents available for the following inventions: (a) plants, and (b) animals. In addition, the Parties confirm that patents shall be available for any new uses or methods of using a known product, including new uses of a known product for the treatment of humans and animals.

⁷⁰ Free Trade Agreement between the Kingdom of Bahrain and the United States of America (2004), art. 14.8.2. Each Party shall make patents available for plant inventions. In addition, the Parties confirm that patents shall be available for any new uses or methods of using a known product, including products to be used for particular medical conditions, subject to the exclusions provided in Article 14.8.1 and the conditions of patentability.

⁷¹ Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Sultanate of Oman on the Establishment of a Free Trade Area (2006), art. 15.8.1. Subject to paragraph 2, each Party: (a) shall make patents available for any invention, whether product or process, in all fields of technology, provided that it is new, involves an inventive step, and is capable of industrial application; and (b) confirms that it shall make patents available for any new uses for, or new methods of using, a known product, including new uses and new methods for the treatment of particular medical conditions.

⁷² FTA Estados Unidos – Australia (2004), art. 17.9.7. (b) [...] (i) the Party shall limit such use to use by the government or third persons authorised by the government; (ii) the Party shall ensure that the patent owner is provided with reasonable compensation for such use; and (iii) the Party may not require the patent owner to provide undisclosed information or technical know-how related to a patented invention that has been authorised for use in accordance with this paragraph.

(PCT); (ii) Protocolo de Madri; (iii) Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e serviços; (iv) Acordo de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de Micro-organismos para Efeitos do Procedimento em Matéria de Patentes (REINO UNIDO, 2020b, art. 9.3).⁷³

A técnica da remissão a acordos internacionais utiliza diferentes expressões e suscitam dúvidas. Não está claro, por exemplo, o caráter obrigacional de um dispositivo sobre o estabelecimento dos melhores esforços para adesão a um instrumento (SEUBA, 2013, p. 247). O compromisso de adoção dos melhores esforços para adesão ao PCT, por exemplo, encontra-se na minuta do acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul (EU-MERCOSUR, 2019, art. X.40).⁷⁴

Os acordos de livre comércio reforçam as obrigações do TRIPS mediante o compromisso de aplicá-lo de forma adequada e efetiva. Essa obrigação se vê, por exemplo, no acordo de parceria econômica entre a União Europeia e o fórum de diálogo político dos países caribenhos (CARIFORUM) (UNIÃO EUROPEIA, 2008, art. 139.1).⁷⁵

O efeito normativo da previsão é possibilitar o exame de uma violação do TRIPS, e não apenas das regras TRIPS-plus, em uma controvérsia instaurada à luz do acordo de livre comércio. Nesses termos, o descumprimento do TRIPS constitui também uma violação do acordo de parceria econômica entre União Europeia e o CARIFORUM (CORREA, 2014a, p. 90).

A mencionada previsão do acordo de livre comércio entre União Europeia e o CARIFORUM é um exemplo de confirmação dos padrões mínimos de proteção do TRIPS. Outras normas expandem os padrões mínimos mediante obrigações de dois tipos (CORREA; VIÑUALES, 2016, p. 93):

⁷³ Free Trade Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Republic of Turkey (2020), art. 9.3. The Parties shall ensure an adequate and effective implementation of the obligations arising from the following multilateral conventions on intellectual, industrial and commercial property rights: [...] (d) the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, done at Nice on 15 June 1957, as revised at Geneva on 13 May 1977, and as amended on 28 September 1979; (e) the Patent Cooperation Treaty (PCT), done at Washington on 19 June 1970, as amended on 28 September 1979 and modified on 3 February 1984; (f) the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, adopted at Madrid on 27 June 1989; (g) the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, done at Budapest on 28 April 1977, as amended on 26 September 1980; and [...]

⁷⁴ EU-Mercosur Association Agreement (2019), art. X.40 The Parties shall make best efforts to adhere to the Patent Cooperation Treaty.

⁷⁵ Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra (2008), art. 139.1. La Parte CE y los Estados signatarios del Cariforum garantizarán la aplicación adecuada y efectiva de los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual en los que son Parte y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que figura en el anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (denominado en adelante “el Acuerdo sobre los ADPIC”).

- (i) As obrigações verticais preveem a incorporação das obrigações no direito nacional ou a adesão aos acordos internacionais;
- (ii) As obrigações horizontais vedam a discriminação na aplicação dos direitos estabelecidos.

Em regra, as obrigações TRIPS-plus submetem-se aos mecanismos de solução de controvérsias dispostos nos acordos de livre comércio. Há algumas exceções, determinados acordos excluem o capítulo de propriedade intelectual dos mecanismos de solução de controvérsias (SEUBA, 2013, p. 245).

A exclusão em tela localiza-se no acordo de livre comércio celebrados entre China e Chile (CHINA, 2005, art. 115).⁷⁶ Exclusão similar encontra-se na parceria econômica firmada entre Coreia do Sul e Índia (ÍNDIA, 2009, art. 12.6).⁷⁷

Por outro lado, há previsões sobre a escolha de foro à parte demandante, como costuma ocorrer nos acordos de livre comércio celebrados pelos Estados Unidos. Duas são as condições estabelecidas: a obrigação violada encontra-se nos dois instrumentos internacionais e as partes são vinculadas a ambos (DRAHOS, 2007a, p. 192; DRAHOS, 2006, p. 20; CORREA, 2014a, 90).

A escolha de foro encontra-se prevista, por exemplo, nos acordos de livre comércio celebrados pelos Estados Unidos com:

- (i) Barém (ESTADOS UNIDOS, 2002, art. 19.4.1);⁷⁸
- (ii) Chile (ESTADOS UNIDOS, 2003b, art. 22.3);⁷⁹
- (iii) Singapura (ESTADOS UNIDOS, 2003a, art. 20.4.3.a);⁸⁰

⁷⁶ Free Trade Agreement between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Republic of Chile (2005), art. 115 No Party shall have recourse to Chapter X for any issue arising from or relating to this Chapter.

⁷⁷ Comprehensive Economic Partnership Agreement between India and the Republic of Korea (2009), art. 12.6. Chapter Fourteen (Dispute Settlement) shall not apply to any matter or dispute arising under this Chapter.

⁷⁸ Agreement between the Government of the United States of America and the Kingdom of Bahrain Concerning the Development of Trade and Investment Relations (2002), art. 19.4.1. Where a dispute regarding any matter arises under this Agreement and under the WTO Agreement, or any other agreement to which both Parties are party, the complaining Party may select the forum in which to settle the dispute. 2. The complaining Party shall notify the other Party in writing of its intention to bring a dispute to a particular forum before doing so. 3. Once the complaining Party has selected a particular forum, the forum selected shall be used to the exclusion of other possible fora. 4. For the purposes of this paragraph, a Party shall be deemed to have selected a forum when it has requested the establishment of, or referred a matter to, a dispute settlement panel.

⁷⁹ Free Trade Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Chile (2003), art. 22.3: Choice of Forum 1. Where a dispute regarding any matter arises under this Agreement and under another free trade agreement to which both Parties are party or the WTO Agreement, the complaining Party may select the forum in which to settle the dispute. 2. Once the complaining Party has requested a panel under an agreement referred to in paragraph 1, the forum selected shall be used to the exclusion of the others.

⁸⁰ Free Trade Agreement between Singapore and the United States of America (2003), art. 20.4.3. (a) Where a dispute regarding any matter referred to in paragraph 1 arises under this Agreement and under the WTO Agreement, or any other agreement to which both Parties are party, the complaining Party may select the forum in which to settle the dispute. (b) The complaining Party shall notify the other Party in writing of its intention to bring a dispute to a particular forum before doing so. (c) Once the complaining Party has selected a particular forum, the forum selected shall be used to the exclusion of other possible fora.

- (iv) Austrália (AUSTRÁLIA, 2004 art. 21.4.1);⁸¹
- (v) Países da América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua) e República Dominicana (ESTADOS UNIDOS, 2004, art. 20.3.1). O acordo é conhecido pela sigla em inglês CAFTA-DR;⁸²
- (vi) Marrocos (ESTADOS UNIDOS, 2004a art. 20.4.1).⁸³

A escolha de foro por parte de uma parte demandante considera aspectos políticos e econômicos. A previsão de bloqueio na constituição do tribunal arbitral e regras substantivas ao qual ele se subordina são igualmente levadas em consideração. A sobreposição de obrigações previstas na OMC e nos acordos de livre comércio contribuem para a escolha de foro ocupar um papel relevante nas relações comerciais (HENCKELS, 2008, p. 574).

Igualmente relevante é o papel do princípio da nação mais favorecida para promover a extensão de obrigações TRIPS-plus. Imagina-se a hipótese de três países signatários da OMC (A, B e C). Os países A e B firmam um compromisso bilateral estendendo a vigência de patente na hipótese de atraso na concessão do direito (HO, 2011, p. 225).

Quando o país A implementa a obrigação, ela não se aplica unicamente às patentes dos titulares nacionais do país B, em razão do princípio da nação mais favorecida disposto no TRIPS. Os nacionais do país C também gozam da extensão de vigência patentária no país A. Isso ocorre independentemente de compromissos bilaterais entre os países A e C (HO, 2011, p. 225).

As obrigações com níveis de proteção de propriedade intelectual mais elevados em comparação ao TRIPS constituem um novo patamar mínimo para as próximas rodadas de negociação da OMC (MERCURIO, 2006, p. 223). Além disso, os acordos de livre comércio

(d) For the purposes of this paragraph, a Party shall be deemed to have selected a forum when it has requested the establishment of, or referred a matter to, a dispute settlement panel.

⁸¹ Free Trade Agreement between Australia and the United States of America (2004), art. 21.4.1. Where a dispute regarding any matter arises under this Agreement and under another trade agreement to which both Parties are party, including the WTO Agreement, the complaining Party may select the forum in which to settle the dispute. 2. Once the complaining Party has requested a panel under an agreement referred to in paragraph 1, the forum selected shall be used to the exclusion of the others.

⁸² Free Trade Agreement between Central America, the Dominican Republic and the United States of America (CAFTA-DR) (2004b), art. 20.3.1. Where a dispute regarding any matter arises under this Agreement and under another free trade agreement to which the disputing Parties are party or the WTO Agreement, the complaining Party may select the forum in which to settle the dispute. 2. Once the complaining Party has requested a panel under an agreement referred to in paragraph 1, the forum selected shall be used to the exclusion of the others.

⁸³ Free Trade Agreement between the Kingdom of Morocco and the United States of America (2004), art. 20.4.1. Where a dispute regarding any matter arises under this Agreement and under the WTO Agreement, or any other agreement to which both Parties are party, the complaining Party may select the forum in which to settle the dispute. 2. The complaining Party shall notify the other Party in writing of its intention to bring a dispute to a particular forum before doing so. 3. Once the complaining Party has selected a particular forum, the forum selected shall be used to the exclusion of other possible fora. 4. For the purposes of this paragraph, a Party shall be deemed to have selected a forum when it has requested the establishment of, or referred a matter to, a dispute settlement panel.

contribuem ao processo multilateral quando proporcionam a formação de novas coalisões nas negociações (ROFFE, 2014, p. 23).

A ênfase nos fóruns multilaterais para regular a propriedade intelectual não é uma questão de “se”, mas de “quando” (KRIKORIAN; SZYMKOWIAK, 2007, p. 389). Por meio dos acordos bilaterais, são construídos blocos para os futuros acordos regionais ou multilaterais (MORIN, 2019, p. 177).

Veja-se a obrigação de ratificação da Convenção UPOV de 1991 nos acordos de livre comércio celebrados pelos Estados Unidos. O país confere um caráter global ao compromisso previsto em instrumentos bilaterais. Gradativamente o espaço para resistência resta diminuído ensejando o retorno ao multilateralismo. Cada compromisso gera um efeito cumulativo porquanto é somado a outros com mesmo teor (KRIKORIAN; SZYMKOWIAK, 2007, p. 389).

O país em desenvolvimento aceita a elevação dos níveis de exigência de propriedade intelectual quando firma compromissos com os países desenvolvidos. Uma vez implementada a obrigação na legislação nacional, não há óbice para replicá-la nos próximos acordos comerciais, independentemente do porte econômico do parceiro comercial. Quando isso ocorre, os países atuam como polinizadores de normas TRIPS-plus (SEUBA, 2013, p. 245).

O efeito polinizador de normas TRIPS-plus explica em parte o interesse de países desenvolvidos por compromissos bilaterais com países com os quais não mantêm relações econômicas relevantes. Abordado o conceito de TRIPS *plus*, passa-se ao exame de um dos exemplos, a licença compulsória.

1.4.1 Licença compulsória

A licença compulsória é prevista na CUP como um instrumento para remediar o exercício abusivo do direito de patente.⁸⁴ A não exploração é um exemplo, não uma hipótese singular. Razões legítimas justificam a inércia do titular do direito e assim excluem o uso não autorizado do direito patentário por terceiro (CUP, 1967a, arts. 5º A.2, A.4).⁸⁵

⁸⁴ Convenção da União de Paris (1967), art. 5º A (2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevenindo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.

⁸⁵ CUP (1967), art. 5º A (4) Não poderá ser pedida licença obrigatória, com o fundamento de falta ou insuficiência de exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da apresentação da patente, ou de três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo; a licença será recusada se o titular da patente justificar a sua inação por razões legítimas. Tal licença obrigatória será não-exclusiva só será transferível, mesmo sob a forma de concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.

A CUP refletiu a concepção da ausência de exploração da patente como um abuso. Esse pensamento, por sua vez, decorre da compreensão do direito patentário como promotor da transferência de tecnologia e do desenvolvimento industrial dos países. Quando o direito concedido não é explorado no território, ele não promove benefícios ao Estado (CORREA, 2015b, p. 8).

A CUP é a primeira previsão da licença compulsória em um instrumento internacional, embora não se possa a ela atribuir o mérito de sua criação. Referências a ela já se encontram na legislação de direito patentário de Veneza de 1474 e no Estatuto dos Monopólios da Inglaterra de 1623 (VAWDA, 2022, p. 76).

A licença compulsória confere ao Estado um poder de barganha nas negociações de redução de preço de medicamento com os titulares de patentes (CORREA, 2015a, p. 50; ABBOTT, 2013, p. 498). No Canadá, o instrumento proporcionou a aquisição de tecnologia por parte das indústrias de medicamentos genéricos (DRAHOS et al, 2004, p. 249).

O Canadá utilizou com regularidade a licença compulsória até a adesão ao NAFTA, quando mudanças legislativas restringiram o uso (CASTRO, 2018, 248). O Reino Unido fez uso da licença compulsória para assegurar medicamentos genéricos ao Serviço Nacional de Saúde. Os Estados Unidos valeram-se das licenças compulsórias no setor de farmácia e na indústria de equipamento de defesa (VAWDA, 2022, p. 77).

A licença compulsória depende do preenchimento de três condições: (i) *ratione materiae*: a medida delimita o uso. Sendo assim, não se cogita o uso diverso do autorizado; (ii) *ratione personae*: a medida identifica as pessoas autorizadas ao uso; (iii) *ratione temporis*: a duração da medida é definida previamente (VANHONNAEKER, 2015, p. 49).

Diferentemente das outras flexibilidades do TRIPS, a previsão da licença compulsória depende de prévia e específica autorização do Estado, afastando-se a ideia de um mecanismo automático após o preenchimento dos requisitos. Por isso, trata-se de um instrumento *ex post*, porquanto a concessão ocorre após a verificação de seus requisitos (GIBSON, 2010a, p. 364; VANHONNAEKER, 2015, p. 49).

A compensação da licença compulsória é outra diferença em relação às demais flexibilidades do TRIPS (CORREA, 2004, p. 346). Em relação à remuneração da licença compulsória, há duas previsões distintas. A primeira prevê a remuneração adequada ao titular do direito (TRIPS, 1994, art. 31.h).⁸⁶

⁸⁶ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 31 [...] h) o titular será adequadamente remunerado nas circunstâncias de cada uso, levando-se em conta o valor econômico da autorização;

A segunda previsão corresponde à remuneração da licença compulsória para remediar a prática anticoncorrencial ou desleal quando o Estado considera o ilícito praticado pelo titular da patente (TRIPS, 1994, art. 31.k).⁸⁷ Nesse caso, a licença compulsória possui um caráter punitivo justificando o valor reduzido da remuneração (CORREA, 2004, p. 351).

A licença compulsória corresponde à autorização concedida pelo Estado para uso do bem imaterial, desprovida de autorização de seu titular. O TRIPS prevê a sua concessão quando houver situações de: (i) emergência nacional ou extrema urgência;⁸⁸ (ii) práticas anticoncorrenciais;⁸⁹ (iii) necessidade de uma segunda patente, cuja exploração dependa da primeira (TRIPS, 1994, art. 31, b, k, l).⁹⁰

O TRIPS não elenca de forma exaustiva as hipóteses ensejadoras da licença compulsória. Por exemplo, a recusa de concessão de licença voluntária por parte do titular da patente, ou quando ele a condiciona a valores fora do valor de mercado. Situações de saúde pública não classificadas como emergência nacional são hipóteses ausentes no texto resultante da Rodada do Uruguai (CORREA, 2002a, p. 49; DRAHOS et al, 2004, p. 249).

A previsão de licença compulsória no TRIPS não trouxe condições aptas a restringir a sua adoção (SANDERS, 2007, p. 10), desviando-se das propostas dos países desenvolvidos (WATAL, 2014, p. 45). Em negociações subsequentes à Rodada Uruguai, o tema permaneceu na pauta com a finalidade de estabelecer condições restritivas para uso do instrumento (MERCURIO, 2006, p. 231).

⁸⁷ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 31 [...] k) os Membros não estão obrigados a aplicar as condições estabelecidas nos subparágrafos (b) e (f) quando esse uso for permitido para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial. A necessidade de corrigir práticas anticompetitivas ou desleais pode ser levada em conta na determinação da remuneração em tais casos. As autoridades competentes terão o poder de recusar a terminação da autorização se e quando as condições que a propiciam forem tendentes a ocorrer novamente;

⁸⁸ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 31. Quando a legislação de um Membro permite outro uso do objeto da patente sem a autorização de seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo governo, as seguintes disposições serão respeitadas: [...] b) esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver previamente buscado obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável. Essa condição pode ser dispensada por um Membro em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em casos de uso público não-comercial. No caso de uso público não-comercial, quando o Governo ou o contratante sabe ou tem base demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que uma patente vigente é ou será usada pelo ou para o Governo, o titular será prontamente informado;

⁸⁹ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 31 [...] k) os Membros não estão obrigados a aplicar as condições estabelecidas nos subparágrafos (b) e (f) quando esse uso for permitido para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial. A necessidade de corrigir práticas anticompetitivas ou desleais pode ser levada em conta na determinação da remuneração em tais casos. As autoridades competentes terão o poder de recusar a terminação da autorização se e quando as condições que a propiciam forem tendentes a ocorrer novamente;

⁹⁰ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 31 [...] l) quando esse uso é autorizado para permitir a exploração de uma patente ("a segunda patente") que não pode ser explorada sem violar outra patente ("a primeira patente"), as seguintes condições adicionais serão aplicadas: [...]

As negociações posteriores no âmbito da OMC resultaram na Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001, a qual confirmou a aplicação da licença compulsória para casos de saúde pública de forma não restrita à emergência nacional ou de extrema urgência. Houve o reconhecimento da prerrogativa dos Membros para determinar as condições para sua adoção (OMC, 2001b, §5. b; MUSUNG; OH, 2005, p. 28).⁹¹

Movimento contrário buscando a limitação dos requisitos da licença compulsória encontra-se nos acordos de livre comércio. Por exemplo, o acordo de livre comércio celebrado entre Estados Unidos e Austrália restringe as situações cabíveis da medida (DRAHOS et al, 2004, p. 249).

A primeira situação refere-se ao uso da patente para remediar uma prática anticoncorrencial, consoante apuração em processo judicial ou administrativo (AUSTRÁLIA, 2004, art. 17.9.7.a).⁹² A segunda circunstância remete aos casos de uso público não comercial, ou de emergência nacional ou outras situações de extrema urgência, conquanto se observe cumulativamente três condições (AUSTRÁLIA, 2004, art. 17.9.7.b).⁹³

A primeira condição refere-se ao uso da licença compulsória somente pelo governo ou terceira pessoa autorizada pelo governo. A segunda condição remete à compensação pecuniária razoável ao titular da patente, garantida pelo Estado. A terceira condição impede o Estado de requisitar ao titular da patente a divulgação da informação confidencial ou técnica relacionada à invenção objeto da licença compulsória (AUSTRÁLIA, 2004, art. 17.9.7.b).⁹⁴

Em contraposição, o TRIPS não prevê óbice ao Estado para requerer informações técnicas ao titular do direito patentário, por ocasião de uma licença compulsória (TRIPS, 1994, art. 31). Restringir o acesso ao *know-how* confere uma dificuldade a mais ao licenciado porquanto as informações técnicas são necessárias à fabricação do produto. Nesse caso, a adoção da licença torna-se mais dificultosa comparada ao TRIPS (MERCURIO, 2006, p. 231).

Além da restrição de acesso ao *know-how*, o acordo de livre comércio celebrado entre Estados Unidos e Austrália estabelece de forma restritiva as circunstâncias fáticas para adoção

⁹¹ Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health (2001), § 5 (b) Each member has the right to grant compulsory licences and the freedom to determine the grounds upon which such licences are granted.

⁹² FTA Estados Unidos – Australia (2004), art. 17.9.7. A Party shall not permit the use of the subject matter of a patent without the authorisation of the right holder except in the following circumstances: (a) to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive under the Party's laws relating to prevention of anticompetitive practices; or [...]

⁹³ FTA Estados Unidos – Australia (2004), art. 17.9.7. (b) in cases of public non-commercial use, or of national emergency, or other circumstances of extreme urgency, provided that: [...]

⁹⁴ FTA Estados Unidos – Australia (2004), art. 17.9.7. (b) [...] (i) the Party shall limit such use to use by the government or third persons authorised by the government; (ii) the Party shall ensure that the patent owner is provided with reasonable compensation for such use; and (iii) the Party may not require the patent owner to provide undisclosed information or technical know-how related to a patented invention that has been authorised for use in accordance with this paragraph.

da licença compulsória. Diferentemente, o TRIPS prevê situações exemplificativas, respaldando assim a autonomia regulatória nacional no tocante à identificação de outra causa legítima para adoção da medida (RUSE-KHAN, 2011, p. 13).

De forma semelhante, encontra-se a previsão de licença compulsória no acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Singapura. O instrumento também impede o acesso ao *know-how* pelo Estado outorgante da licença e restringe as circunstâncias aptas à sua adoção. As situações previstas constam de uma relação *numerus clausus* (ESTADOS UNIDOS, 2003a, art. 16.7.1).⁹⁵

A importância da licença compulsória se evidencia, por exemplo, no curso da pandemia do COVID-19, quando Israel utilizou o instrumento para fins de importação do medicamento Kaletra, o qual reúne três patentes. Outros países editaram atos normativos para simplificar e acelerar a concessão das licenças compulsórias, entre eles, Alemanha, Canadá, Chile e Equador (RANJAN, 2021, p. 749).

Escopo semelhante encontra-se nos projetos de lei propostos no Brasil durante a pandemia do COVID-19, são eles: PL nº 1.184/2020, PL nº 1.320/2020, PL nº 1.462/2020, PL 1.247/2021 e PL 12/2021 do Senado Federal. Este último foi aprovado pelo Congresso Nacional como Lei nº 14.200, de 2 de setembro de 2021, e alterou a previsão sobre licença compulsória na Lei nº 9.279, de 1996 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2022), sem resultado significativo em razão do veto presidencial (BERMUDEZ, 2023, p. 66).

As normativas na área de propriedade intelectual, editadas pelos países no curso da pandemia do COVID-19 (OMPI, 2022), demonstram o papel das flexibilidades e da autonomia nacional regulatória para oferecimento de vacinas e medicamentos à população (DREYFUSS, 2021, p. 175).

A capacidade dos Estados para enfrentar a pandemia do COVID-19 é potencialmente afetada pelos acordos de investimentos, independentemente da adoção das medidas de exceção no âmbito da OMC. A suspensão de uma obrigação no TRIPS não se estende aos compromissos

⁹⁵ Free Trade Agreement between Singapore and the United States of America (2003), art. 16.7.6. Neither Party shall permit the use of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder except in the following circumstances: (a) to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive under the competition laws of the Party; (b) in the case of public non-commercial use or in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency, provided that: (i) such use is limited to use by the government or third parties authorized by the government; (ii) the patent owner is provided with reasonable and entire compensation for such use and manufacture; and (iii) the Party shall not require the patent owner to transfer undisclosed information or technical "know how" related to a patented invention that has been authorized for use without the consent of the patent owner pursuant to this paragraph.[...] Where a Party's law allows for such use pursuant to subparagraphs (a) and (b), the Party shall respect the provisions of Article 31 of the TRIPS Agreement.

nos acordos de investimento, salvo compromisso nesse sentido (CORREA; SYAM; URIBE, 2021, p. 21).

Em síntese, classifica-se como TRIPS-plus a norma sobre licença compulsória nos acordos de livre comércio celebrados pelos Estados Unidos com Singapura, e posteriormente com Austrália. A previsão eleva o grau de exigência em relação ao TRIPS porque: (i) limita as circunstâncias fáticas para concessão; (ii) impede a requisição de *know-how* dirigida ao titular da patente.

1.4.2 Patenteabilidade de planta

A exclusão de patenteabilidade permitida no art. 27.2 do TRIPS está vinculada a dois requisitos: (i) proibição da exploração comercial do invento no território; (ii) a proibição justifica-se em razão da proteção da ordem pública ou moralidade, incluindo a proteção da vida ou saúde humana, animal ou vegetal. O dispositivo não permite a exclusão de patenteabilidade da vacina do HIV se o produto é permitido no território (CORREA, 2014b, p. 424, 425).

O TRIPS permite aos Membros classificarem as inovações vegetais como não patenteáveis (TRIPS, 1994, art. 27.3.b).⁹⁶ Adotar a patenteabilidade de plantas é uma faculdade, podendo os Membros adotarem uma proteção *suis generis* (CARVALHO, 2003, p. 67). Não se trata de uma opção binária entre o regime patentário e o oferecido pela UPOV, porquanto o TRIPS permite uma terceira forma de proteção (ANTONS, 2016, p. 394; BASSO; RODRIGUES JUNIOR, 2007, p. 172).

O espaço regulatório aberto proporcionado aos Membros no tocante à apropriação de recursos genéticos de plantas possui repercussões perante a segurança alimentar (CORREA, 2012, p. 5). Nesse diapasão, o TRIPS confere liberdade aos países para estabelecer regimes de proteção de plantas conforme suas políticas agrícolas e necessidades locais (ANTONS, 2016, p. 389).

O regime de proteção de plantas é um tema controverso não restrito às negociações do TRIPS, mas também na OCDE. O tema suscita divergências entre os países desenvolvidos,

⁹⁶ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 27. 3. Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: [...] b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema *sui generis* eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

notadamente no tema da sobreposição de patentes e de cultivares (BARBOSA; GRAU-KUNTZ, 2010, p. 19).

Por dupla proteção, entende-se uma espécie vegetal protegida simultaneamente como cultivar e como patente. A UPOV na revisão de 1978 veda a dupla proteção (CARVALHO, 2003, p. 67, 68; FUCK; BONACELLI; CARVALHO, 2008, p. 47). Os Estados signatários possuem a prerrogativa de conceder a patente ou o título especial de proteção. Uma única forma de proteção aplica-se a uma determinada espécie botânica ou gênero vegetal (UPOV, 1978, art. 2.1).⁹⁷

A norma vedando a dupla proteção não consta da UPOV de 1991. O dispositivo prevê a concessão de direitos e proteção por cada Parte Contratante (UPOV, 1991, art. 2).⁹⁸ A ausência de vedação à dupla proteção na UPOV de 1991 é compreendida como uma permissão (CARVALHO, 2003, p. 69; FUCK; BONACELLI; CARVALHO, 2008, p. 48).

A legislação brasileira prevê a proteção *suis generis* de plantas, permitida pelo TRIPS, mediante o regime jurídico de cultivares, adotado à luz da referência conceitual oferecida pela UPOV 1978 (CARVALHO, 2003, p. 70). Cultivar é a variedade de gênero ou espécie vegetal caracterizada pela distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade da variedade vegetal (BRASIL, 1997, art. 3º).⁹⁹

O Brasil promulgou a ata da UPOV de 1978, mediante o Decreto nº 3.109, de 1999, assimilando assim a vedação da dupla proteção (CARVALHO, 2003, p. 70). A proibição à sobreposição de proteções encontra-se no dispositivo da Lei de Cultivares, o qual subordina a livre utilização de plantas ao regime jurídico de proteção de cultivares como a única forma de proteção e de direito (BRASIL, 1997, art. 2).¹⁰⁰

A vedação à dupla proteção é inscrita no art. 2º da Lei de Cultivares, em razão da adesão do Brasil à ata de 1978 da UPOV, reconheceu a 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

⁹⁷ International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (1978), art. 2.1. Each member State of the Union may recognise the right of the breeder provided for in this Convention by the grant either of a special title of protection or of a patent. Nevertheless, a member State of the Union whose national law admits of protection under both these forms may provide only one of them for one and the same botanical genus or species.

⁹⁸ International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (1991), art. 2 Each Contracting Party shall grant and protect breeders' rights.

⁹⁹ Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, art. 3º Considera-se, para os efeitos desta Lei: [...] IV - cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos;

¹⁰⁰ Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País.

Entretanto, o caso concreto não foi julgado como proteção simultânea de patentes e cultivares sob a fundamentação de âmbitos distintos de proteção. A proteção conferida pela Lei de Cultivares compreende o material de reprodução da planta (STJ, REsp 1.610.728/RS, 2019).

A patente protege a tecnologia correspondente ao processo de inserção e ao gene inoculado na semente. A semente reproduzida com o atributo da resistência à glifosato mantém-se como um bem protegido por patente. Considerando como distintos os âmbitos de proteção de patente e de cultivares, a 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou a impossibilidade das limitações da Lei de Cultivares serem oponíveis ao titular da patente (STJ, REsp 1.610.728/RS, 2019).

O pequeno produtor rural possui o direito de doar ou trocar sementes para outros agricultores de mesmo porte (BRASIL, 1997, art. 10, IV).¹⁰¹ Essa prerrogativa conferida pela lei de cultivares não serve para impedir o direito do titular da patente de cobrar *royalties* das sementes resultantes do uso da tecnologia patenteada. A conclusão do julgamento, favorável à Monsanto, foi contrária à reserva do produto da soja transgênica (STJ, REsp 1.610.728/RS, 2019).

A proteção simultânea por patente e cultivares é assegurada mediante a obrigação das partes de ratificar a UPOV de 1991. Previsão nesses termos encontra-se nos acordos de livre comércio celebrados pelos Estados Unidos com Vietnã (ESTADOS UNIDOS, 2000a, art. 1.3),¹⁰² Laos (ESTADOS UNIDOS, 2003c, art. 13.2),¹⁰³ e Peru (ESTADOS UNIDOS, 2006b, art. 16.1.3).¹⁰⁴

Outra previsão encontrada nos acordos de livre comércio diz respeito à patenteabilidade de plantas, quando o país não estabelece a proteção *suis generis* permitida pelo TRIPS. O

¹⁰¹ Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, art. 10. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público;

¹⁰² Agreement between the United States of America and the Socialist Republic of Vietnam on Trade Relations (2000), (capítulo II) art. 1.3. To provide adequate and effective protection and enforcement of intellectual property rights, each Party shall, at a minimum, give effect to this Chapter and the substantive economic provisions of: [...] the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, 1978 (UPOV Convention (1978)), or the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, 1991 (UPOV Convention (1991)); and [...] If a Party has not acceded to the specified text of any such Conventions on or before the date of entry into force of this Agreement, it shall promptly make every effort to accede.

¹⁰³ Agreement between the United States of America and the Lao People's Democratic Republic on Trade Relations (2003), art. 13.2. To provide adequate and effective protection and enforcement of intellectual property rights, each Party shall, at a minimum, give effect to this Agreement and the substantive economic provisions of: [...] (d) the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, 1978 (UPOV Convention), or the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, 1991 (UPOV Convention); and [...] If a Party has not acceded to the specified text of any such Conventions on or before the date of entry into force of this Agreement, it shall promptly make every effort to accede without delay.

¹⁰⁴ Free Trade Agreement between the United States of America and Peru (2006), art. 16.1.3. Each Party shall ratify or accede to the following agreements by January 1, 2008, or the date of entry into force of this Agreement, whichever is later: [...] (c) the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (1991) (UPOV Convention).

acordo CAFTA-DR estabelece a obrigação da proteção patentária para plantas (ESTADOS UNIDOS, 2004, art. 15.9.2.).¹⁰⁵

Previsão similar encontra-se nos compromissos firmados pelos Estados Unidos com outros países, entre eles, Peru (ESTADOS UNIDOS, 2006b, art. 16.9.2),¹⁰⁶ Colômbia (ESTADOS UNIDOS, 2006c, art. 16.9.2)¹⁰⁷ e Barém (ESTADOS UNIDOS, 2004c, art. 14.8.2).¹⁰⁸ O compromisso assumido pelo Chile com os Estados Unidos é no sentido de adoção de esforços razoáveis para proposição de legislação estendendo proteção patentária às plantas (ESTADOS UNIDOS, 2003b, art. 17.9.2).¹⁰⁹

A patenteabilidade de planta no acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Coreia do Sul possui uma particularidade. O compromisso restringe as hipóteses de exclusão de patenteabilidade a duas hipóteses (ESTADOS UNIDOS, 2007b, art. 18.8.2):

- (i) A primeira hipótese refere-se à exclusão de patenteabilidade para proteger a ordem pública ou moralidade, incluindo a proteção à vida ou saúde humana, animal ou vegetal e proteção ambiental,¹¹⁰ com redação idêntica ao do TRIPS (TRIPS, 1994, art. 27.2);¹¹¹

¹⁰⁵ Free Trade Agreement between Central America, the Dominican Republic and the United States of America (2004), art. 15.9.2. Nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party from excluding inventions from patentability as set out in Articles 27.2 and 27.3 of the TRIPS Agreement. Notwithstanding the foregoing, any Party that does not provide patent protection for plants by the date of entry into force of this Agreement shall undertake all reasonable efforts to make such patent protection available. Any Party that provides patent protection for plants or animals on or after the date of entry into force of this Agreement shall maintain such protection.

¹⁰⁶ Free Trade Agreement between the United States of America and Peru (2006), art. 16.9.2. Nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party from excluding inventions from patentability as set out in Articles 27.2 and 27.3 of the TRIPS Agreement. Notwithstanding the foregoing, a Party that does not provide patent protection for plants by the date of entry into force of this Agreement shall undertake all reasonable efforts to make such patent protection available consistent with paragraph 1. Any Party that provides patent protection for plants or animals on or after the date of entry into force of this Agreement shall maintain such protection.

¹⁰⁷ Free Trade Agreement between the United States of America and Colombia (2006), art. 16.9.2 Nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party from excluding inventions from patentability as set out in Articles 27.2 and 27.3 of the TRIPS Agreement. Notwithstanding the foregoing, a Party that does not provide patent protection for plants by the date of entry into force of this Agreement shall undertake all reasonable efforts to make such patent protection available consistent with paragraph 1. Any Party that provides patent protection for plants or animals on or after the date of entry into force of this Agreement shall maintain such protection.

¹⁰⁸ Agreement between the Government of the Kingdom of Bahrain and the Government of the United States of America on the Establishment of a Free Trade Area (2004), art. 14.8.2. Each Party shall make patents available for plant inventions. In addition, the Parties confirm that patents shall be available for any new uses or methods of using a known product, including products to be used for particular medical conditions, subject to the exclusions provided in Article 14.8.1 and the conditions of patentability.

¹⁰⁹ Free Trade Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Chile (2003), art. 17.9.2. Each Party will undertake reasonable efforts, through a transparent and participatory process, to develop and propose legislation within 4 years from the entry into force of this Agreement that makes available patent protection for plants that are new, involve an inventive step, and are capable of industrial application.

¹¹⁰ Free Trade Agreement between the United States and the Republic of Korea (2007), art.18.8.2 Each Party may only exclude from patentability: (a) inventions, the prevention within its territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal, or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by its law; and [...]

¹¹¹ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 27.2. Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a

- (ii) A segunda hipótese refere-se aos métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais (ESTADOS UNIDOS, 2007b, art. 18.8.2),¹¹² em conformidade com o previsto no TRIPS (TRIPS, 1994, art. 27.3.a).¹¹³

O acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Coreia do Sul não prevê a hipótese de não patenteabilidade de plantas e animais, diferentemente do TRIPS (TRIPS, 1994, art. 27.3.b). Essa omissão indica uma norma TRIPS-plus. Talvez a omissão não tenha o efeito de derogar a flexibilidade prevista no TRIPS. De todo modo, a omissão em tela promove uma ambiguidade no tocante à aplicação das obrigações (CASTRO, 2018, p. 324).

Do exposto, conclui-se três tipos de normas TRIPS-plus concernentes à patenteabilidade de plantas. Um tipo encontra-se no acordo de livre comércio entre Coreia do Sul e Estados Unidos. O dispositivo omite a prerrogativa do país signatário de reconhecer como não patenteável a planta.

Por meio do segundo tipo de norma TRIPS-plus, os países abriram mão da escolha, permitida pelo TRIPS, de optar por um regime protetivo diverso do patentário para proteção das inovações vegetais. Compromissos nesses termos encontram-se nos acordos de livre comércio celebrados entre Estados Unidos e os seguintes parceiros: (i) Mercado-Comum da América Central e República Dominicana; (ii) Peru; (iii) Colômbia; (iv) Barém.

O acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Chile indica esforços razoáveis, mediante processo transparente e participativo, para desenvolver e propor uma legislação favorável à patenteabilidade de planta. A norma é ambígua porquanto o compromisso refere-se ao processo legislativo. Considerando a potencial restrição à liberdade de excluir a patenteabilidade de planta, a norma em tela classifica-se como TRIPS-plus.

O terceiro tipo de norma TRIPS-plus encontra-se nos acordos de livre comércio celebrados pelos Estados Unidos com Vietnã, Laos e Peru. Os três compromissos, abordados na subseção, asseguram a dupla proteção quando estabelecem a obrigação de ratificar a UPOV de 1991.

ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação.

¹¹² Free Trade Agreement between the United States and the Republic of Korea (2007), art.18.8.2 [...] (b) diagnostic, therapeutic, and surgical procedures for the treatment of humans or animals.

¹¹³ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 27. 3 (a) Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais;

Ainda sobre a dupla proteção, a decisão proferida pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça resulta na proteção simultânea de patente e cultivares em relação à semente de soja transgênica. O acórdão reconhece a vedação à dupla proteção inscrita no art. 2º da Lei de Cultivares e não classifica como tal as proteções incidentes na semente de soja sob o fundamento de escopos protetivos diversos.

O escopo de proteção de um direito de propriedade industrial é sempre diverso do outro. Ainda quando os escopos protetivos parecem se confundir (marca coletiva e indicação geográficas), eles são diversos.

A regra é a sobreposição de direitos de propriedade industrial. A exceção é a impossibilidade de dupla proteção, com fundamento em prescrição legal, independentemente de âmbitos de proteção distintos. A existência de escopos protetivos diversos não ampara a duplicidade de proteção de direitos, quando existe vedação legal, como é o caso.

De fato, as tecnologias atuais de transgenia adotadas em plantas ultrapassam as técnicas tradicionais e isso talvez justifique a UPOV de 1991, como reconhece Carvalho (2003, p. 69). No entanto, o País não aderiu a UPOV de 1991, mantendo a vedação de dupla proteção no seu regime de proteção de cultivares.

1.4.3 Registro sanitário e patente

O TRIPS prevê a prerrogativa dos Membros de estabelecer exceções aos direitos conferidos ao titular da patente. Do dispositivo, extraem-se três condições para o uso de uma patente por terceiro desprovido de autorização do titular (TRIPS, 1994, art. 30):¹¹⁴

- (i) Preservação da exploração normal da patente, não sendo admissível o conflito de forma irrazoável com ela;
- (ii) Preservação dos interesses legítimos do titular, não sendo possível prejudicá-los de forma irrazoável;
- (iii) Preservação dos interesses legítimos de terceiros.

O art. 30 do TRIPS opera em favor do registro sanitário de medicamento genérico enquanto se encontra vigente a patente do concorrente. Com fundamento nessa previsão, as legislações nacionais permitem a tramitação de pedidos de registro de medicamento ainda

¹¹⁴ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 30 (Exceções aos Direitos Conferidos) Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de terceiros.

quando o laboratório requerente não dispõe de autorização do titular da patente (MERCURIO, 2006, p. 225).

Registro sanitário é o ato estatal o qual confere o direito de produzir, comercializar, exportar ou importar um determinado produto (BRASIL, 2002, art. 1º, XLII).¹¹⁵ No Brasil, o terceiro (um fabricante de medicamento genérico, por exemplo) possui a permissão legal de utilizar a patente para fins do registro sanitário. No entanto, a exploração comercial do produto resta condicionada ao término da vigência da patente (BRASIL, 1997, art. 43, VII).¹¹⁶

O uso do conteúdo da patente sem a autorização do titular para fins de registro sanitário constitui um mecanismo legal destinado a garantir à população novos medicamentos, considerando a burocracia estatal. Se fosse necessário aguardar o término de vigência da patente para ingressar com o pedido de registro sanitário, a disponibilização de medicamentos levaria anos sob risco de os produtos chegarem obsoletos aos consumidores (SÃO PAULO, AC 1023176-84.2020.8.26.0100, 2021).

Em processo judicial sobre a matéria em tela, os titulares das patentes alegaram a importação do fármaco em quantidade excessiva a qual indicava a comercialização durante a vigência do direito. De acordo com o julgamento, a infração do direito patentário considerando o volume da importação da substância seria uma conjectura. Independentemente do volume da substância importada, a violação da patente configura-se quando comercializada, hipótese não verificada nos autos (SÃO PAULO, AC 1023176-84.2020.8.26.0100, 2021).

Em outro processo judicial, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu o registro sanitário e a definição de preço junto à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos como atos preparatórios de comercialização do produto farmacêutico. No entanto, esses atos não correspondem à efetiva circulação e proveito econômico do produto patenteado. Por isso, o julgamento não reconheceu a violação alegada pelo titular da patente (SÃO PAULO, AGRI 2018558-25.2019.8.26.0000, 2019).

Feito um introito sobre o uso da patente desprovido de autorização para fins de registro sanitário em conformidade com o TRIPS, passa-se ao exame de normas nos acordos de livre comércio sobre a matéria.

¹¹⁵ Decreto nº 4.072, de 4 de janeiro de 2002, art. 1º Para os efeitos deste Decreto, entende-se por: [...] XLII - registro de produto - ato privativo de órgão federal competente, que atribui o direito de produzir, comercializar, exportar, importar, manipular ou utilizar um agrotóxico, componente ou afim;

¹¹⁶ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: [...] VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40.

O acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Chile confere ao titular da patente o direito de informação relativo ao pedido de registro sanitário apresentado por terceiro. Enquanto a patente estiver vigente, o titular é informado da identidade do requerente do registro sanitário do medicamento genérico (ESTADOS UNIDOS, 2003, art. 17.10.2.b).¹¹⁷

O compromisso comercial inclui a obrigação de indeferimento do pedido de registro sanitário apresentado por terceiro quando apresentado na vigência de uma patente. Ressalva existe quando o requerente possui autorização do titular da patente (ESTADOS UNIDOS, 2003, art. 17.10.2.c).¹¹⁸

Previsão similar associando patente ao registro sanitário encontra-se no CAFTA-DR. O titular da patente recebe a prerrogativa de obstar o registro sanitário requerido pelo laboratório de medicamento genérico desprovido de autorização (ESTADOS UNIDOS, 2004b, art. 15.10.2.a).¹¹⁹

O acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Jordânia confere a obrigação de informar ao titular da patente a identidade do requerente do registro sanitário. Esse procedimento aplica-se na vigência do direito patentário (ESTADOS UNIDOS, 2000, art. 4.23.b).¹²⁰

O acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Austrália impede o registro sanitário quando o requerente não possui autorização do titular da patente. Requerimento de registro nesses termos enseja notificação ao titular do direito patentário contendo a identificação do terceiro (ESTADOS UNIDOS, 2004, art. 17.10.4).¹²¹

¹¹⁷ Free Trade Agreement between the Government of Chile and the Government of the United States of America (2003), art. 17.10.2. [...] (b) make available to the patent owner the identity of any third party requesting marketing approval effective during the term of the patent; and

¹¹⁸ Free Trade Agreement between the Government of Chile and the Government of the United States of America (2003), art. 17.10.2. [...] (c) not grant marketing approval to any third party prior to the expiration of the patent term, unless by consent or acquiescence of the patent owner.

¹¹⁹ Free Trade Agreement between Central America, the Dominican Republic and the United States of America (2004), art. 15.10.2. Where a Party permits, as a condition of approving the marketing of a pharmaceutical product, persons, other than the person originally submitting safety or efficacy information, to rely on evidence or information concerning the safety and efficacy of a product that was previously approved, such as evidence of prior marketing approval in the territory of a Party or in another country, that Party: (a) shall implement measures in its marketing approval process to prevent such other persons from marketing a product covered by a patent claiming the previously approved product or its approved use during the term of that patent, unless by consent or acquiescence of the patent owner; and

¹²⁰ Agreement between the United States of America and the Hashemite Kingdom of Jordan on the Establishment of a Free Trade Area (2000), art. 4.23. With respect to pharmaceutical products that are subject to a patent: [...] (b) the patent owner shall be notified of the identity of any third party requesting marketing approval effective during the term of the patent.

¹²¹ Free Trade Agreement between Australia and the United States of America (2004), art. 17.10. 4. Where a Party permits, as a condition of approving the marketing of a pharmaceutical product, persons, other than the person originally submitting the safety or efficacy information, to rely on evidence or information concerning the safety or efficacy of a product that was previously approved, such as evidence of prior marketing approval by the Party or in another territory: (a) that Party shall provide measures in its marketing approval process to prevent those other persons from (i) marketing a product, where that product is claimed in a patent; or (ii) marketing a product for an approved use, where that approved use is claimed in a patent, during the term of that patent, unless by consent or acquiescence of the patent owner; and (b) if the Party permits a third person

A norma em apreço conferindo ao titular da patente o direito de obstar o registro sanitário do medicamento genérico estimula o depósito de pedidos de patente de péssima qualidade. Independentemente da concessão do direito patentário, o efeito de obstar o registro sanitário do concorrente é obtido (DRAHOS et al, 2004, p. 250).

As disposições acima refletem um modelo vinculando o registro sanitário ao direito patentário. Em regra, o procedimento compreende uma notificação dirigida ao titular da patente conferindo-lhe a prerrogativa de impedir o registro sanitário de seu concorrente (ABBOTT, 2018, p. 143).

O exame do pedido patentário e de registro sanitário não se confundem. O registro sanitário verifica as comprovações de eficácia e segurança do produto, aspectos irrelevantes no processo concessório de patente. Os conhecimentos técnicos envolvidos nos referidos atos concessórios são distintos (MERCURIO, 2006, p. 225; ABBOTT, 2018, p. 143).

Os propósitos e os efeitos da patente e do registro sanitário tampouco são compartilhados. A concessão da patente confere a exclusividade de uso. Ela não se confunde com a autorização para fabricação. O registro sanitário independe de patente (BARBOSA, 2003, p. 588).

A vinculação entre registro sanitário e patente promove a demora na entrada de medicamentos genéricos no mercado, com repercussão no ambiente concorrencial (SELL, 2011, p. 454).

A título de conclusão preliminar, as normas vinculando o registro sanitário ao direito patentário qualificam-se como TRIPS-plus e encontram-se presente nos acordos de livre comércio celebrados pelos Estados Unidos com as seguintes partes: (i) Chile; (ii) República Dominicana e Mercado Comum da América Central; (iii) Jordânia; (iv) Austrália.

1.4.4 Proteção dos dados de teste

O TRIPS prevê a proteção dos dados de testes, ou testes clínicos, apresentados por ocasião do registro sanitário de medicamentos e de produtos agrícolas químicos. O Membro compromete-se a manter a proteção das informações sobre novas substâncias químicas com a

to request marketing approval to enter the market with: (i) a product during the term of a patent identified as claiming the product; or (ii) a product for an approved use, during the term of a patent identified as claiming that approved use, the Party shall provide for the patent owner to be notified of such request and the identity of any such other person.

finalidade de evitar o uso comercial desleal (TRIPS, 1994, art. 39.3).¹²² Os testes em tela atestam a eficácia e segurança dos produtos.

A finalidade da proteção é evitar a concorrência desleal. A proteção dos testes clínicos no TRIPS não é acompanhada de um direito de exclusividade de comercialização (CORREA, 2014b, p. 428; ABBOTT, 2018, p. 144). A exclusividade, prevista nas legislações nacionais, significa o uso dos dados de testes unicamente pelo primeiro requerente do registro sanitário, por um determinado período (HOEN, 2022, p. 184).

A proteção da patente não se confunde com a dos dados de testes. A concessão patentária é passível de nulidade em decorrência do não preenchimento dos requisitos, diferentemente da proteção dos dados de testes. A contestação ao pedido de patente é uma faculdade prevista nas legislações nacionais, a qual não se verifica com o mesmo nível de previsibilidade e normatização nas regras de proteção dos dados de testes (ABBOTT, 2018, p. 144).

A exclusividade dos dados de testes independe da concessão patentária. A sobreposição da proteção patentária e dos testes clínicos é possível, mas não obrigatória. O direito patentário possui exceções destinadas à promoção do interesse público, por exemplo, a licença compulsória. Mecanismos similares não existem nas legislações sobre exclusividade dos dados de testes, em regra (HOEN, 2022, p. 185).

A exclusividade dos dados de testes é considerada uma nova forma de direito de propriedade intelectual, independente da vigência da patente e um obstáculo à concorrência (SELL, 2011, p. 453). Trata-se de uma barreira regulatória para a comercialização de medicamentos genéricos (DRAHOS et al, 2004, p. 249) mais efetiva comparada à patente (ABBOTT, 2018, p. 144).

O TRIPS não estabelece o período de proteção dos dados de testes, os limites ou o significado da expressão “novas entidades químicas”. Na esfera da autonomia regulatória nacional, o Membro possui a liberdade para estabelecer a proteção dos testes clínicos e das novas entidades químicas (MERCURIO, 2006, p. 226).

Por nova entidade química, entende-se a molécula não encontrada no objeto do registro sanitário submetido até então (CORREA, 2002b, p. 74). Cuida-se de substância correspondente ao insumo farmacêutico ativo, contida na fórmula de um fármaco novo. O conceito de insumo

¹²² Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 39.3 Os Membros que exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, os Membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando necessário para proteger o público, ou quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial desleal.

farmacêutico ativo remete a qualquer substância presente na formulação e com atuação como ingrediente ativo (BRASIL, 2020, art. 3º, V, VII).¹²³

A implementação do art. 39.3 do TRIPS tem o potencial de afetar a introdução de medicamentos genéricos no mercado. Quando não há exclusividade de dados, o requerente do registro sanitário demonstra a qualidade terapêutica equivalente entre o medicamento genérico e o de referência.¹²⁴ Trata-se do teste de bioequivalência.¹²⁵ Dispensa-se, nesse caso, os testes de eficácia e segurança (MERCURIO, 2006, p. 226; HASENCLEVER; PARANHOS; PAIVA, 2008, p. 54; HOEN, 2022, p. 184; SANDERS, 2007, p. 15).

A exceção Bolar dispensa a apresentação de novos testes clínicos por ocasião do registro sanitário do produto genérico, independentemente de autorização do titular da patente. Dessa forma, os procedimentos preparatórios para comercialização são iniciados antes da inserção do objeto da patente no domínio público (TELLEZ, 2022, p. 137).

A expressão “exceção Bolar” remete ao processo na jurisdição norte-americana tendo como litigantes a *Bolar Pharmaceuticals Company* e a *Roche Products Inc.* O objeto do litígio foi o uso dos testes clínicos pela empresa de medicamentos genéricos, desprovido de autorização do titular da patente (CORREA, 2016, p. 2).

A decisão judicial foi favorável ao titular dos direitos patentários impedindo terceiros de usar os testes clínicos, salvo para fins científicos e não comerciais. Restou excluída a hipótese de aproveitamento dos testes clínicos para fins de registro sanitário de medicamento genérico (CORREA, 2016, p. 2).

A decisão judicial prejudicial à indústria de produtos genéricos promoveu uma resposta do Poder Legislativo mediante a aprovação da lei Hatch-Waxman, no ano de 1984, a qual incorpora a Exceção Bolar (TELLEZ, 2022, p. 141, 142). Ela afasta a violação ao direito

¹²³ Resolução de Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 359, de 27 de março de 2020, art. 3º No âmbito desta Resolução, adotam-se as seguintes definições: [...] V- insumo farmacêutico ativo (IFA): qualquer substância introduzida na formulação de uma forma farmacêutica que, quando administrada em um paciente, atua como ingrediente ativo, podendo exercer atividade farmacológica ou outro efeito direto no diagnóstico, cura, tratamento ou prevenção de uma doença, podendo ainda afetar a estrutura e funcionamento do organismo humano; [...] VII – nova entidade química: IFA utilizado na formulação de medicamento novo.

¹²⁴ Lei nº 6.390, de 9 de dezembro de 1976, art. 3º [...] XXIV – Bioequivalência – consiste na demonstração de equivalência farmacêutica entre produtos apresentados sob a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualitativa e quantitativa de princípio(s) ativo(s), e que tenham comparável biodisponibilidade, quando estudados sob um mesmo desenho experimental;

¹²⁵ Lei nº 6.390, de 9 de dezembro de 1976, art. 3º [...] XXIV – Bioequivalência – consiste na demonstração de equivalência farmacêutica entre produtos apresentados sob a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualitativa e quantitativa de princípio(s) ativo(s), e que tenham comparável biodisponibilidade, quando estudados sob um mesmo desenho experimental;

patentário quando o uso das informações é destinado ao registro sanitário de medicamentos ou de produtos biológicos veterinários (ESTADOS UNIDOS, 1952, § 271.e.1).¹²⁶

No ano de 1987, a legislação norte-americana estabeleceu a exclusividade dos testes clínicos para novas entidades químicas, novas indicações de medicamentos com registro sanitário e produtos biológicos (HOEN, 2022, p. 186, 187). Desde então, o registro sanitário nos Estados Unidos confere um período de exclusividade para impedir os concorrentes de efetuar o registro, privilegiando o primeiro requerente (ABBOTT, 2018, p. 143).

Na legislação brasileira, a exclusividade dos testes clínicos utilizados no registro sanitário de produtos farmacêuticos de uso veterinário, fertilizantes agrotóxicos e seus componentes e afins possui os prazos máximos: (i) 10 anos quando os produtos utilizam novas entidades químicas ou biológicas; (ii) 5 anos quando os produtos não utilizam novas entidades químicas ou biológicas (BRASIL, 2002, art. 4º, I, II).¹²⁷

A Lei nº 10.303, de 2002, é restrita ao registro de produtos farmacêuticos de uso veterinário, fertilizantes agrotóxicos e seus componentes e afins (BRASIL, 2002, art. 1º).¹²⁸ Não se trata de uma omissão legislativa, mas sim de um silêncio eloquente, permitindo concluir pela ausência de proteção dos dados clínicos dos produtos farmacêuticos de uso humano no Brasil, conforme julgamento favorável à ANVISA em ação movida pela Lundbeck Brasil Ltda e H. Lundbeck A/S, proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (BRASIL, AC 0016573-55.2008.4.01, 2012).

A restrição de uso dos dados clínicos no registro sanitário dos medicamentos genéricos, contida hoje em diferentes legislações, não é uma obrigação do TRIPS. Acordos de livre comércio incorporaram a exclusividade dos testes clínicos como um direito de propriedade (CORREA, 2015a, p. 46) Dispositivos nesse sentido classificam-se como TRIPS-plus (DRAHOS et al, 2004, p. 249; CORREA, 2002a, p. 50; CORREA, 2002b, p. 82).

¹²⁶ ESTADOS UNIDOS, 1952, 35 US Code § 271, (e) (1) It shall not be an act of infringement to make, use, offer to sell, or sell within the United States or import into the United States a patented invention (other than a new animal drug or veterinary biological product (as those terms are used in the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act and the Act of March 4, 1913) which is primarily manufactured using recombinant DNA, recombinant RNA, hybridoma technology, or other processes involving site specific genetic manipulation techniques) solely for uses reasonably related to the development and submission of information under a Federal law which regulates the manufacture, use, or sale of drugs or veterinary biological products.

¹²⁷ Lei nº 10.603, de 17 de dezembro de 2002, art. 4º Os prazos de proteção a que se refere o art. 3º serão: I - para os produtos que utilizem novas entidades químicas ou biológicas, de dez anos contados a partir da concessão do registro ou até a primeira liberação das informações em qualquer país, o que ocorrer primeiro, garantido no mínimo um ano de proteção; II - para os produtos que não utilizem novas entidades químicas ou biológicas, de cinco anos contados a partir da concessão do registro ou até a primeira liberação das informações em qualquer país, o que ocorrer primeiro, garantido no mínimo um ano de proteção;

¹²⁸ Lei nº 10.603, de 17 de dezembro de 2002, art. 1º Esta Lei regula a proteção, contra o uso comercial desleal, de informações relativas aos resultados de testes ou outros dados não divulgados apresentados às autoridades competentes como condição para aprovar ou manter o registro para a comercialização de produtos farmacêuticos de uso veterinário, fertilizantes, agrotóxicos seus componentes e afins.

No acordo de livre comércio entre Marrocos e Estados Unidos, a exclusividade de dados é prevista quando se estabelece a impossibilidade de terceiros não autorizados usar os testes clínicos apresentados anteriormente por ocasião do registro sanitário. Os períodos de uso exclusivo são de 5 anos para produtos farmacêuticos e de dez anos para produtos químicos agrícolas, contados da data do registro sanitário (ESTADOS UNIDOS, 2004, art. 15.10.1).¹²⁹

O CAFTA-DR confere a natureza de dados não divulgados às informações sobre testes disponíveis no domínio público (ESTADOS UNIDOS, 2004b, art. 15.10.1.d).¹³⁰ Os dados de teste tornados públicos pelo *Food and Drug Administration* (FDA), e acessíveis pela internet, são considerados não divulgados para fins de registro sanitário nos países signatários do acordo (CORREA, 2007, p. 301).

O acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Jordânia estende em três anos a proteção de dados clínicos¹³¹ às substâncias químicas antigas quando apresentam uma nova aplicação (ESTADOS UNIDOS, 2000, art. 4.22).¹³² Na hipótese da Jordânia conceder o registro sanitário de um determinado produto considerando a decisão norte-americana, o país é obrigado a adotar um período de exclusividade de dados pelo período mínimo do seu parceiro comercial (ESTADOS UNIDOS, 2000, art. 4.22).¹³³

O acordo de Associação Transpacífico (TPP) estabelece a exclusividade de dados clínicos por um período mínimo de dez anos para produtos químicos agrícolas, contados da data

¹²⁹ Free Trade Agreement between the Kingdom of Morocco and the United States of America (2004), art. 15.10.1 If a Party requires, as a condition of approving the marketing of a new pharmaceutical or agricultural chemical product, the submission of: (a) safety and efficacy data, or (b) evidence of prior approval of the product in another territory that requires such information, the Party shall not permit third persons not having the consent of the person providing the information to market a product on the basis of the approval granted to the person submitting that information for at least five years for pharmaceutical products and ten years for agricultural chemical products from the date of approval in the Party's territory. For purposes of this paragraph, a new product is one that contains a new chemical entity that has not been previously approved in the Party's territory.

¹³⁰ Free Trade Agreement between Central America, the Dominican Republic and the United States of America (2004), art. 15.10.1 (d) For purposes of this paragraph, each Party shall protect such undisclosed information against disclosure except where necessary to protect the public, and no Party may consider information accessible within the public domain as undisclosed data. Notwithstanding the foregoing, if any undisclosed information concerning safety and efficacy submitted to a Party, or an entity acting on behalf of a Party, for purposes of obtaining marketing approval is disclosed by such entity, the Party is still required to protect such information from unfair commercial use in the manner set forth in this Article.

¹³¹ Agreement between the United States of America and the Hashemite Kingdom of Jordan on the Establishment of a Free Trade Area (2000), art. 4.22. Pursuant to Article 39.3 of TRIPS, each Party, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products that utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, or evidence of approval in another country, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such information against unfair commercial use. In addition, each Party shall protect such information against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the information is protected against unfair commercial use.

¹³² Agreement between the United States of America and the Hashemite Kingdom of Jordan on the Establishment of a Free Trade Area (2000), art. 4.22 (nota de rodapé nº 10): It is understood that protection for "new chemical entities" shall also include protection for new uses for old chemical entities for a period of three years.

¹³³ Agreement between the United States of America and the Hashemite Kingdom of Jordan on the Establishment of a Free Trade Area (2000), art. 4.22 (nota de rodapé nº 11): It is understood that, in situations where there is reliance on evidence of approval in another country, Jordan shall at a minimum protect such information against unfair commercial use for the same period of time the other country is protecting such information against unfair commercial use.

da concessão do registro sanitário. Os terceiros sem consentimento de quem primeiro apresentou os testes clínicos estão impedidos de comercializar o produto ou similar contendo as novas substâncias químicas (AUSTRÁLIA, 2016, art. 18.47.1).¹³⁴

No TPP, a proteção dos testes clínicos para produtos farmacêuticos corresponde a um período mínimo de cinco anos a partir da data do registro sanitário (AUSTRÁLIA, 2016, art. 18.50.1.).¹³⁵ Outra particularidade refere-se aos produtos biológicos. Nesse caso, o período mínimo de exclusividade é de oito anos (AUSTRÁLIA, 2016, art. 18.51.1.a).¹³⁶

Por produto biológico, entende-se o medicamento envolvendo em sua formulação “molécula com atividade biológica” (BRASIL, 2010, art. 2º, XV).¹³⁷ Células vivas, extraídas de plantas e microrganismos, caracterizam o medicamento biológico. A produção do biomedicamento inclui o uso de “fluidos biológicos ou de tecidos de origem animal” ou uso de procedimentos biotecnológicos (BRASIL, 2010, art. 2º, IV).¹³⁸

O TPP constitui o primeiro instrumento internacional prevendo exclusividade de dados clínicos do medicamento biológico (ABBOTT, 2017, p. 55). A previsão não possui correspondência com o TRIPS, o qual se refere às substâncias químicas quando prevê a proteção de dados clínicos (TRIPS, 1994, art. 39.3; ABBOTT, 2018, p. 144).

A exclusividade de dados de teste conferida aos fármacos biológicos merece críticas porque não tem respaldo no TRIPS. Trata-se de um óbice aos países os quais pretendem desenvolver uma indústria de fármacos biológicos (ABBOTT, 2017, p. 55).

¹³⁴ Trans-Pacific Partnership Agreement (2016), art. If a Party requires, as a condition for granting marketing approval for a new agricultural chemical product, the submission of undisclosed test or other data concerning the safety and efficacy of the product, that Party shall not permit third persons, without the consent of the person that previously submitted such information, to market the same or a similar product on the basis of that information or the marketing approval granted to the person that submitted such test or other data for at least 10 years from the date of marketing approval of the new agricultural chemical product in the territory of the Party.

¹³⁵ Trans-Pacific Partnership Agreement (2016), art. 18.50.1.(a) If a Party requires, as a condition for granting marketing approval for a new pharmaceutical product, the submission of undisclosed test or other data concerning the safety and efficacy of the product, that Party shall not permit third persons, without the consent of the person that previously submitted such information, to market the same or a similar product on the basis of: (i) that information; or (ii) the marketing approval granted to the person that submitted such information, for at least five years from the date of marketing approval of the new pharmaceutical product in the territory of the Party.

¹³⁶ Trans-Pacific Partnership Agreement (2016), art. 18.51.1. With regard to protecting new biologics, a Party shall either: (a) with respect to the first marketing approval in a Party of a new pharmaceutical product that is or contains a biologic, provide effective market protection through the implementation of Article 18.50.1 (Protection of Undisclosed Test or Other Data) and Article 18.50.3, mutatis mutandis, for a period of at least eight years from the date of first marketing approval of that product in that Party; or, alternatively,

¹³⁷ Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 55, de 16 de dezembro de 2010, art. 2º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: [...] XV – produto biológico: é o medicamento biológico não-novo ou conhecido que contém molécula com atividade biológica conhecida, já registrado no Brasil e que tenha passado por todas as etapas de fabricação (formulação, envase, liofilização, rotulagem, embalagem, armazenamento, controle de qualidade e liberação do lote de produto biológico para uso);

¹³⁸ Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 55, de 16 de dezembro de 2010, art. 2º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: [...] IV – biomedicamentos: são medicamentos obtidos a partir de fluidos biológicos ou de tecidos de origem animal ou medicamentos obtidos por procedimentos biotecnológicos;

A presente subseção identifica dois tipos de normas TRIPS-plus sobre proteção dos dados clínicos. O primeiro tipo diz respeito à exclusividade de dados de testes sobre medicamentos biológicos, presente no TPP. Cuida-se de uma previsão sem correspondência no TRIPS.

O segundo tipo de norma TRIPS-plus confere exclusividade de uso dos testes clínicos aos titulares de patente ensejando um óbice à obtenção do registro sanitário por parte dos laboratórios de medicamentos genéricos. A previsão está no TPP e nos acordos de livre comércio celebrados pelos Estados Unidos com: (i) Marrocos; (ii) Jordânia; (iii) América Central e República Dominicana.

1.4.5 Extensão de vigência

O TRIPS possui uma única norma sobre vigência de patente de invenção, no caso, estabelecendo a duração do direito pelo período mínimo de vinte anos, contados da data do depósito (TRIPS, 1994, art. 33).¹³⁹ Não há um dispositivo sequer no acordo sobre extensão de vigência, seja em decorrência na demora na concessão de uma patente ou do registro sanitário do medicamento (MERCURIO, 2006, p. 229).

Antes do julgamento da ADI nº 5.529, a extensão de vigência da patente constava na legislação nacional de forma independente de pedido, recolhimento de retribuição ou relação com a matéria farmacêutica. A regra estabeleceu a vigência por prazo não inferior a: (i) dez anos na hipótese de patente de invenção; (ii) sete anos na hipótese de patente de modelo de utilidade (BRASIL, 1994, art. 40, parágrafo único).¹⁴⁰

A regra de extensão de vigência de patente na legislação brasileira esteve em vigor por aproximadamente 24 anos, quando então houve o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529. Um dos fundamentos adotados na decisão remete ao elemento indeterminado do tempo de processamento do pedido de patente, independentemente do atraso crônico do INPI (BRASIL, ADI 5.529, 2021).

Diferentes legislações estabelecem extensões de vigência de patente, na hipótese de demora na concessão. A legislação norte-americana sobre comercialização de medicamentos,

¹³⁹ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 33 (vigência) A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito.

¹⁴⁰ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 40 [...] Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. (Revogado pela Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021).

conhecida como Hatch-Waxman Act, serve de modelo sobre extensão de vigência nos acordos de livre comércio celebrados pelos Estados Unidos (POLIDO, 2013, p.71).¹⁴¹

Os acordos de livre comércio celebrados pelos Estados Unidos possuem uma previsão sobre extensão de vigência de patente na hipótese de atraso administrativo na concessão do direito ou demora no registro sanitário do medicamento. A União Europeia incorpora previsão similar em seus instrumentos (ROFFE, 2014, p. 29).

A extensão de vigência do direito patentário é crítica para saúde pública dos países em desenvolvimento com capacidade industrial, em razão do consequente atraso na introdução de medicamentos genéricos no mercado. Esses mecanismos possibilitam abusos por parte dos depositantes de pedidos de patente (MERCURIO, 2006, p. 230).

A indústria de medicamentos genéricos possui capital político e econômico nos países desenvolvidos. Isso proporciona uma paridade de armas entre os concorrentes resultando no uso com limitações dos mecanismos de extensão de vigência de patente, diferentemente do verificado em países em desenvolvimento (HO, 2011, p. 237).

O atraso na concessão de patentes é uma realidade em muitos países em desenvolvimento porquanto seus escritórios dispõem de um número insuficiente de examinadores. A extensão de vigência promove incerteza quanto à entrada de produtos no mercado de produtos, notadamente de medicamentos genéricos (CORREA, 2006, p. 401).

O acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Chile prevê a extensão de vigência de patente quando a concessão ultrapassa os seguintes prazos: (i) 5 anos a partir da data do depósito do pedido; (ii) 3 anos contados do requerimento de exame (ESTADOS UNIDOS, 2003, arts. 17.9.6).¹⁴² O instrumento prevê a extensão de vigência do direito como compensação da demora na concessão do registro sanitário (ESTADOS UNIDOS, 2003, art. 17.10.2.a).¹⁴³

No acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Coreia de Sul, consta a previsão de extensão de vigência decorrente do atraso na concessão do direito. O atraso configura-se com o decurso do período de 4 anos entre o depósito e a concessão, ou de 3 anos entre o requerimento

¹⁴¹ Estados Unidos. 35 U.S. Code § 156- Extension of patent term: (a) The term of a patent which claims a product, a method of using a product, or a method of manufacturing a product shall be extended in accordance with this section from the original expiration date of the patent, which shall include any patent term adjustment granted under section 154 (b), if – [...]

¹⁴² Free Trade Agreement between Chile and the United States of America, art. 17.9.6. Each Party shall provide for the adjustment of the term of a patent, at the request of the patent owner, to compensate for unreasonable delays that occur in granting the patent. For the purposes of this paragraph, an unreasonable delay shall be understood to include a delay in the issuance of the patent of more than five years from the date of filing of the application in the Party, or three years after a request for examination of the application has been made, whichever is later, provided that periods of time attributable to actions of the patent applicant need not be included in the determination of such delays.

¹⁴³ Free Trade Agreement between the Government of Chile and the Government of the United States of America (2003), art. 17.10.2. With respect to pharmaceutical products that are subject to a patent, each Party shall: (a) make available an extension of the patent term to compensate the patent owner for unreasonable curtailment of the patent term as a result of the marketing approval process;

de exame e a concessão (COREIA DO SUL, 2007, art. 18.8.6.a).¹⁴⁴ Ocorre a extensão de vigência em razão da demora do registro sanitário (COREIA DO SUL, 2007, art. 18.8.6.b).¹⁴⁵

No acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Colômbia, o prazo irrazoável de tramitação do processo de concessão da patente é de 5 anos, contado do depósito do pedido. O decurso superior a 3 anos entre o requerimento de exame e a concessão enseja a extensão de vigência.¹⁴⁶ O instrumento prevê a extensão de vigência decorrente da demora na concessão do registro sanitário (ESTADOS UNIDOS, 2006, art. 16.9.6.b, c).¹⁴⁷

¹⁴⁴ US – KOREA Free Trade Agreement (2007) art. 18.8.6. (a) Each Party, at the request of the patent owner, shall adjust the term of a patent to compensate for unreasonable delays that occur in granting the patent. For purposes of this subparagraph, an unreasonable delay shall at least include a delay in the issuance of the patent of more than four years from the date of filing of the application in the territory of the Party, or three years after a request for examination of the application, whichever is later. Periods attributable to actions of the patent applicant need not be included in the determination of such delays.

¹⁴⁵ US – KOREA Free Trade Agreement (2007) art. 18.8.6.(b) With respect to patents covering a new pharmaceutical product that is approved for marketing in the territory of the Party and methods of making or using a new pharmaceutical product that is approved for marketing in the territory of the Party, each Party, at the request of the patent owner, shall make available an adjustment of the patent term or the term of the patent rights of a patent covering a new pharmaceutical product, its approved method of use, or a method of making the product to compensate the patent owner for unreasonable curtailment of the effective patent term as a result of the marketing approval process related to the first commercial use of that pharmaceutical product in the territory of that Party. Any adjustment under this subparagraph shall confer all of the exclusive rights, subject to the same limitations and exceptions, of the patent claims of the product, its method of use, or its method of manufacture in the originally issued patent as applicable to the product and the approved method of use of the product.

¹⁴⁶ Free Trade Agreement between the United States of America and Colombia (2006), art.16.9.6 (b) Each Party shall provide the means to and shall, at the request of the patent owner, compensate for unreasonable delays in the issuance of a patent, other than a patent for a pharmaceutical product, by restoring patent term or patent rights. Each Party may provide the means to and may, at the request of the patent owner, compensate for unreasonable delays in the issuance of a patent for a pharmaceutical product by restoring patent term or patent rights. Any restoration under this subparagraph shall confer all of the exclusive rights of a patent subject to the same limitations and exceptions applicable to the original patent. For purposes of this subparagraph, an unreasonable delay shall at least include a delay in the issuance of the patent of more than five years from the date of filing of the application in the territory of the Party, or three years after a request for examination of the application has been made, whichever is later, provided that periods attributable to actions of the patent applicant need not be included in the determination of such delays.

¹⁴⁷ Free Trade Agreement between the United States of America and Colombia (2006), art.16.9.6 (c) With respect to any pharmaceutical product that is covered by a patent, each Party may make available a restoration of the patent term or patent rights to compensate the patent owner for unreasonable curtailment of the effective patent term resulting from the marketing approval process related to the first commercial marketing of the product in that Party. Any restoration under this subparagraph shall confer all of the exclusive rights of a patent subject to the same limitations and exceptions applicable to the original patent.

Previsão similar encontra-se no acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Peru. O atraso irrazoável de concessão configura-se pelo transcurso superior a 5 anos contados do depósito do pedido ou de 3 anos a partir do requerimento de exame.¹⁴⁸ O processo administrativo de registro sanitário enseja a extensão de vigência da patente (PERU, 2006, art. 16.9.6.b, c).¹⁴⁹

No acordo de livre comércio entre Estados Unidos, Canadá e México, o atraso irrazoável para fins de extensão de vigência do direito¹⁵⁰ caracteriza-se pelo transcurso superior a 5 anos entre o pedido e a concessão, ou de 3 anos entre o requerimento de exame e a concessão. (ESTADOS UNIDOS, 2018, art. 20.44.4).¹⁵¹

O acordo de livre comércio entre Estados Unidos, Canadá e México prevê a extensão de vigência de patente em decorrência de restrições ocorridas no processo de registro sanitário (ESTADOS UNIDOS, 2018, art. 20.46.1).¹⁵² Não se prevê o prazo de extensão de vigência da

¹⁴⁸ Free Trade Agreement between Peru and the United States of America (2006), art. 16.9.6 (b) Each Party shall provide the means to and shall, at the request of the patent owner, compensate for unreasonable delays in the issuance of a patent, other than a patent for a pharmaceutical product, by restoring patent term or patent rights. Each Party may provide the means to and may, at the request of the patent owner, compensate for unreasonable delays in the issuance of a patent for a pharmaceutical product by restoring patent term or patent rights. Any restoration under this subparagraph shall confer all of the exclusive rights of a patent subject to the same limitations and exceptions applicable to the original patent. For purposes of this subparagraph, an unreasonable delay shall at least include a delay in the issuance of the patent of more than five years from the date of filing of the application in the territory of the Party, or three years after a request for examination of the application has been made, whichever is later, provided that periods attributable to actions of the patent applicant need not be included in the determination of such delays.

¹⁴⁹ Free Trade Agreement between Peru and the United States of America (2006), art. 16.9.6 (c) With respect to any pharmaceutical product that is covered by a patent, each Party may make available a restoration of the patent term or patent rights to compensate the patent owner for unreasonable curtailment of the effective patent term resulting from the marketing approval process related to the first commercial marketing of the product in that Party. Any restoration under this subparagraph shall confer all of the exclusive rights of a patent subject to the same limitations and exceptions applicable to the original patent.

¹⁵⁰ Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (2018), art. 20.44.3. If there are unreasonable delays in a Party's issuance of a patent, that Party shall provide the means to, and at the request of the patent owner shall, adjust the term of the patent to compensate for those delays.

¹⁵¹ Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (2018), art. 20.44.4. For the purposes of this Article, an unreasonable delay at least shall include a delay in the issuance of a patent of more than five years from the date of filing of the application in the territory of the Party, or three years after a request for examination of the application has been made, whichever is later. A Party may exclude, from the determination of those delays, periods of time that do not occur during the processing of, or the examination of, the patent application by the granting authority; periods of time that are not directly attributable to the granting authority; as well as periods of time that are attributable to the patent applicant.

¹⁵² Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (2018), art. 20.46. 1. Each Party shall make best efforts to process applications for marketing approval of pharmaceutical products in an efficient and timely manner, with a view to avoiding unreasonable or unnecessary delays. 2. With respect to a pharmaceutical product that is subject to a patent, each Party shall make available an adjustment of the patent term to compensate the patent owner for unreasonable curtailment of the effective patent term as a result of the marketing approval process. 3. For greater certainty, in implementing the obligations of this Article, each Party may provide for conditions and limitations, provided that the Party continues to give effect to this Article.

patente, mas sim o compromisso de uma compensação¹⁵³ e o procedimento para priorizar pedidos de registro sanitário (ESTADOS UNIDOS, 2018, art. 20.46.2, 3, 4).¹⁵⁴

Há acordos de livre comércio celebrados pelos Estados Unidos com previsão de extensão de patente somente na hipótese de atraso na concessão do direito, sem menção à compensação decorrente do registro sanitário. Os instrumentos celebrados pelos Estados Unidos com estes países servem como exemplo: (i) Singapura (ESTADOS UNIDOS, 2003a, art. 16.7.7);¹⁵⁵ (ii) Marrocos (ESTADOS UNIDOS, 2004a, art. 15.9.7).¹⁵⁶

O compromisso entre Estados Unidos e Jordânia prevê a extensão de vigência de patente na hipótese de demora no processo administrativo de registro sanitário (ESTADOS UNIDOS, 2000, art. 4.23.a).¹⁵⁷ O dispositivo adota a concepção de um prejuízo ao exercício do direito patentário, em razão do tempo de tramitação do processo administrativo de registro sanitário.

O compromisso entre Barém e os Estados Unidos relativo à extensão de vigência da patente depende da demora na concessão do direito por prazo superior a quatro anos contado do depósito do pedido ou de dois anos a partir do pedido de exame (ESTADOS UNIDOS, 2004,

¹⁵³ Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (2018), art. 20.46.2. With respect to a pharmaceutical product that is subject to a patent, each Party shall make available an adjustment of the patent term to compensate the patent owner for unreasonable curtailment of the effective patent term as a result of the marketing approval process. 3. For greater certainty, in implementing the obligations of this Article, each Party may provide for conditions and limitations, provided that the Party continues to give effect to this Article.

¹⁵⁴ Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (2018), art. 20.46.4. With the objective of avoiding unreasonable curtailment of the effective patent term, a Party may adopt or maintain procedures that expedite the processing of marketing approval applications.

¹⁵⁵ Free Trade Agreement between the United States and Singapore, art. 16.7.7 Each Party, at the request of the patent owner, shall extend the term of a patent to compensate for unreasonable delays that occur in granting the patent. For the purposes of this paragraph, an unreasonable delay shall at least include a delay in the issuance of the patent of more than four years from the date of filing of the application with the Party, or two years after a request for examination of the application has been made, whichever is later, provided that periods attributable to actions of the patent applicant need not be included in the determination of such delays.

¹⁵⁶ Free Trade Agreement between the Kingdom of Morocco and the United States of America (2004), art. 15.9.7. Each Party, at the request of the patent owner, shall adjust the term of a patent to compensate for unreasonable delays that occur in granting the patent. For purposes of this paragraph, an unreasonable delay shall at least include a delay in the issuance of the patent of more than four years from the date of filing of the application in the territory of the Party, or two years after a request for examination of the application, whichever is later. Periods attributable to actions of the patent applicant need not be included in the determination of such delays.

¹⁵⁷ Agreement between the United States of America and the Hashemite Kingdom of Jordan on the Establishment of a Free Trade Area (2000), art. 4.23. With respect to pharmaceutical products that are subject to a patent: (a) each Party shall make available an extension of the patent term to compensate the patent owner for unreasonable curtailment of the patent term as a result of the marketing approval process.

art. 14.8.6.a).¹⁵⁸ A extensão de vigência também se efetiva pela demora na concessão do registro sanitário (ESTADOS UNIDOS, 2004, art. 14.8.6.b).¹⁵⁹

Uma particularidade do compromisso firmado entre Barém e Estados Unidos é a previsão de extensão de vigência quando se aproveita o exame de concessão da patente (ESTADOS UNIDOS, 2004, art. 14.8.7)¹⁶⁰ ou do registro sanitário realizado em outro território (ESTADOS UNIDOS 2004, art. 14.8.6.b.ii).¹⁶¹

A demora no processo administrativo de outro país acarreta a extensão de vigência no território de uma das Partes. Não é uma previsão padrão nos acordos de livre comércio. Dos acordos onde não há uma previsão nesses moldes, extrai-se uma interpretação desfavorável ao aproveitamento da extensão de vigência ocorrida em outro país (CORREA, 2006, p. 400).

O acordo de parceria econômica entre Japão e União Europeia prevê a extensão de vigência da patente em razão do período o qual a invenção restou pendente sem exploração em razão do registro sanitário. A previsão não se resume a produtos farmacêuticos, mas compreende também produtos químicos agrícolas. A particularidade dessa previsão é o período máximo de extensão de vigência da patente, no caso, 5 anos (JAPÃO, 2018, art. 14.35).¹⁶²

Previsão similar sobre extensão de vigência de patente decorrente de restrições promovidas pelo registro sanitário do produto farmacêutico encontra-se no acordo comercial

¹⁵⁸ Free Trade Agreement between the Kingdom of Bahrain and the United States of America (2004), art. 14.8.6. (a) Each Party, at the request of the patent owner, shall adjust the term of a patent to compensate for unreasonable delays that occur in granting the patent. For the purposes of this paragraph, an unreasonable delay shall at least include a delay in the issuance of the patent of more than four years from the date of filing of the application in the Party, or two years after a request for examination of the application has been made, whichever is later, provided that periods attributable to actions of the patent applicant need not be included in the determination of such delays.

¹⁵⁹ Free Trade Agreement between the Kingdom of Bahrain and the United States of America (2004), art. 14.8.6 (b) With respect to any pharmaceutical product that is covered by a patent: (i) each Party shall make available an extension of the patent term to compensate the patent owner for unreasonable curtailment of the effective patent term as a result of the marketing approval process related to the first commercial use of the product in that Party; and (ii) where a Party approves the marketing of a new pharmaceutical product on the basis of information concerning the safety or efficacy of a same or a similar product in another territory, such as evidence of prior marketing approval, the Party shall make available an extension of the patent term to compensate the patent owner for unreasonable curtailment of the effective patent term in the Party as a result of the marketing approval process in the other territory and in the Party.

¹⁶⁰ Free Trade Agreement between the Kingdom of Bahrain and the United States of America (2004), art. 14.8.7. When a Party provides for the grant of a patent on the basis of a patent granted in another territory, that Party, at the request of the patent owner, shall extend the term of a patent granted under such procedure by a period equal to the period of the extension, if any, provided in respect of the patent granted by such other territory.

¹⁶¹ Free Trade Agreement between the Kingdom of Bahrain and the United States of America (2004), art. 14.8.6. b [...] (ii) where a Party approves the marketing of a new pharmaceutical product on the basis of information concerning the safety or efficacy of a same or a similar product in another territory, such as evidence of prior marketing approval, the Party shall make available an extension of the patent term to compensate the patent owner for unreasonable curtailment of the effective patent term in the Party as a result of the marketing approval process in the other territory and in the Party.

¹⁶² Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership (2018), art. 14.35. With respect to the patents which are granted for inventions related to pharmaceutical products or agricultural chemical products, each Party shall, subject to the terms and conditions of its applicable laws and regulations, provide for a compensatory term of protection for a period during which a patented invention cannot be worked due to marketing approval process. As of the date of signing of this Agreement, the maximum compensatory term is stipulated as being five years by the relevant laws and regulations of each Party.

entre a União Europeia, Colômbia e Peru. O período máximo da prorrogação de vigência não é estabelecido (UNIÃO EUROPEIA, 2012, art. 230.4).¹⁶³

A extensão de vigência de patente é uma regra comum nos acordos internacionais em estudo. Não se trata de uma norma uniforme porquanto há diferenças de prazos e condições. O elemento indeterminado, conforme apontado no julgamento da ADI 5.529, é inerente a qualquer regra sobre extensão de vigência de patente.

Os requisitos para extensão de vigência da patente não se resumem à configuração do prazo irrazoável de concessão, incluindo o requerimento formulado pelo titular. Afasta-se assim a extensão automática. Outros requisitos dizem respeito ao recolhimento de retribuição e observância do prazo para o procedimento em tela.

Para evidenciar o funcionamento da extensão de vigência da patente em razão da demora irrazoável de tramitação dos pedidos de patentes, vale aventar duas situações hipotéticas, considerando os seguintes prazos para concessão: (i) 5 anos contados da data de depósito; (ii) 3 anos a partir do requerimento de exame.

A situação hipotética 1 possui as seguintes datas: (a) depósito do pedido: 02.01.2020; (b) requerimento de exame: 02.01.2022; (c) concessão: 02.01.2026. O período de tramitação entre o pedido e a concessão é superior a 5 anos. O período entre o requerimento de exame e a concessão ultrapassa 3 anos. Logo, o exemplo preenche as condições para extensão de vigência, seja considerando o prazo a partir da data de depósito, ou do requerimento de exame.

A situação hipotética 2 possui as seguintes datas: (a) depósito do pedido: 02.01.2020; (b) requerimento de exame: 02.01.2021; (c) concessão: 03.01.2024. A primeira condição para a extensão de vigência não é preenchida, porquanto o período entre o depósito do pedido e a concessão é de 4 anos. A extensão de vigência é possível porque preenche a segunda condição, no caso, a concessão ultrapassa os 3 anos contados do requerimento de exame.

O quadro 5 sintetiza as previsões sobre prorrogação de vigência de patentes.

¹⁶³ Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part (2012), art. 230.4. With respect to any pharmaceutical product that is covered by a patent, each Party may, in accordance with its domestic legislation, make available a mechanism to compensate the patent owner for unreasonable curtailment of the effective patent term resulting from the first marketing approval of that product in that Party. Such mechanism shall confer all of the exclusive rights of a patent, subject to the same limitations and exceptions applicable to the original patent.

Quadro 5 – Extensões de vigência de patente

Partes do acordo	Condição 1: transcurso superior a X anos entre o depósito do pedido de patente e a concessão	Condição 2: transcurso superior a X anos entre o requerimento de exame e a concessão	Previsão de extensão de vigência como compensação pelo período sem uso da invenção em razão do registro sanitário do produto farmacêutico	Ano de celebração do acordo
Estados Unidos e Jordânia	Sem previsão	Sem previsão	Sim	2000
Estados Unidos e Chile	5 anos	3 anos	Sim	2003
Estados Unidos e Singapura	4 anos	2 anos	Sem previsão	2003
Estados Unidos e Barém	4 anos	2 anos	Sim	2004
Estados Unidos e Peru	5 anos	3 anos	Sim	2006
Estados Unidos e Colômbia	5 anos	3 anos	Sim	2006
Estados Unidos e Coreia do Sul	5 anos	3 anos	Sim	2007
Estados Unidos, México e Canadá	5 anos	3 anos	Sim	2018
Japão e União Europeia	Sem previsão	Sem previsão	Sim	2018

Fonte: Elaboração do autor a partir dos acordos internacionais disponíveis em:
<<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>>

1.4.6 Nulidade

O TRIPS prevê a possibilidade de o interessado buscar a tutela do Poder Judiciário em face de qualquer decisão a qual declare a nulidade ou caducidade de uma patente (TRIPS, 1994, art. 32).¹⁶⁴ O dispositivo não estabelece condições para tornar sem efeito uma patente, seja mediante nulidade ou extinção, possuindo os Membros liberdade na matéria (HO, 2011, p. 239).

As condições para tornar sem efeito uma patente também não se encontram na CUP. A referência à nulidade de patente, contida no art. 4º *bis* (2) da CUP, diz respeito ao princípio da independência. A declaração de nulidade de uma patente em um país não afeta a validade do direito em outro território (CUP, 1967a, art. 4º *bis*.1 e 2).¹⁶⁵

¹⁶⁴ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 32 Haverá oportunidade para recurso judicial contra qualquer decisão de anular ou de caducar uma patente.

¹⁶⁵ Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (1967), art. 4º *bis* (1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União. (2) Esta disposição deve entender-se de modo absoluto particularmente no sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal.

Outra referência sobre a matéria na CUP refere-se ao período mínimo de dois anos entre a concessão da primeira licença compulsória e a interposição de ação objetivando declaração de caducidade ou de nulidade. O dispositivo prevê a hipótese da caducidade quando a licença compulsória não for suficiente para remediar o abuso no exercício do direito (CUP, 1967a, art. 5.A.3).¹⁶⁶

O TRIPS e a CUP não estabelecem os motivos para o Estado declarar sem efeito a patente mediante nulidade, matéria objeto de normatização na legislação nacional. No Brasil, a nulidade da patente decorre do não atendimento dos requisitos legais necessários à concessão (BRASIL, 1994, arts. 46, 50).¹⁶⁷

Além do instituto da nulidade, a legislação nacional prevê a extinção da patente diante, por exemplo, do não recolhimento da retribuição anual.¹⁶⁸ Outra hipótese de extinção de patente é a não-manutenção de procurador domiciliado no País com poderes de representação nas esferas administrativa e judicial (BRASIL, 1994, arts. 78, IV, V, 217).¹⁶⁹

A caducidade é uma modalidade de extinção de patente prevista na legislação pátria nestes termos: a patente não é explorada no território brasileiro ou se efetiva por meios caracterizados como abuso de direito. Nessas circunstâncias, a licença compulsória é adotada para prevenir ou sanar o abuso, ou mesmo para promover o uso da invenção. Passados dois anos da concessão da primeira licença compulsória e se esta não for efetiva, então, configura-se a hipótese legal de caducidade (BRASIL, 1994, art. 80).¹⁷⁰

A previsão atual de caducidade exige a prévia concessão da licença compulsória, em conformidade com a CUP. Por isso, é um instituto ineficaz hoje em dia e mais restritivo comparado à norma correspondente no Código de Propriedade Industrial de 1971 (BARBOSA, 2003, p. 562).

¹⁶⁶ Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (1967), art. 5º A (3) caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a concessão de licenças obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessão da primeira licença obrigatória.

¹⁶⁷ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei. [...] art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando: I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente; III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.

¹⁶⁸ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 78. A patente extingue-se: IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87.

¹⁶⁹ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 78. A patente extingue-se: [...] IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87. V - pela inobservância do disposto no art. 217. [...] art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

¹⁷⁰ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.

A caducidade na legislação pretérita possuía como requisito a não exploração efetiva do objeto da patente no território brasileiro no prazo de 4 anos. Na hipótese de concedida uma licença para exploração, o prazo para início efetivo do uso da invenção aumentava para 5 anos. A interrupção da exploração pelo período superior a dois anos ensejava igualmente a caducidade (BRASIL, 1971, art. 49).¹⁷¹

Do exposto na legislação nacional, duas são as modalidades para tornar uma patente sem efeito, a extinção e a nulidade. A extinção inclui a caducidade. A nulidade, por sua vez, decorre particularmente do vício de legalidade, por exemplo, ausência de um dos requisitos patentários. O TRIPS não impõe condições na matéria.

Diferentemente, o CAFTA-DR prevê a nulidade somente quando houver motivo para impedir a concessão do direito patentário. Há duas ressalvas. A primeira é a previsão do art. 5.A(3) da CUP, quando a licença compulsória não é suficiente para remediar o abuso no exercício do direito. A segunda ressalva decorre da concessão de patente eivada do vício de fraude, deturpação ou conduta injusta na concessão da patente (ESTADOS UNIDOS, 2004b, art. 15.9.4).¹⁷²

O acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Chile prevê a nulidade da patente somente na hipótese de motivo para recusa do ato concessório.¹⁷³ Não há referência à CUP ou caducidade decorrente do insucesso da licença compulsória para remediar a falta de exploração no território nacional. Em nota de rodapé, prevê-se a possibilidade de fraude constituir um motivo para a nulidade da patente (ESTADOS UNIDOS, 2003, art. 17.9.5).¹⁷⁴

As hipóteses de nulidade de patente previstas nos acordos recém examinados restringem os fundamentos em comparação à previsão do TRIPS (BERNIERI, 2006, p. 558; KRIKORIAN; SZYMKOWIAK, 2007, p. 397). Exclui-se a possibilidade de tornar sem efeito uma patente quando a licença compulsória não se mostra efetiva para sanar a falta de exploração no território (HO, 2011, p. 239).

¹⁷¹ Lei n° 5.772, de 21 de dezembro de 1971, art. 49. Salvo motivo de força maior comprovado, caducará o privilégio, ex officio ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando: a) não tenha sido iniciada a sua exploração no País, de modo efetivo, dentro de quatro anos, ou dentro de cinco anos, se concedida licença para sua exploração, sempre contados da data da expedição da patente; b) a sua exploração fôr interrompida por mais de dois anos consecutivos.

¹⁷² Free Trade Agreement between Central America, the Dominican Republic and the United States of America (2004b), art. 15.9.4. Without prejudice to Article 5.A(3) of the Paris Convention, each Party shall provide that a patent may be revoked or cancelled only on grounds that would have justified a refusal to grant the patent. However, a Party may also provide that fraud, misrepresentation, or inequitable conduct may be the basis for revoking, canceling, or holding a patent unenforceable.

¹⁷³ Free Trade Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Chile (2003), art. 17.9.5. A Party may revoke or cancel a patent only when grounds exist that would have justified a refusal to grant the patent.

¹⁷⁴ Free Trade Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Chile (2003), nota de rodapé n° 24 inserida no art. 17.9.5: "Fraud in obtaining a patent may constitute grounds for revocation or cancellation."

Dispositivos com tamanha restrição para promover a nulidade de patente não encontram correspondente sequer no NAFTA, o qual previu a extinção do direito em duas hipóteses: (i) fundamento cabível para recusar a concessão do direito; (ii) quando a licença compulsória não surte o efeito de remediar a falta de exploração da patente [ESTADOS UNIDOS, 1992, art. 1.709(8)].¹⁷⁵

O acordo de livre comércio entre Estados Unidos, Canadá e México mantém as duas hipóteses de nulidade/extinção de patente previstas no NAFTA, e inclui a previsão de fraude em sentido amplo. Consta uma referência ao art. 5.A da CUP para indicar a possibilidade de tornar sem efeito uma patente motivada por licença compulsória ineficaz para sanar a falta de exploração da patente no território (ESTADOS UNIDOS, 2018, art. 20.38).¹⁷⁶

Em síntese, os Estados Unidos celebraram compromissos comerciais com diferentes graus de restrição em relação ao TRIPS no tocante à nulidade e extinção de patente. Dois grupos se distinguem. No primeiro grupo, constam os acordos comerciais celebrados pelos Estados Unidos com a Coreia do Sul, o Mercado Comum da América Central e a República Dominicana, e o Chile. No segundo grupo, encontram-se o NAFTA e o acordo o qual o substituiu.

O primeiro grupo carrega uma carga restritiva maior em relação ao segundo grupo porque restringe a extinção de patente a uma única hipótese, eliminando a possibilidade da caducidade decorrente da ineficácia da licença compulsória adotada para fins de sanar o dano decorrente do desuso da patente. As normas previstas nos dois grupos, não obstante as diferenças, classificam-se como TRIPS-plus porquanto eliminam o espaço regulatório dos Estados para acrescentar outras hipóteses de extinção de patente.

1.4.7 Exaustão de direitos

O princípio da exaustão internacional de direitos estende para outros países o esgotamento das prerrogativas do titular da patente ocorrido no território onde o produto primeiro foi inserido mercado (PIMENTEL, 2002, p. 184). Um terceiro possui a prerrogativa

¹⁷⁵ North American Free Trade Agreement (1992), art. 1.709(8). A Party may revoke a patent only when: (a) grounds exist that would have justified a refusal to grant the patent; or (b) the grant of a compulsory license has not remedied the lack of exploitation of the patent.

¹⁷⁶ Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (2018), art. 20.38.1. Each Party shall provide that a patent may be cancelled, revoked, or nullified only on grounds that would have justified a refusal to grant the patent. A Party may also provide that fraud, misrepresentation, or inequitable conduct may be the basis for cancelling, revoking, or nullifying a patent or holding a patent unenforceable. 2. Notwithstanding paragraph 1, a Party may provide that a patent may be revoked, provided it is done in a manner consistent with Article 5A of the Paris Convention and the TRIPS Agreement.

de importar o produto, embora não tenha a autorização do titular. A regra retira o controle por parte do titular quando insere o produto em algum mercado (ABBOTT, 2018, p. 152).

Quando o país o adota o regime da exaustão internacional de direitos, não há diferença em termos de proteção se a inserção do produto para venda ocorre primeiramente no território nacional ou estrangeiro. Não existe óbice à importação paralela quando verificado o esgotamento dos direitos do titular da patente com a primeira colocação do produto para venda no território nacional ou estrangeiro (BASSO, 2011, p. 11).

Por importação paralela, entende-se a introdução de um produto no país desprovida da autorização do titular do direito de propriedade intelectual. Se o país adota o regime de exaustão internacional de direitos, a autorização do titular da patente é prescindível. Isso ocorre porque o produto foi inserido no mercado de outro país e, conseqüentemente, houve o esgotamento dos direitos (CORREA, 2007, p. 61).

Ao adotar a modalidade internacional de exaustão de direitos, o país assume a prerrogativa de importar, por exemplo, um medicamento patenteado desprovido da autorização do titular do direito, conquanto ele seja comercializado em outro território. Nessa perspectiva, a vertente internacional do princípio é um instrumento de acesso a medicamentos porque enseja economia de recursos (PIMENTEL, 2002, p. 184).

Efeito distinto é produzido pela modalidade nacional da exaustão de direitos. Nesse caso, o esgotamento de direitos em um país não repercute em outros. O titular do direito mantém a prerrogativa de impedir a entrada do produto em um território por ele não autorizado. Por isso, a importação paralela é incompatível com o regime nacional de exaustão de direitos (BASSO, 2011, p. 10).

De acordo com o princípio da exaustão nacional de direitos, o exaurimento das prerrogativas do titular da patente ocorre no mercado no qual põe ou autoriza a comercialização do bem, não repercutindo em outro país. A prerrogativa do titular de impedir a importação do produto em um país permanece íntegra, embora o bem esteja no mercado em outro território, em data anterior (PIMENTEL, 2002, p. 184).

No regime de exaustão nacional de direitos, o titular do direito não tem poderes de controle de revendas subsequentes do produto ocorridas no território onde primeiro o comercializou. No território onde houve o esgotamento de direitos, o adquirente do produto pode exportá-lo, mas não pode importá-lo sem autorização do titular do direito (BASSO, 2011, p. 11).

Uma terceira vertente do princípio da exaustão de direitos, adotada pela União Europeia, é a regional quando o exaurimento de direitos ocorre no território de um país membro do bloco

de integração econômica. Quando o titular do direito do direito, ou terceiro autorizado, coloca o produto no mercado regional, ele resta impedido de proibir a venda intrabloco. Ele mantém a prerrogativa de proibir a venda do produto para países não pertencentes ao mercado regional (FERRER, 2021, p. 76; APARICIO, 2021, p. 117; SILVA, 2002, p. 15).

Das três modalidades da regra em comento, a internacional oferece maior flexibilidade de ação para o país, seguida da regional. A modalidade nacional é a mais restritiva no sentido de limitar à capacidade do Estado de importar medicamentos patenteados sem a autorização do titular (BERNIERI, 2006, p. 558; CALBOLI, 2022, p. 36).

A adoção da vertente internacional, regional ou nacional do princípio da exaustão de direitos é uma faculdade do Membro da OMC (PIMENTEL, 2002, p. 185). O TRIPS exclui as controvérsias sobre o princípio da exaustão de direitos perante o órgão de solução de controvérsias da OMC, ressalvada a hipótese de violação aos arts. 3º (princípio do tratamento nacional) e 4º (princípio da nação mais favorecida) (TRIPS, 1994, art. 6º).¹⁷⁷

Em razão da ressalva contida no art. 6º do TRIPS, a adoção de um regime de exaustão com violação ao princípio do tratamento nacional é passível de impugnação em uma controvérsia na OMC. A previsão em lei nacional da exaustão de direitos contrária ao princípio da nação mais favorecida também é passível de figurar como objeto de um contencioso na OMC. O TRIPS confere uma liberdade aos Membros no tocante à implementação da exaustão de direitos, mas não irrestrita (CARVALHO, 2008, p. 51, 52).

O TRIPS reconhece a flexibilidade dos Membros para adotar o regime de exaustão de direitos, e conseqüentemente permitir a licença paralela de produtos patenteados (LIBERTI, 2010, p. 11). A liberdade em tela é confirmada pela Declaração de Doha (OMC, 2001b, §5. d),¹⁷⁸ restringida por normas TRIPS-plus a seguir examinadas.

O acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Austrália estabelece o direito exclusivo do titular da patente de impedir a importação do produto patentado, ainda quando o bem foi comercializado em outro território (AUSTRÁLIA, 2004, art. 17.9.4).¹⁷⁹ O dispositivo

¹⁷⁷ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 6º. Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual.

¹⁷⁸ Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health (2001), 5. Accordingly and in the light of paragraph 4 above, while maintaining our commitments in the TRIPS Agreement, we recognize that these flexibilities include: [...] The effect of the provisions in the TRIPS Agreement that are relevant to the exhaustion of intellectual property rights is to leave each member free to establish its own regime for such exhaustion without challenge, subject to the MFN and national treatment provisions of Articles 3 and 4.

¹⁷⁹ Free Trade Agreement between the United States of America and Australia (2004), art.17.9.4 Each Party shall provide that the exclusive right of the patent owner to prevent importation of a patented product, or a product that results from a patented process, without the consent of the patent owner *shall not be limited by the sale or distribution of that product outside its territory*, at least where the patentee has placed restrictions on importation by contract or other means.

veda a adoção do princípio da exaustão internacional, por consequência, a importação paralela de medicamentos (RUSE-KHAN, 2011, p.12; DRAHOS et al, 2004, p. 251).

Restrição similar ao princípio da exaustão internacional de direitos está contida no acordo de parceria econômica celebrado entre Japão e Indonésia. O dispositivo estabelece como infração a importação de produto patenteado sem autorização do titular da patente, sem ressalvar a hipótese do bem inserido anteriormente no mercado de outro país (JAPÃO, 2007, art. 112.7.a).¹⁸⁰

O art. 112.7 (a) do acordo de parceria econômica entre Japão e Indonésia limita a liberdade dos países de adotarem o princípio da exaustão internacional de direitos. O dispositivo impede a importação baseada na primeira venda no exterior, ainda quando esta foi realizada com o consentimento do titular da patente (RUSE-KHAN, 2011, p. 14).

Previsão distinta sobre a matéria encontra-se no acordo de parceria entre União Europeia, Comunidade Europeia de Energia Atômica e Armênia, o qual estabelece a liberdade no tocante à adoção das vertentes nacional ou regional de exaustão de direitos (UNIÃO EUROPEIA, 2017, art. 211).¹⁸¹

No acordo de livre comércio celebrado entre União Europeia e Canadá, é preservada a liberdade das partes no tocante à escolha do regime de exaustão de direitos. O dispositivo permite a adoção das modalidades internacional, regional ou nacional (CANADÁ, 2016a, art. 20.4).¹⁸²

Os dispositivos com restrição à prerrogativa dos Estados de escolha do regime internacional de exaustão de direitos classificam-se como TRIPS-plus, conforme verificado nos seguintes instrumentos: (i) acordo de parceria econômica celebrado entre Japão e Indonésia; (ii) acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Austrália.

A flexibilidade na escolha do regime de exaustão de direitos é mantida no acordo de livre comércio entre União Europeia e Canadá, não ensejando a classificação de norma TRIPS-plus. O Acordo de parceria entre União Europeia, Comunidade Europeia de Energia Atômica e

¹⁸⁰ Agreement between Japan and the Republic of Indonesia for an Economic Partnership, art. 112.7. Each Party shall provide that at least the following acts shall be deemed as an infringement of a patent right if performed without the consent of the patent owner: (a) in the case of a patent for an invention of product, acts of manufacturing, assigning, leasing, importing, or offering for assignment or lease, for commercial purposes, things to be used exclusively for the manufacture of the product; and (b) in the case of a patent for an invention of process, acts of manufacturing, assigning, leasing, importing, or offering for assignment or lease, for commercial purposes, things to be used exclusively for the working of such invention.

¹⁸¹ Comprehensive and enhanced partnership agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part (2017), art. 211. Each Party shall provide for a regime of national or regional exhaustion of intellectual property rights.

¹⁸² Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union (2016), art. 20.4 This Chapter does not affect the freedom of the Parties to determine whether and under what conditions the exhaustion of intellectual property rights applies.

Armênia afasta a vertente internacional de exaustão de direitos, indicando a modalidade nacional ou regional. Restrição nesses termos atrai a classificação de norma TRIPS-plus.

O quadro 6 sintetiza a diferença entre as modalidades do princípio da exaustão de direitos.

Quadro 6 – Princípio da exaustão de direitos

Princípio da exaustão nacional de direitos	Princípio da exaustão regional de direitos	Princípio da exaustão internacional de direitos
O esgotamento de direitos ocorrida em um território não repercute em outro.	O exaurimento de direitos ocorre quando o produto é colocado no território de um país membro do bloco de integração regional.	O esgotamento de direitos ocorre no território onde primeiro foi inserido o produto.

Fonte: Elaboração do autor.

1.5 CONCLUSÃO PARCIAL

O capítulo foi dividido em quatro seções dedicadas à relação de complementaridade entre o TRIPS, normas TRIPS-plus e regras de investimentos. A seção 1 identifica as estratégias negociais comuns da inserção da propriedade intelectual na OMC e nos acordos de investimentos.

A propriedade intelectual nos acordos de investimentos complementa e potencializa os efeitos do TRIPS. As obrigações dispostas nos acordos de livre comércio e nos acordos bilaterais de investimentos não superam ou substituem os compromissos assumidos no âmbito da OMC.

A complementaridade traduz o vínculo entre o TRIPS e os acordos de investimentos porque o cumprimento das normas efetiva-se de forma conjunta entre os diferentes instrumentos. Não há substituição das obrigações, mas coexistência em um portfólio de opções a critério da conveniência dos titulares dos direitos e/ou dos Estados de origem dos investimentos. Essa assertiva é confirmada pela opção de foro para solução de controvérsias.

Ao definir a propriedade intelectual como investimento, abre-se um universo de possibilidades para impugnação de atos estatais. Os acordos bilaterais de investimentos compõem uma rede complexa porquanto eles se comunicam entre si. Um acordo atrai a aplicação de outro, em razão do princípio da nação mais favorecida.

Os acordos bilaterais de investimentos também se comunicam com outros instrumentos, notadamente o TRIPS. As remissões realizadas não são meramente conceituais. Os

compromissos de investimentos atraem a aplicação de normas do TRIPS em uma controvérsia evidenciando o mecanismo de complementaridade entre eles.

As previsões sobre propriedade intelectual nos acordos em estudo são de duas categorias. A primeira categoria compreende os dispositivos sobre propriedade intelectual nos acordos bilaterais de investimentos e nos capítulos de investimentos dos acordos de livre comércio. Por exemplo, a norma sobre patentes, marcas, desenhos industriais e outros ativos como componentes da definição de investimento.

A segunda categoria diz respeito às normas inseridas nos capítulos de propriedade intelectual dos acordos de livre comércio. Elas correspondem a normas substantivas sobre a aquisição e exercício de direito de patentes, marcas, desenhos industriais e outros. A título de exemplo, menciona-se o dispositivo sobre extensão de vigência de patente na hipótese de demora na concessão do direito.

Não obstante a diferença entre as duas categorias de normas, elas operam em conjunto compondo o mecanismo de complementaridade entre os dois sistemas jurídicos. Conforme seção 2, a finalidade dessa operação é a elevação dos níveis de proteção de propriedade intelectual.

A OMC não oportuniza aos titulares de direitos a capacidade processual para impugnar as medidas de propriedade intelectual adotadas pelos Estados, matéria da seção 3. Por sua vez, o direito internacional de investimentos confere aos investidores estrangeiros a prerrogativa de impugnar os atos estatais em tribunais arbitrais.

A seção 4 ocupa-se de outro aspecto do mecanismo de complementaridade entre os sistemas jurídicos de propriedade intelectual e investimentos, as previsões TRIPS-plus. As normas assim classificadas aplicam-se em conjunto com o TRIPS e as regras de investimentos. Elas evidenciam o quanto os países, particularmente os com maior dependência tecnológica externa, renunciaram as flexibilidades do TRIPS.

A compreensão da propriedade intelectual não prescinde do estudo das normas de investimento. Elas constituem uma nova fronteira em termos de desafios à autonomia regulatória nacional, inclusive para o Brasil, país com resistências em relação aos acordos bilaterais de investimentos.

A adesão restrita a compromissos de investimentos não protege por completo o Brasil. Tampouco o fechar de olhos à interface entre propriedade intelectual e investimentos ou uma regulação tímida sobre os processos de concessão e exercício de direitos de patentes, marcas, desenhos industriais e outros.

Os compromissos internacionais em estudo limitam a autonomia regulatória nacional na área de propriedade intelectual. No entanto, a hipótese aqui suscitada compreende uma autorrestrição à autonomia regulatória nacional, provocada em parte pela falta de compreensão sobre o alcance dos compromissos assumidos pelo Estado.

Justifica-se assim este capítulo sobre o mecanismo de complementaridade entre as obrigações de investimentos e de propriedade intelectual. Compreendê-lo permite uma regulação com menos riscos de demandas arbitrais à luz das alegações de desapropriação, violação ao princípio do tratamento nacional, entre outras. Não apenas isso.

A compreensão do mecanismo de complementaridade permite extrair das normas internacionais um espaço regulatório apto ao uso da propriedade intelectual para promoção do desenvolvimento industrial e inovação.

O capítulo confirma a hipótese de relação de complementaridade entre o TRIPS e os acordos de investimentos mediante a identificação da técnica aqui denominada de reforço normativo. Por reforço normativo, este trabalho entende a aplicação de uma norma como escopo de complementar o comando de outra. Isso ocorre sem necessidade da configuração da lacuna normativa, a qual exige ausência de norma para o caso concreto.

Portanto, o reforço normativo não é o preenchimento de um espaço jurídico vazio. O reforço normativo opera em situação de sobreposição de normas, particularmente quando não existe revogação da previsão anterior, mas sim acréscimo de obrigações. Duas são as dimensões da técnica em comento:

- (i) Uma previsão TRIPS-plus não torna sem efeito a norma correspondente no TRIPS. As duas continuam com validade. A norma TRIPS-plus reforça o cumprimento do dispositivo contido no TRIPS;
- (ii) O cumprimento da obrigação do direito internacional de investimentos (por exemplo, desapropriação) em conflitos sobre direitos autorais, patentes, marcas e outros enseja a observância de um comando complementar, no caso, as normas TRIPS e/ou TRIPS-plus.

A técnica do reforço normativo reflete-se na cláusula de salvaguarda. Veja-se a seguinte situação: um investidor estrangeiro imputa à licença compulsória adotada por um Estado a violação da regra da desapropriação contida em um acordo bilateral de investimentos. Qual o parâmetro para aferir a desapropriação decorrente de uma licença compulsória de patente?

A resposta localiza-se no TRIPS e/ou nas disposições TRIPS-plus, de acordo com a cláusula de salvaguarda, examinada no próximo capítulo. O acordo bilateral de investimento reforça a força normativa do TRIPS. Uma licença compulsória em desconformidade com o

TRIPS enseja uma violação da regra da desapropriação. Portanto, o TRIPS confere peso e forma à obrigação contida no acordo bilateral de investimento.

2 NORMAS DE INVESTIMENTOS

O capítulo 2 da tese analisa os efeitos da cláusula de salvaguarda, eixo central do mecanismo de complementaridade entre o TRIPS e os acordos de investimentos. A cláusula de salvaguarda exclui a aplicação da regra da desapropriação, quando demonstrada a conformidade da licença compulsória ou outras medidas com o TRIPS e/ou as previsões sobre propriedade intelectual contidas nos acordos de livre comércio.

Dependendo da redação inserida no instrumento, a cláusula de salvaguarda exclui a aplicação da desapropriação e de outras regras de investimentos, por exemplo, o princípio da nação mais favorecida, em um contencioso. Dispositivo nesses termos encontram-se no acordo bilateral de investimentos celebrado entre Brasil e Índia, no ano de 2020.

A propriedade intelectual é uma categoria de investimento, de acordo com o dispositivo aqui designado de cláusula de definição, objeto da seção 1. A finalidade da exposição é comparar as diferentes redações do dispositivo, formular uma categorização segundo o critério da previsão dos ativos e discorrer sobre a sua função normativa.

Qual o efeito da remissão ao TRIPS ou legislação nacional na definição de propriedade intelectual como investimento? A seção 2 responde a pergunta e compara as diferentes redações da cláusula de definição segundo o critério do direcionamento a normas externas do acordo. Os argumentos abordam a situação de um direito não previsto na legislação nacional como propriedade intelectual, mas previsto no acordo de investimento.

Qual a implicação de definir a propriedade intelectual como um ativo de empresa, e não como um componente da definição de investimento? A resposta encontra-se na seção 3, a qual distingue dois modos de exemplificar os investimentos: (i) os exemplos são categorias de investimentos (ou componentes da definição de investimentos); (ii) os exemplos são ativos da empresa, e esta é o investimento.

A seção 4 responde a pergunta: o indeferimento de um pedido de patente é passível de impugnação em um contencioso sobre investimentos? Se o pedido é investimento, o óbice administrativo à concessão é passível de figurar em um contencioso suscitado pelo depositante (investidor estrangeiro). Por outro lado, se o pedido não é investimento, não se cogita um contencioso por parte do depositante à luz de compromisso de investimentos.

A previsão de um direito como componente da definição de investimentos não basta para conferir jurisdição ao tribunal arbitral. Os árbitros possuem a prerrogativa de inadmitir o contencioso, ainda quando o ativo se encontra previsto na definição de investimento. A

admissibilidade de um contencioso remete à noção de investimento protegido, delineada na seção 5.

A seção 6 é reservada à desapropriação. Outras regras contidas nos acordos de investimentos também se aplicam à proteção dos titulares de patentes, marcas, desenhos industriais e outros, por exemplo, o princípio do tratamento justo e equitativo. O foco da seção é a desapropriação porque ela é a única regra de investimento mencionada nas diferentes redações da cláusula de salvaguarda.

Não se aplica a regra da desapropriação quando a licença compulsória é adotada em conformidade com o TRIPS. Esse é um comando comum nos diferentes tipos de cláusula de salvaguarda, analisados na seção 7. Outros comandos normativos extraem-se do dispositivo, inclusive a aplicação de normas TRIPS-plus, dependendo da redação inserta no acordo.

A conclusão parcial do capítulo sintetiza as seções anteriores e identifica os efeitos da cláusula de salvaguarda. A compreensão da norma mostra-se pertinente para defesa do Estado quando demandado em um contencioso no âmbito de um órgão arbitral especializado em investimentos. A prevenção de conflitos é possível quando o Poder Público considera os compromissos de investimentos na elaboração das medidas de propriedade intelectual.

2.1 CLÁUSULA DE DEFINIÇÃO

A propriedade intelectual insere-se nos acordos de investimentos mediante um dispositivo ora denominado de cláusula de definição. A norma em apreço estabelece o significado de investimento. A seção expõe as diferentes redações da norma com a finalidade de propor uma categorização à luz do critério da previsão dos ativos, bem como identificar a sua função normativa.

O termo “investimento” comporta dois sentidos. O primeiro remete à transação por intermédio do qual a pessoa física ou jurídica aplica recursos. Esse processo gera um resultado, o qual corresponde ao segundo sentido da expressão. Nesse diapasão, o investimento é o ativo (UPRETI, 2016, p. 54).

A definição de investimento contida nos acordos internacionais não expressa uma conotação das ciências econômicas, embora a origem terminológica seja a elas reputada. Os acordos trazem um conceito jurídico de investimento (DOLZER; SCHREUER, 2008, p. 60). Este compreende as atividades empresariais, ultrapassando a noção de investimento direto estrangeiro (CORREA, 2004, p. 336).

Por investimento direto estrangeiro, entende-se a atividade com as seguintes características: (i) transferência de recursos; (ii) envolvimento em um projeto de longa duração; (iii) escopo de obtenção de lucro regular (ou seja, não se trata de uma única venda de mercadoria); (iv) participação do investidor na administração do empreendimento ou aplicação dos recursos, e (v) risco do negócio (DOLZER; SCHREUER, 2008, p. 60).

As formas direta e indireta de investimento possuem delimitação precisa, elas não se confundem. Investimento indireto, também denominado de portfólio, refere-se à aquisição de ações de uma sociedade empresária. Não há controle do empreendimento (CELLI JUNIOR, 2005a, p. 84; 2005b, p. 108; BAPTISTA, 1998, p. 30).

O valor de mercado dos títulos orienta a manutenção ou alienação dos mesmos conferindo um caráter especulativo à atividade (COSTA JÚNIOR, 2015, p. 21; FURLANETO, 2016, p. 29). O investimento em carteira de ações está atrelado ao objetivo de retorno financeiro rápido, diferentemente da constituição de uma sociedade empresária. Por isso, o investimento de portfólio é volátil e sujeito à saída rápida de um país (CRETILLA NETO, 2012, p. 191).

O investimento de portfólio é excluído do modelo de acordo bilateral do Brasil (BRASIL, 2015a, art. 3.1.3)¹⁸³ e de compromissos celebrados pelo País, por exemplo, com a Índia (BRASIL, 2020, art. 2.4.1)¹⁸⁴ e com o Equador (BRASIL, 2019c, art. 1.3.1).¹⁸⁵ Igualmente o modelo de acordo bilateral de investimentos da Índia não protege as aquisições das ações de uma sociedade empresária realizadas por investidor estrangeiro (ÍNDIA, 2015, art. 1.4).¹⁸⁶

A definição jurídica de investimento é dissociada do conceito econômico de capital e capacidade produtiva, porquanto compreende todos os ativos com valor econômico (UPRETI, 2016, p. 54). A amplitude do conceito jurídico de investimento é um ponto convergente dos diferentes acordos (UNCTAD, 2004, p. 121). A definição é acompanhada de um relação exemplificativa de formas ou categorias de investimento (NEWCOMBE; PARADELL, 2009, p. 65).

¹⁸³ Cooperation and Facilitation Investment Agreement between the Federative Republic of Brazil and [...] (2015), art. 3.1.3 [...] For the purposes of this Agreement and for greater certainty, "Investment" does not include: [...] iii) portfolio investments, i.e., those that do not allow the investor to exert a significant degree of influence in the management of the company;

¹⁸⁴ Acordo de cooperação e facilitação de investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Índia (2020), art. 2.4.1 Para maior certeza, "investimento" não inclui o seguinte: [...] iv) os investimentos de portfólio da empresa ou em outra empresa;

¹⁸⁵ Acordo de cooperação e facilitação de investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Equador (2019), art. 1.3.1 Para maior certeza, "investimento" não inclui: [...] (c) os investimentos de portfólio, que não permitem ao investidor exercer um grau significativo de influência na gestão da empresa; e

¹⁸⁶ Model Text for the Indian Bilateral Investment Treaty (2015), art. 1.4 [...] For greater clarity, investment does not include the following assets of an enterprise: (i) portfolio investments of the enterprise or in another enterprise;

Na relação não exaustiva das formas de investimento, insere-se a propriedade intelectual. Embora se reconheça a propriedade intelectual como incorporada na maior parte dos acordos de investimentos (PERKAMS; HOSKING, 2009, p. 1; VANHONNAEKER, 2019, p. 1992), não há uniformidade de tratamento, notadamente no modo como se inserem os direitos autorais e a propriedade industrial (VANHONNAEKER, 2015, p. 9).

A presença da propriedade intelectual como componente da definição de investimento na maior parte dos acordos internacionais, conforme se constata hoje, contrasta com a oposição dos países nas negociações não concluídas do Acordo Multilateral de Investimentos (MAI), em meados da década de 1990 (VANHONNAEKER, 2015, p. 13; FINA; LENTNER, 2017, p. 278; BIADGLENG, 2006, p. 3).

Durante as negociações do MAI, não houve consenso sobre o tratamento da propriedade intelectual. Um dos aspectos de divergência foi a aplicação da regra da desapropriação quando o país adota uma licença compulsória de direitos de propriedade intelectual. Não houve divergência em relação à previsão de direitos autorais e propriedade industrial como investimento (GERVAIS; NICHOLAS-GERVAIS, 2005, p. 270).

Na versão consolidada da minuta de acordo, consta uma concordância do grupo negociador sobre a necessidade de excluir a submissão de determinados direitos de propriedade intelectual à regra da desapropriação. O dissenso registrado refere-se ao texto proposto para esse enunciado (MAI, 1998a, p. 30).

Na década de 1990 já estava difundida a previsão da propriedade intelectual na definição de investimento. Dispositivo nesses termos remonta ao acordo bilateral de investimento celebrado entre Alemanha e Paquistão, no ano de 1959 (RUSE-KHAN, 2011, p. 16; GIBSON, 2010a, p. 359; VANHONNAEKER, 2015, p. 13; MERCURIO, 2015, p. 254).

Patente é considerada um ativo de investimento no acordo bilateral celebrado entre Alemanha e Paquistão, o qual omite a expressão “propriedade intelectual”. Investimento é definido como o capital levado ao território da outra parte, podendo conter diversos tipos de ativos, entre eles, patente e conhecimento técnico, para aplicação pelo investidor (ALEMANHA, 1959, art. 8.1.a).¹⁸⁷

O acordo bilateral de investimentos entre Alemanha e Paquistão inaugurou a era moderna do direito internacional de investimentos, servindo de modelo adotado pelos países

¹⁸⁷ ALEMANHA (1959), Treaty between the Federal Republic of Germany and Pakistan for the Promotion and Protection of Investments, art. 8° (1) (a) The term ‘investment’ shall comprise capital brought into the territory of the other Party for investment in various forms in the shape of assets such as foreign exchange, goods, property rights, patents and technical knowledge. The term ‘investment’ shall also include the returns derived from and ploughed back into such ‘investment’.

européus nas décadas de 1960 e 1970. Em fins da década de 1970, os Estados Unidos formulam uma política sobre acordos de investimentos (VANDEVELDE, 2005, p. 169, 170).

A propriedade intelectual encontra-se no primeiro acordo bilateral de investimentos celebrado pelos Estados Unidos, no caso, com o Panamá (ESTADOS UNIDOS, 1982, art. 1.d.iv). Direitos autorais, patentes, marcas, desenhos industriais e outros são progressivamente assimilados nos acordos internacionais de investimentos, antes da criação da OMC (MERCURIO, 2015, p. 252, 256).

Feito esse introito sobre a previsão da propriedade intelectual como um componente da definição de investimento, passa-se ao exame das redações da norma sobre a matéria. Esta tese denomina de cláusula de definição o dispositivo contendo o significado de “investimento” para fins de incidência das obrigações do acordo. Desse modo, a cláusula de definição dialoga com a norma sobre o âmbito de aplicação do acordo.

A primeira categoria da cláusula de definição contém a previsão expressa dos direitos de patentes, marcas, desenhos industriais e outros. Exemplos nesse sentido localizam-se nos modelos de acordos bilaterais dos países: (i) Alemanha (ALEMANHA, 2008, art. 1.1.d, e),¹⁸⁸ (ii) Índia (ÍNDIA, 2015, art. 1.4.f);¹⁸⁹ e (iii) Áustria (ÁUSTRIA, 2008, art. 1.2.e).¹⁹⁰

A referência a patentes, desenhos industriais, marcas e outros direitos é encontrada, por exemplo, nos acordos bilaterais de investimentos celebrados pelos seguintes países: (i) Uruguai

¹⁸⁸ German Model Treaty (2008), art. 1. Within the meaning of this Treaty, 1. the term "investments" comprises every kind of asset which is directly or indirectly invested by investors of one Contracting State in the territory of the other Contracting State. The investments include in particular: [...] (d) intellectual property rights, in particular copyrights and related rights, patents, utility-model patents, industrial designs, trademarks, plant variety rights; (e) trade-names, trade and business secrets, technical processes, know-how, and goodwill;

¹⁸⁹ Model Text for the Indian Bilateral Investment Treaty (2015), art. 1.4 “investment” means an enterprise constituted, organised and operated in good faith by an investor in accordance with the law of the Party in whose territory the investment is made, taken together with the assets of the enterprise, has the characteristics of an investment such as the commitment of capital or other resources, certain duration, the expectation of gain or profit, the assumption of risk and a significance for the development of the Party in whose territory the investment is made. An enterprise may possess the following assets: [...] (f) Copyrights, know-how and intellectual property rights such as patents, trademarks, industrial designs and trade names, to the extent they are recognized under the law of a Party; and

¹⁹⁰ art. 1 Agreement for the Promotion and Protection of Investment between the Republic of Austria and [...] (2008). For the purpose of this Agreement [...] (2) "investment by an investor of a Contracting Party" means every kind of asset in the territory of one Contracting Party, owned or controlled, directly or indirectly, by an investor of the other Contracting Party, Investments are understood to have specific characteristics such as the commitment of capital or other resources, or the expectation of gain or profit, or the assumption of risk, and include: (e) intellectual property rights and intangible assets having an economic value, including industrial property rights, copyright, trademarks, trade dresses; patents, geographical indications, industrial designs and technical processes, trade secrets, trade names, know-how and goodwill; and (Austria Model BIT).

e Turquia (URUGUAI, 2022, art. 1.2);¹⁹¹ (ii) Japão e Barém (JAPÃO, 2022, art. 1, a, vii);¹⁹² (iii) Omã e Hungria (OMÃ, 2022, art. 1.f).¹⁹³

A previsão expressa de patentes, marcas e outros direitos na cláusula de definição não elimina as dúvidas de interpretação sobre a inclusão ou não de outros ativos. Alguns dispositivos utilizam expressões indicando a possibilidade de um conjunto maior de direitos de propriedade intelectual, além dos mencionados (LAVERY, 2009, p. 12).

É o caso do acordo bilateral de investimentos entre Alemanha e Trindade e Tobago. A sua cláusula de definição utiliza a expressão “em particular” indicando a possibilidade de outros direitos de propriedade intelectual serem categorizados como componentes da definição de investimento, além dos mencionados na norma (ALEMANHA, 2006, art. 1).¹⁹⁴

A segunda categoria da cláusula de definição menciona a propriedade intelectual como um componente da definição de investimento, sem menção a patentes, marcas e desenhos industriais. Exemplos encontram-se nos acordos de livre comércio entre os países: (i) Nova

¹⁹¹ Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Türkiye sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (2022), art. 1 A efectos del presente Acuerdo: [...] 2. El término “inversión” significa todo tipo de activo, relacionado con actividades comerciales, adquirido a efectos de establecer relaciones económicas duraderas, perteneciente o controlado por un inversor de una Parte Contratante, y efectuado en el territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con sus leyes y reglamentos, y que tenga las características de una inversión, incluidos aspectos tales como compromiso de capital u otros recursos, expectativa de ganancia o utilidad, asunción de riesgo, contribución al desarrollo económico y una duración determinada, y que incluya en particular, pero no exclusivamente: [...] (e) derechos de propiedad intelectual, como patentes, diseños industriales, procesos técnicos, así como marcas registradas, buen nombre y el know-how;

¹⁹² Agreement between Japan and the Kingdom of Bahrain for the Reciprocal Promotion and Protection of Investment (2022), art. 1 For the purposes of this Agreement: [...] a) the term ‘investment’ means every kind of asset owned or controlled, directly or indirectly, by an investor, including: [...] (viii) intellectual property rights, including copyrights and related rights, patent rights and rights relating to utility models, trademarks, industrial designs, layout designs of integrated circuits, new varieties of plants, trade names, indications of source or geographical indications and undisclosed information;

¹⁹³ Agreement between the Government of the Sultanate of Oman and the Government of Hungary for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (2022), art. 1 For the purposes of this Agreement: 1. The term “Investment” shall comprise of every kind of asset owned or controlled by an Investor of one Contracting Party in the Territory of the other Contracting Party in connection with economic activities pursuant to the laws and regulations of the latter and has the characteristics of an investment, such as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit and the assumption of risk and shall include, in particular, though not exclusively: [...] (f) intellectual and industrial property rights, including copyrights, trade marks, patents, designs, rights of breeders and new varieties of plants, technical processes, trade secrets, geographical indications and trade names associated with an Investment; and

¹⁹⁴ Treaty between the Federal Republic of Germany and the Republic of Trinidad and Tobago concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments (2006), art. 1 For the purposes of this Treaty: 1 (a) The term “investment” comprises every kind of asset, and in particular, though not exclusively, includes: [...] (iv) intellectual property rights, in particular copyrights, patents, utility-model patents, registered designs, trademarks, trade names, trade and business secrets, technical processes, know-how and goodwill;

Zelândia e Reino Unido (NOVA ZELÂNDIA, 2022, art. 14.2. f).¹⁹⁵ (ii) Reino Unido e Austrália (AUSTRÁLIA, 2021, art. 13.1.f);¹⁹⁶ (iii) Israel e Coreia do Sul (ISRAEL, 2021, art. 9.31.f).¹⁹⁷

Nesses termos é a definição de propriedade intelectual como componente da definição de investimento no modelo de acordo bilateral de investimentos dos Estados Unidos (ESTADOS UNIDOS, 2012, art. 1).¹⁹⁸ Tampouco há indicação de patentes, marcas, desenhos industriais e outros direitos nos instrumentos modelos adotados pela Itália (ITÁLIA, 2021, art. 2.f)¹⁹⁹ e Canadá (CANADÁ, 2021, art. 1.a.viii).²⁰⁰

A terceira categoria de cláusula de definição, com menor ocorrência, não menciona a propriedade intelectual no dispositivo dedicado à definição de investimentos (VANHONNAEKER, 2019, p. 1993; LAVERY, 2009, p. 5). Exemplos são encontrados nos acordos bilaterais de investimentos celebrados pelo Brasil com o Maláui (BRASIL, 2015e, art. 2.1)²⁰¹ e Moçambique (BRASIL, 2015b, art. 3.1).²⁰²

¹⁹⁵ Free Trade Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and New Zealand, art. 14.2 For the purposes of this Chapter: [...] “investment” means every kind of asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, that has the characteristics of an investment, including characteristics such as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. Forms that an investment may take include: [...] (f) intellectual property rights;

¹⁹⁶ Australia – United Kingdom FTA (2021), art. 13.1 For the purposes of this Chapter: [...] “investment” means every asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, that has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. Forms that an investment may take include: (f) intellectual property rights;

¹⁹⁷ Israel - Republic of Korea FTA (2021), Art. 9.31 For the purposes of this Chapter: [...] investment means every asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, provided that the investment has been made in accordance with the laws and regulations of the Party in whose territory the investment is made, that has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. Forms that an investment may take include: [...] (f) intellectual property rights;

¹⁹⁸ United States of America Model Bilateral Investment Treaty (2012), art. 1: (Definitions) For the purposes of this Treaty: [...] “investment” means every asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, that has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. Forms that an investment may take include: [...] (f) intellectual property rights;

¹⁹⁹ Agreement between the government of the Italian Republic and the government of [...] for the promotion and protection of investments (2022), art. 2 For the purpose of this Agreement: [...] “investment” means every kind of asset that has the characteristics of an investment, including such characteristics as a certain duration, the commitment of capital or other resources, the assumption of risk, or the expectation of gain or profit. Forms that an investment may take include: [...] (e) intellectual property rights; and (Model BIT Italy).

²⁰⁰ Agreement between Canada and [...] for the promotion and protection of investments (2021), art. 1 For the purpose of this Agreement: [...] “investment” means: (a) any of the following: [...] (viii) intellectual property rights; and (Canada Model BIT).

²⁰¹ Acordo e Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Maláui (2015), art. 2.1 Para efeitos do presente Acordo: [...] Investimento significa qualquer tipo de bem ou direito pertencentes ou controlados direta ou indiretamente por um investidor de uma das Partes no território da outra Parte, com o propósito de estabelecer relações econômicas duradoras, e destinado à produção de bens e serviços, tais como: i) Quotas, ações, e outra participação acionária (“Equity”) e instrumentos da dívida da empresa ou de outra empresa; ii) Empréstimos a empresas; iii) Propriedade móvel ou imóvel, bem como quaisquer outros direitos de propriedade, tais como hipoteca, penhora, garantia, usufruto; iv) Créditos pecuniários ou quaisquer obrigações derivadas de contrato com valor econômico; v) O valor investido com base em direitos de concessão ou em decisão administrativa, incluindo licenças para cultivar, extrair ou explorar recursos naturais.

²⁰² Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Moçambique (2015), art. 3 Para efeitos do presente Acordo: 1. “Investimento” significa qualquer tipo de bem ou direito pertencente ou controlado direta ou indiretamente por um investidor de uma das Partes no território da outra Parte, com o propósito de estabelecer relações econômicas duradoras e destinado à produção de bens e serviços, em particular: i. uma sociedade, empresa, participação societária (“equity”) ou outros tipos de interesses numa sociedade ou empresa; ii. propriedade

De modo semelhante, a cláusula de definição dos seguintes instrumentos inclui os direitos de propriedade e os intangíveis, mas não mencionam a propriedade intelectual: (i) modelo de acordo bilateral de investimentos do México (MÉXICO, 2008, art. 1.5.e);²⁰³ (ii) acordo de investimentos entre Reino Unido, Irlanda do Norte e Quênia (REINO UNIDO, 1999, art. 1).²⁰⁴

O acordo de parceria econômica entre Japão e México traz o significado de investimento desprovido de menção à propriedade intelectual, referindo-se no seu lugar à propriedade tangível e intangível e ao direito de propriedade (JAPÃO, 2004, art. 96.i).²⁰⁵ A propriedade intelectual insere-se na definição de investimento do acordo, embora isso não ocorra de forma expressa (MERCURIO, 2015, p. 255).

O capítulo de investimentos do acordo de parceria econômica entre Japão e México prevê a manutenção dos direitos de propriedade intelectual estabelecidos em compromissos multilaterais firmados pelas partes. A norma refere-se à aplicação de obrigações de investimentos em matéria de propriedade intelectual. A norma regula a situação exemplificada a seguir (JAPÃO, 2004, art. 73):²⁰⁶

- (i) O Japão e o país A possuem um compromisso anterior prevendo a aplicação de regras de investimento em matéria de propriedade intelectual;
- (ii) O Japão não é obrigado a estender o compromisso acima ao México.

móvel e imóvel bem como quaisquer outros direitos de propriedade, tais como hipoteca, penhora, garantia, usufruto e direitos similares; iii. o valor investido sob os direitos de concessões de negócios conferidas por lei, por decisões administrativas ou sob contrato, incluindo concessões para a procura, desenvolvimento, extração ou exploração de recursos naturais.

²⁰³ Mexican Model of Investment Promotion and Protection Agreement (2008), art. 1. For the purposes of this Agreement, the term: [...] 5. "investment" means the following assets owned or controlled by investors of one Contracting Party and established or acquired in accordance with the laws and regulations of the other Contracting Party in whose territory the investment is made: [...] (e) real estate or other property, tangible or intangible, acquired in the expectation or used for the purpose of economic benefit or other business purposes; and

²⁰⁴ Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Kenya for the promotion and protection of investments (1999), art. 1 For the purposes of this Agreement: (a) "investment" means every kind of asset and in particular, though not exclusively, includes: (i) movable and immovable property and any other property rights such as mortgages, liens or pledges; resources and any territory to which this Agreement is extended in accordance with the provisions of Article 12; (ii) in respect of the Republic of Kenya: Kenya, including the territorial waters and any maritime area situated beyond the territorial waters of Kenya which have been or might in the future be designated under the national laws of Kenya in accordance with international law as an area within which Kenya may exercise rights with regard to the sea-bed and subsoil and the natural resources.

²⁰⁵ Agreement between Japan and the United Mexican States for the Strengthening of the Economic Partnership (2004), art. 96 For the purposes of this Chapter: [...] (i) the term "investment" means: [...] (GG) real estate or other property, tangible or intangible, and any related property rights such as lease, liens and pledges, acquired in the expectation or used for the purpose of economic benefit or other business purposes; and

²⁰⁶ Agreement between Japan and the United Mexican States for the Strengthening of the Economic Partnership (2004), art. 73 (Intellectual Property Rights) 1. Nothing in this Chapter shall be construed so as to derogate from the rights and obligations under multilateral agreements in respect of protection of intellectual property rights to which the Parties are parties. 2. Nothing in this Chapter shall be construed so as to oblige either Party to extend to investors of the other Party and their investments treatment accorded to investors of a non-Party and their investments by virtue of multilateral agreements in respect of protection of intellectual property rights, to which the former Party is a party.

A previsão em tela tem como premissa a propriedade intelectual como componente da definição de investimento. Do contrário, não haveria sentido referir-se à aplicação das regras de investimentos para proteção dos direitos de propriedade intelectual (MERCURIO, 2012, p. 875).

O NAFTA tampouco menciona expressamente a propriedade intelectual como componente de investimento. No entanto, há consenso sobre a inserção da propriedade intelectual como componente da definição de investimento (MERCURIO, 2015, p. 255). Inclusive, o tribunal arbitral julgou a controvérsia suscitada pela empresa Eli Lilly em face do Canadá tendo como direito aplicável o NAFTA (DIEPENDAELE; COCKBAIN; STERCKX, 2017, p. 295).

Eventual dúvida sobre a inclusão da propriedade intelectual na definição de investimento do NAFTA é dirimida pela leitura do art. 1.108(5) do acordo (MERCURIO, 2015, p. 255, 256). O referido dispositivo exclui os princípios do tratamento nacional e da nação mais favorecida em relação às medidas veiculando exceções de obrigações assumidas como propriedade intelectual (NAFTA, 1992, art. 1.108.5).²⁰⁷

Os artigos 1.102²⁰⁸ e 1.103²⁰⁹ do NAFTA dispõem sobre os princípios do tratamento nacional e da nação mais favorecida, respectivamente (NAFTA, 1992, arts. 1.102, 1.103). O art. 1.108(5) do NAFTA tem como premissa a propriedade intelectual como componente da definição de investimento, embora a cláusula de definição não seja expressa nesse sentido (MERCURIO, 2015, p. 255, 256).

Um elemento comum entre as diferentes cláusulas de definição é a lista com as categorias (ou componentes) de investimento. Trata-se de uma relação ampla e exemplificativa (DOUGLAS, 2009, p. 164), a qual inclui expressões como “todo tipo de direitos de propriedade”, royalties, bens intangíveis, entre outras (LAVERY, 2009, p. 5; MERCURIO, 2012, p. 875; BOIE, 2010, p. 6; BIADGLENG, 2006, p. 3).

Há consenso sobre a propriedade intelectual como componente da definição de investimento, independentemente de previsão expressa (LAVERY, 2009, p. 5; MERCURIO,

²⁰⁷ North American Free Trade Agreement (1992), art. 1.108 (Reservations and Exceptions) (5) Articles 1.102 and 1.103 do not apply to any measure that is an exception to, or derogation from, the obligations under Article 1.703 (Intellectual Property - National Treatment) as specifically provided for in that Article.

²⁰⁸ North American Free Trade Agreement (1992), art. 1.102 (1) Each Party shall accord to investors of another Party treatment no less favorable than that it accords, in like circumstances, to its own investors with respect to the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, and sale or other disposition of investments.

²⁰⁹ North American Free Trade Agreement (1992), art. 1.103 (1) Each Party shall accord to investors of another Party treatment no less favorable than that it accords, in like circumstances, to investors of any other Party or of a non-Party with respect to the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, and sale or other disposition of investments.

2012, p. 875; BOIE, 2010, p. 6; VANHONNAEKER, 2019, 1993; FINA; LENTNER, 2017, p. 278; BIADGLENG, 2006, p. 3).

Os dispositivos sobre a coerência entre o TRIPS e as regras de investimento também indicam a previsão da propriedade intelectual como componente da definição de investimento (VANHONNAEKER, 2019, 1993). A proteção da propriedade intelectual como um investimento não depende de previsão expressa nesse sentido (DIEPENDAELE; COCKBAIN; STERCKX, 2017, p. 295).

É difícil encontrar um acordo sobre investimentos desprovido da cláusula de definição. Isso ocorre no acordo bilateral de investimentos celebrado entre Brasil e Angola. O instrumento não define investimento, remetendo a matéria à legislação nacional das partes. Não há sequer expressões indicando direitos intangíveis (BRASIL, 2015c, art. 3).²¹⁰

A previsão da propriedade intelectual como componente da definição de investimento possui distintas implicações jurídicas, porquanto elas incluem ou não determinados ativos. Correa e Viñuales (2016, p. 93) identificam quatro possibilidades no tocante ao modo como os direitos de propriedade intelectual são dispostos na definição de investimento:

- (i) Ausência de referência aos direitos de propriedade intelectual;
- (ii) Referência geral aos direitos de propriedade intelectual ou à propriedade intangível;
- (iii) Referência específica às patentes, marcas, desenhos industriais e outros ativos;
- (iv) Referência ou não à legislação nacional e internacional quando se referem aos direitos de propriedade intelectual.

Do exposto na seção, extraem-se três categorias de cláusula de definição no tocante à propriedade intelectual considerando o aqui denominado critério da previsão dos ativos:

- (i) Categoria dos ativos declarados: a cláusula de definição traz expressa referência aos direitos de propriedade intelectual (patentes, marcas, desenho industrial e outros);
- (ii) Categoria aberta da propriedade intelectual: a cláusula de definição menciona a propriedade intelectual sem previsão dos direitos. Identificam-se duas subcategorias: (i) consta a expressão “propriedade intelectual” como componente da definição de investimento; (ii) além da propriedade intelectual como componente da definição de investimento, há referência expressa a outros ativos

²¹⁰ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Angola (2015), art. 3. Para efeitos do Presente Acordo, as definições sobre investimento, investidor e outras definições inerentes a esta matéria serão reguladas pelos respectivos ordenamentos jurídicos das Partes.

intangíveis, por exemplo, *goodwill*, processos técnicos e *know-how*. Não há menção expressa a patentes, marcas, desenhos autorais, indicações geográficas e direitos autorais;

- (iii) Categoria tácita da propriedade intelectual: a cláusula de definição não menciona a propriedade intelectual como ativo. A previsão de direitos imateriais e/ou intangíveis permite uma leitura favorável à inclusão da propriedade intelectual como componente da definição de propriedade intelectual.

A expressão cláusula de definição adotada neste trabalho não se refere ao conjunto de conceitos comumente expostos nos dispositivos introdutórios dos compromissos de investimentos. Opta-se por utilizar a expressão cláusula de definição para se referir ao dispositivo contendo a definição específica de investimento.

O dispositivo sobre a definição de investimento não se confunde com os outros dispositivos sobre o significado dos termos utilizados no acordo. Há uma razão para a referida distinção. A cláusula de definição não possui um papel unicamente explicativo. A cláusula de definição contribui para estabelecer o âmbito de aplicação do acordo.

2.2 REMISSÃO À LEGISLAÇÃO NACIONAL E AO TRIPS

A remissão ao TRIPS ou à legislação nacional na cláusula de definição constitui o objeto da seção. O objetivo proposto é dirimir a dúvida: qual o efeito da remissão ao TRIPS ou à legislação nacional na definição de propriedade intelectual como componente de investimento? A busca de uma resposta perpassa pela leitura de diferentes redações da norma e respectiva categorização.

Quando os acordos internacionais definem direitos contratuais e outros como investimentos, habitualmente se vê uma remissão ao direito nacional. Os tribunais arbitrais recorrem à legislação nacional do Estado receptor para aferir a existência de definição de investimento (DOLZER; SCHREUER, 2008, p. 65).

A remissão a outras normas na definição de investimento foi abordada pelo tribunal arbitral da controvérsia *Salini versus Marrocos*. O direito aplicável foi o acordo bilateral de investimentos entre Marrocos e Itália, o qual estabelece a consonância do investimento com a

legislação nacional das partes.²¹¹ A previsão suscitou duas interpretações a respeito do objeto do contencioso correspondente a um contrato (ICSID, 2001, §§ 38, 46):

- (i) Posição defendida por Marrocos: a legislação nacional opera no nível da definição de investimento. Essa fundamentação tem por finalidade descaracterizar o investimento alegado pela empresa italiana. Para corroborar o argumento, o país demandado informou a ausência de previsão do objeto do contencioso como investimento na legislação nacional;
- (ii) Posição acolhida pelo tribunal arbitral: A legislação nacional opera no nível de validade do investimento para evitar a proteção de um ativo ilegal. As leis do Estado receptor são utilizadas para verificar se o objeto do contencioso é válido. Não se analisa, portanto, a definição de investimento contida na legislação nacional. É desnecessário verificar se o contrato é definido como investimento na legislação do país.

No mesmo sentido foi a compreensão do tribunal arbitral na controvérsia *Gas Natural versus Argentina*. É irrelevante se o direito nacional define as ações de uma sociedade empresária como investimento. No caso concreto, a legislação nacional é determinante para verificar as regras de funcionamento de uma sociedade empresária, por exemplo, validade de eleição de diretores e deliberações (ICSID, 2005, §34).

A conclusão acima foi exarada a partir da interpretação do *caput* da cláusula de definição do acordo bilateral de investimentos entre Argentina e Espanha. O dispositivo previu a conformidade do investimento com a legislação nacional do Estado receptor (ARGENTINA, 1991, art. I.2).²¹²

Na controvérsia *Saluka Investments versus República Checa*, o tribunal arbitral interpretou o compromisso de promoção e admissão de investimentos conforme a legislação nacional (PAÍSES BAIXOS, 1991, art. 2).²¹³ O dispositivo afasta a arbitrariedade estatal no

²¹¹ Treaty between the Government of the Kingdom of Morocco and the Government of the Republic of Italy for the reciprocal promotion and protection of investments (1990), art. 1 Pursuant to the present Agreement, 1. The term “investment” designates all categories of assets invested, after the coming into force of the present agreement, by a natural or legal person, including the Government of a Contracting Party, on the territory of the other Contracting Party, in accordance with the laws and regulations of the aforementioned party. In particular, but in no way exclusively, the term “investment” includes [...]

²¹² Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República Argentina (1991), art. I.2. El término “inversiones” designa todo tipo de haberes, tales como bienes y derechos de toda naturaleza, adquiridos o efectuados de acuerdo con la legislación del país receptor de la inversión y en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes: [...]

²¹³ Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Kingdom of the Netherlands and the Czech and Slovak Federal Republic (1991), art. 2 Each Contracting Party shall in its territory promote investments by investors of the other Contracting Party and shall admit such investments in accordance with its provisions of law.

tocante à admissibilidade de investimento estrangeiro (UNCITRAL, 2001, §204). Ou seja, não se recorre à legislação nacional para verificar se o objeto da disputa constitui um investimento.

Quadro 7 – Papel da legislação nacional

Título abreviado da controvérsia	Conclusão do tribunal arbitral	Localização da conclusão do tribunal arbitral sobre o papel da legislação nacional
Salini versus Marrocos	A definição de investimento na legislação nacional não é uma condição para admissibilidade de um contencioso arbitral	ICSID, 2001, §§ 38, 46
Gas Natural versus Argentina		ICSID, 2005, §34
Saluka Investments versus República Tcheca		UNCITRAL, 2006, §204

Fonte: Elaboração do autor a partir dos laudos arbitrais disponíveis em: <<https://italaw.com/search/site>>

Os dois primeiros contenciosos interpretaram cláusulas de definição, enquanto Saluka Investments versus República Checa aborda um dispositivo distinto. Os três dispositivos mencionados referem-se à legislação nacional quando preveem os investimentos. Passa-se a seguir ao exame da previsão da propriedade intelectual em conformidade com a legislação nacional.

A propriedade intelectual em conformidade com a legislação nacional é prevista nas cláusulas de definição encontradas, por exemplo, nos acordos bilaterais de investimentos celebrados pelos países: (i) Belarus e Índia (ÍNDIA, 2018, art. 1.4.f);²¹⁴ (ii) Reino Unido, Irlanda do Norte e Líbano (LÍBANO, 1999, art. 1.2.d);²¹⁵ (iii) Líbano e China (CHINA, 1996, art. 1.1.d);²¹⁶ (iv) Hungria e Emirados Árabes (HUNGRIA, 2021, art. 1.d).²¹⁷

²¹⁴ Treaty between the Republic of Belarus and the Republic of India on Investments (2018), art. 1.4. "investment" means an enterprise constituted, organised and operated in good faith by an investor in accordance with the law of the Party in whose territory the investment is made, taken together with the assets of the enterprise, which have the characteristics of an investment such as the commitment of capital or other resources, certain duration, the expectation of gain or profit, the assumption of risk and contribution to the development of the Party in whose territory the investment is made. Na enterprise may possess the following assets: [...] f) Intellectual Property Rights as recognized by the law of the Party where investments are made;

²¹⁵ Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Lebanese Republic (1999), art. 1. For the purposes of this Agreement: [...] 2. The term "investment" means every kind of asset and in particular, though not exclusively, includes: [...] (d) intellectual property rights, such as copyrights, patents, industrial designs or models, trade or service marks, trade names, technical processes, know-how and goodwill, as well as other similar rights recognized by the laws of the Contracting Parties; and

²¹⁶ Agreement between the Government of the Lebanese Republic and the Government of the People's Republic of China concerning the encouragement and reciprocal protection of investments (1996), art. 1 For the purposes of this Agreement: 1. The term "investment" means every kind of asset invested by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the latter, and in particular, though not exclusively, includes: [...] d) intellectual property rights, such as copyrights, patents, industrial designs or utility models, trade or service marks, trade names, technical processes, know-how and goodwill, as well as other similar rights recognized by the laws of the Contracting Party; and

²¹⁷ Agreement between the Government of Hungary and the Government of the United Arab Emirates for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (2021), art. 1 For the purposes of this Agreement: 1. The term "investment" shall comprise every kind of asset, which is owned directly or indirectly by an investor invested in connection with economic activities of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the latter and shall include, in particular, though not exclusively: [...] d. intellectual and industrial property rights, which are protected under

Em outras ocasiões, a remissão à legislação nacional encontra-se no *caput* da cláusula de definição, e não no inciso dedicado à propriedade intelectual, conforme se vê nos acordos bilaterais de investimentos celebrados entre: (i) Uruguai e Austrália (URUGUAI, 2019, art. 1.1.a, iv);²¹⁸ (ii) Nicarágua e Irã (IRÃ, 2019, art. 1.1.d).²¹⁹

Um terceiro tipo de previsão sobre a legislação nacional na cláusula de definição situa a legislação nacional no *caput* da cláusula de definição e no inciso dedicado à propriedade intelectual. Nesses termos encontra-se a definição de propriedade intelectual no acordo bilateral de investimentos entre Singapura e Myanmar (SINGAPURA, 2019, art. 1.g).²²⁰

Diferentemente dos dispositivos acima, há previsões de propriedade intelectual sem remissões à legislação nacional, sequer no *caput* da cláusula de definição. É o caso, por exemplo, do acordo de livre comércio celebrado entre Singapura e a Aliança do Pacífico, grupo formado por Chile, Colômbia e Peru (SINGAPURA, 2022, art. 8.1).²²¹

Vistos exemplos da previsão da legislação dos países signatários nacional na cláusula de definição, resta a pergunta: o direito nacional delimita o significado de propriedade intelectual?

O primeiro posicionamento sobre a matéria tem como ponto de partida o acordo bilateral de investimentos entre Etiópia e Israel, o qual prevê as indicações geográficas e a proteção de novas variedades de plantas como categorias do capital em investimentos. A legislação nacional

the domestic law of the State where the investment is made, including copyrights, trade marks, patents, designs, rights of breeders, technical processes, know-how, trade secrets, geographical indications, trade names and goodwill associated with an investment;

²¹⁸ Agreement between Australia and the Oriental Republic of Uruguay on the promotion and protection of investments (2019), art. 1.1 For the purposes of this Agreement: (a) “investment” means every kind of asset, owned or controlled by an investor of one Party, made in the territory of the other Party, subject to its laws and regulations, and investment policies applicable from time to time, that has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. Forms that an investment may take include: [...] (iv) intellectual property rights, including rights with respect to copyright, patents, trademarks, trade names, industrial designs, trade secrets, know-how and goodwill, and

²¹⁹ Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de la República Islámica de Irán (2019), art. 1 Para los propósitos de este Acuerdo, el significado de los términos utilizados son los siguientes: 1. El término “inversiones” se refiere a cualquier tipo de activos y propiedad, incluyendo los siguientes, por el inversionista de una Parte en el territorio de la otra Parte de acuerdo con las leyes y regulaciones de la otra Parte (de aquí en adelante referido como la Parte Anfitriona): [...] (d) derechos sobre propiedad intelectual e industrial tales como patentes, modelos de utilidad, diseños o modelos industriales, marcas, nombres comerciales y conocimientos;

²²⁰ Agreement between the Government of the Republic of Singapore and the Government of the Republic of the Union of Myanmar on the Promotion and Protection of Investments (2019), art. 1 [...] For the purposes of this Agreement: [...] investment means every kind of asset in the territory of a Party, owned or controlled, directly or indirectly, by an investor of the other Party, that has the characteristics of an investment¹ and has been made in accordance with the applicable laws and regulations of the former Party. Forms that an investment may take include but are not limited to: [...] (g) intellectual property rights which are recognised pursuant to the laws and regulations of each Party and international agreements to which the host Party is a party, and goodwill;

²²¹ Free Trade Agreement between Pacific Alliance – Singapore (2022), art. 8.1 For the purposes of this Chapter: [...] Investment means every asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, that has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. Forms that an investment may take include: [...] (f) intellectual property rights;

é mencionada no *caput* da cláusula de definição e não no inciso sobre propriedade intelectual (ISRAEL, 2003, art. 1.1.d).²²²

A legislação da Etiópia não incluiu as indicações geográficas e a proteção de novas variedades de plantas, por ocasião da celebração do acordo com Israel. Tampouco o país ratificou a Acordo da OMC ou a Convenção UPOV (UPRETI, 2018, p. 19). Considerando esses dados fáticos, indaga-se se o acordo de investimentos protege as indicações geográficas e as novas variedades de plantas de interesse de um investidor israelense em território etíope? Veja-se a resposta de Biadgleng (2006, p. 6,7):

- (i) Há uma tendência da jurisprudência arbitral favorável ao reconhecimento da previsão contida do acordo de investimento, ainda quando isso signifique preterir a legislação nacional. Não se trata de uma defesa desse posicionamento, mas uma leitura da prática dos tribunais arbitrais;
- (ii) Os acordos de investimentos são submetidos à interpretação segundo regras hermenêuticas do direito internacional público. Os termos jurídicos contidos nos acordos tendem a assumir um significado autônomo, distinto dos encontrados na legislação nacional;
- (iii) Os investidores estrangeiros possuem prerrogativas mais benéficas nos acordos de investimento comparadas às contidas nas legislações nacionais. Por isso, a remissão à legislação nacional não exerce o papel de restringir o nível de proteção de investimento pactuado.

Compreensão distinta da tendência jurisprudencial é exposta por Douglas (2009, p. 55), segundo o qual os acordos de investimento não protegem a propriedade intangível dos investidores estrangeiros enquanto ela não for reconhecida na legislação do Estado receptor. Igualmente Fina e Lentner (2017, p. 284) asseveram a previsão dos ativos de propriedade intelectual na legislação nacional como condição à proteção pelo acordo de investimento.

Do mesmo modo, Lavery (2009, p. 12), Voon, Mitchell e Munro (2012, p. 14) indicam a remissão à legislação nacional na cláusula de definição como uma limitação dos ativos de propriedade intelectual. Sendo assim, o ativo de propriedade intelectual não previsto no direito

²²² Agreement between the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Government of the State of Israel for the reciprocal promotion and protection of investments (2003), art. 1 For the purposes of the present Agreement: 1. The term "investments" shall comprise any kind of assets, implemented in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment is made including, but not limited to: [...] (d) rights in the field of intellectual property, including patents, trade marks, geographical indications, industrial designs, technical processes, copyrights and related rights, undisclosed business information, trade secrets and know-how, topographies of integrated circuits and plant-breeders rights;

nacional do Estado receptor não é protegido, ainda quando ele é mencionado expressamente pelo acordo de investimento.

A compreensão acima independe da forma como a remissão à legislação nacional aparece, seja como admissibilidade de investimento, ou na definição da propriedade intelectual como componente de investimento. O fundamento dessa posição reside na convicção a qual o direito de propriedade intelectual é determinado pelo Estado receptor em sua legislação interna. *A contrario sensu*, a cláusula de definição dos acordos de investimento teria o papel de criar direitos (FINA; LENTNER, 2017, p. 284).

Há implicações decorrentes da natureza territorial de patentes, marcas, desenhos industriais e outros. Se um determinado direito não possui previsão na legislação nacional no Estado receptor, ele não existe no território. Não basta a previsão de um ativo de propriedade intelectual no acordo internacional para o mesmo usufruir de proteção como investimento, mister verificar a existência do mesmo na legislação nacional (DOUGLAS, 2009, p. 187).

Outra particularidade envolvendo a remissão à legislação nacional refere-se aos direitos de propriedade intelectual os quais dispensam registro ou concessão estatal. É o caso dos direitos autorais e segredo industrial. A falta de registro desses direitos não torna irrelevante a legislação nacional, porquanto esta define o exercício dos direitos no Estado receptor (BIADGLENG, 2006, p. 6).

Os mecanismos de identificação dos componentes de um investimento não se encontram explícitos nos acordos em estudo. Esse fato enseja a formulação de diferentes perspectivas hermenêuticas sobre o papel do direito nacional na delimitação de um direito de propriedade intelectual como investimento. Correa e Viñuales (2016, p. 95) elencam três perspectivas para aferir um investimento:

- (i) À luz da perspectiva relativa à delegação ou referência, a legislação nacional define a propriedade intelectual e o alcance para fins de classificá-la como componente de um investimento. O direito nacional exerce um papel de controle da definição da propriedade intelectual como integrante de investimento. Nesse caso, o acordo internacional precisa referir-se de forma expressa ou específica à legislação nacional;
- (ii) De acordo com a perspectiva relativa à autonomia do direito internacional, a classificação de uma patente, por exemplo, como componente de investimento protegido, independe da legislação nacional. Nesse sentido, o direito internacional é autônomo para qualificar um direito de propriedade intelectual como correspondente a um investimento;

- (iii) A terceira perspectiva compreende os dispositivos dos acordos internacionais de investimentos como compostos por diversas camadas regulatórias. A articulação desse conjunto normativo permite reconhecer um direito como componente de investimento. Trata-se de uma verificação da composição do objeto do investimento sem exclusão das perspectivas anteriores.

Do exposto sobre a remissão à legislação nacional na cláusula de definição, extraem-se as seguintes assertivas:

- (i) Há decisões arbitrais interpretando dispositivos os quais remetem a definição de investimento à legislação nacional. As decisões arbitrais examinadas indicaram a irrelevância da definição de investimento contida na legislação nacional para um bem com valor econômico receber a proteção conferida pelo acordo internacional (ICSID, 2001, §§ 38, 46; ICSID, 2005, §34; UNCITRAL, 2001, §204);
- (ii) A compreensão acima talvez não seja adotada em relação à propriedade intelectual, em razão do princípio da territorialidade. Nessa linha de argumentação, a legislação nacional tem o efeito de limitar os ativos protegidos pelo acordo nacional. Se o ativo, por exemplo, indicação geográfica, encontra-se previsto no acordo, mas não na legislação nacional, ele não é protegido pelo compromisso internacional, na compreensão de Douglas (2009, p. 187) e de Fina e Lentner (2017, p. 284). Não se trata de um posicionamento pacífico, porquanto Biagdleng (2006, p. 7) identifica uma tendência dos tribunais arbitrais em sentido contrário.

Abordada a função normativa da referência à legislação nacional na cláusula de definição, passa-se ao exame dos dispositivos. O objetivo é identificar os dispositivos à luz do aqui denominado critério da remissão a normas externas ao acordo e assim formular uma classificação.

O primeiro dispositivo objeto de exame menciona os direitos autorais, patentes, marcas e outros com remissão ao TRIPS. A norma é aqui classificada na primeira categoria, intitulada de ativos declarados com remissão ao TRIPS. Ela se encontra no acordo bilateral de investimentos entre a União Europeia e o Vietnã, o qual menciona os direitos patentários, marcários e outros na nota de rodapé (UNIÃO EUROPEIA, 2019, art. 1.2.h).²²³

²²³ Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam (2019), of the other part, art. 1.2 (Definitions) for the purposes of this Agreement: [...] (h) "investment"

A segunda categoria recebe a denominação dos ativos declarados com remissão à legislação nacional. A norma é silente em relação ao TRIPS e menciona os direitos patentários, marcários e outros. Por exemplo, o acordos bilaterais de investimentos celebrados entre os países: (i) Japão e Geórgia (JAPÃO, 2021, art. 1.a.vii);²²⁴ (ii) Nicarágua e Irã (NICARÁGUA, 2019, art. 1.1.d);²²⁵ (iii) Austrália e Uruguai (AUSTRÁLIA, 2019, art. 1.1.a.iv).²²⁶

No mesmo sentido é o modelo de acordo de investimentos da Índia, o qual especifica quais direitos de propriedade intelectual estão compreendidos na definição da composição de investimento. A referência à legislação nacional encontra-se no *caput* da cláusula de definição e na alínea dedicada aos direitos autorais, *know-how*, patentes, marcas e outros (ÍNDIA, 2015, art. 1.4).²²⁷

A terceira categoria é denominada de ativos declarados desprovida de remissão à legislação nacional e TRIPS. Um exemplo encontra-se no acordo bilateral de investimentos entre Uruguai e Suíça, direito aplicável no contencioso suscitado pela Philip Morris em face do país sul-americano (ICSID, 2016b, §1). A cláusula de definição menciona as patentes, marcas,

means every kind of asset which is owned or controlled, directly or indirectly, by an investor of a Party in the territory(1) of the other Party, which has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, the assumption of risk and a certain duration; forms that an investment may take include: (vi) intellectual property rights and goodwill. Nota de rodapé: For the purposes of this Agreement, intellectual property rights refer at least to all categories of intellectual property that are referred to in Sections 1 to 7 of Part II of the TRIPS Agreement, namely: (a) copyright and related rights; (b) trademarks; (c) geographical indications; (d) industrial designs; (e) patent rights; (f) layout-designs (topographies) of integrated circuits; (g) protection of undisclosed information; and (h) plant varieties.

²²⁴ Agreement between Japan and Georgia for the liberalisation, promotion and protection of investment (2021), art. 1 For the purposes of this Agreement: (a) the term “investment” means every kind of asset owned or controlled, directly or indirectly, by an investor of a Contracting Party, that is made in the Territory of the other Contracting Party in accordance with applicable laws and regulations of the other Contracting Party, and that has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. Forms that an investment may take shall include: [...] (vii) intellectual property rights, including copyrights and related rights, patent rights and rights relating to utility models, trademarks, industrial designs, layout designs of integrated circuits, new varieties of plants, trade names, indications of source or geographical indications and undisclosed information;

²²⁵ Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el gobierno de la República Islámica de Irán (2019), art. 1 (Definiciones) Para los propósitos de este Acuerdo, el significado de los términos utilizados son los siguientes: 1. El término " inversiones" se refiere a cualquier tipo de activos y propiedad, incluyendo los siguientes, por el inversionista de una Parte en el territorio de la otra Parte de acuerdo con las leyes y regulaciones de la otra Parte (de aquí en adelante referido como la Parte Anfitriona): [...] (d) derechos sobre propiedad intelectual e industrial tales como patentes; modelos de utilidad, diseños o modelos industriales, marcas, nombres comerciales y conocimientos;

²²⁶ Agreement between Australia and the Oriental Republic of Uruguay on the Promotion and Protection of Investments (2019), art. 1 (Definitions) 1. For the purposes of this Agreement: (a) “investment” means every kind of asset, owned or controlled by an investor of one Party, made in the territory of the other Party, subject to its laws and regulations, and investment policies applicable from time to time, that has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. Forms that an investment may take include: [...] (iv) intellectual property rights, including rights with respect to copyright, patents, trademarks, trade names, industrial designs, trade secrets, know-how and goodwill, and [...]

²²⁷ Model Text for the Indian Bilateral Investment Treaty (2015), art. 1.4 “investment” means an enterprise constituted, organised and operated in good faith by an investor in accordance with the law of the Party in whose territory the investment is made, taken together with the assets of the enterprise, has the characteristics of an investment such as the commitment of capital or other resources, certain duration, the expectation of gain or profit, the assumption of risk and a significance for the development of the Party in whose territory the investment is made. An enterprise may possess the following assets: [...] (f) Copyrights, know-how and intellectual property rights such as patents, trademarks, industrial designs and trade names, to the extent they are recognized under the law of a Party; and

entre outros direitos, e silencia sobre a legislação nacional e TRIPS (URUGUAI, 1988, art. 2.d).²²⁸

Previsão similar encontra-se no acordo de investimentos entre Hong Kong e Austrália, direito aplicável no contencioso Philip Morris versus Austrália (PCA, 2015, §5). O dispositivo prevê os direitos autorais, patentes, marcas e outros sem remissão à legislação nacional e/ou TRIPS (AUSTRÁLIA, 1993, art. 1.d).²²⁹

Tampouco se vê remissão à legislação nacional e ao TRIPS nos modelos de acordos bilaterais de investimentos adotados pela Alemanha²³⁰ e França.²³¹ Os dois instrumentos trazem cláusulas com detalhamento dos direitos de propriedade intelectual compreendidos na definição de investimento (ALEMANHA, 2008, art. 1.d; FRANÇA, 2006, art. 1.1.d).

A quarta categoria é nomeada de ativos declarados com remissão aos acordos da OMPI e à legislação nacional, sem referência ao TRIPS. Trata-se de uma previsão contida no acordo de investimentos celebrado entre Hungria e San Marino (HUNGRIA, 2022, art. 1).²³²

Até o momento foram examinados dispositivos classificados como ativos declarados, isto é, contendo menção expressa aos direitos autorais, patentes, marcas, desenhos industriais e outros. Passa-se a seguir ao exame dos dispositivos aqui classificados na categoria aberta, os quais utilizam a expressão “propriedade intelectual” sem especificar o seu conteúdo.

²²⁸ Agreement between the Swiss Confederation and the Oriental Republic of Uruguay on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments (1988), art. 2. The term “investment” shall include every kind of assets and particularly: [...] d) copyrights, industrial property rights (such as patents of inventions, utility models, industrial designs or models, trade or service marks, trade names, indications of source or appellation of origin), know-how and goodwill;

²²⁹ Agreement between the Government of Hong Kong and the Government of Australia for the Promotion and Protection of Investments (1993), art. 1 For the purposes of this Agreement (e) “investment” means every kind of asset, owned or controlled by investors of one Contracting Party and admitted by the other Contracting Party subject to its law and investment policies applicable from time to time, and in particular, though not exclusively, includes: [...] (iv) intellectual property rights including rights with respect to copyright, patents, trademarks, trade names, industrial designs, trade secrets, know-how and goodwill;

²³⁰ Treaty between the Federal Republic of Germany and [...] concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments (2008), art. 1 Within the meaning of this Treaty, 1. the term "investments" comprises every kind of asset which is directly or indirectly invested by investors of one Contracting State in the territory of the other Contracting State. The investments include in particular: [...] (d) intellectual property rights, in particular copyrights and related rights, patents, utility-model patents, industrial designs, trademarks, plant variety rights; and (German Model BIT).

²³¹ Agreement between the government of the French Republic and the government of the Republic of [...] on the reciprocal promotion and protection of investments (2006), art. 1 Pour l'application du présent accord: 1. Le terme "investissement" désigne tous les avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement mais non exclusivement: [...] d) les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle; and (France Model BIT).

²³² Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Republic of San Marino for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (2022), art. 1 For the purposes of this Agreement: 1. The term “investment” means every kind of asset invested in connection with economic activities by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the latter including characteristics such as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, assumption of risk or certain duration. Forms that an investment may take include: [...] intellectual and industrial property rights, as defined in the multilateral agreements concluded under the auspices of the World Intellectual Property Organization, in as far as both Contracting Parties are parties to them, including copyrights, trademarks, patents, designs, rights of breeders, technical processes, know-how, trade secrets, geographical indications, trade names and goodwill associated with an investment;

A cláusula de definição do acordo bilateral de investimentos celebrado entre Argentina e Japão prevê o TRIPS e não detalha os direitos compreendidos de propriedade intelectual (ARGENTINA, 2018, art. 1.a.vi).²³³ A norma corresponde à quinta categoria, designada como aberta da propriedade intelectual com remissão ao TRIPS.

O sexto tipo de cláusula de definição encontra-se no acordo de investimentos celebrado entre Hong Kong e a Associação do Sudeste Asiático. A propriedade intelectual nos termos da legislação das partes é definida como investimento, sem menção ao TRIPS ou aos ativos (HONG KONG, 2017, art. 1.e.iii).²³⁴ Trata-se da sexta categoria, nominada de aberta de propriedade intelectual com remissão à legislação nacional.

A categoria aberta de propriedade intelectual com remissão à legislação nacional também se reflete nos modelos de acordos bilaterais de investimentos da Colômbia (COLÔMBIA, 2017, art. s/nº)²³⁵ e da Tailândia (TAILÂNDIA, 2002, art. 1.1.d).²³⁶

A remissão ao TRIPS e à legislação nacional na definição de propriedade intelectual como investimento encontra-se no modelo de acordo bilateral adotado pelo Brasil em 2015. Trata-se da sétima categoria designada como aberta com remissão ao TRIPS e legislação nacional (BRASIL, 2015, art. 3.1.3).²³⁷ Outro exemplo localiza-se no modelo de acordo bilateral de investimentos de Marrocos (MARROCOS, 2019, art. 3.3).²³⁸

²³³ Agreement between the Argentine Republic and Japan for the Promotion and Protection of Investment (2018), art. 1 (Definitions) For the purposes of this Agreement: (a) the term "investment" means every kind of asset owned or controlled, directly or indirectly, by an investor, that has the characteristics of an investment. Forms that an investment may take include: (vi) intellectual property rights as referred to in the TRIPS Agreement;

²³⁴ Agreement on Investment among the Governments of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Member States of the Association of Southeast Asian Nations (2017), art. 1 (Definitions) For the purposes of this Agreement: [...] (e) **investment** means every kind of asset that an investor owns or controls, and that has the characteristics of an investment, such as the commitment of capital or other resources, the expectation of gains or profits or the assumption of risk, including but not limited to: [...] (iii) intellectual property rights which are recognised pursuant to the laws and regulations of a host Party;

²³⁵ Bilateral investment treaty between the Republic of Colombia and [...] (2017), art. s/nº Para propósitos del presente Acuerdo: [...] Inversión significa: 1. Un activo de propiedad de, o efectivamente controlado por, un Inversionista Cubierto que cumpla con las siguientes características: a. el compromiso de capital u otros recursos; b. la expectativa de ganancias o utilidades; c. una intención de mantener una presencia de largo plazo en la Parte Receptora; d. la asunción de riesgo para el inversionista; y toma una de las formas listadas en el subpárrafo 2. 2. Las formas que una inversión puede tomar son: [...] g. derechos de propiedad intelectual protegidos por la **legislación de la Parte Receptora**; and (Colombia Model BIT).

²³⁶ Agreement between the government of the kingdom of Thailand and the government of [...] for the promotion and protection of investments (2002), art. 1 For the purposes of this Agreement[:] 1.1 The term "investment" shall mean every kind of asset and particular, though not exclusively, includes: [...] d) intellectual property and industrial property rights as recognised by the law of the Contracting Party in whose territory the investment is made, know-how, and goodwill; and (Thailand Model BIT).

²³⁷ Cooperation and Facilitation Investment Agreement between the Federative Republic of Brazil and [...] (2015), art. 3.1.3 Investment means a direct investment of an investor of one Party, established or acquired **in** accordance with the laws and regulations of the other Party, that is, directly or indirectly, allows the investor to exert control or significant degree of influence over the management of the production of goods or provision of services in the territory of the other Party, including but not limited to: [...] f) intellectual property rights as defined or referenced to in the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights of the World Trade Organization (**TRIPS**); and (Model Brazil BIT).

²³⁸ Accord entre le Royaume du Maroc et [...] pour la promotion et la protection réciproques des investissements (2019), art. 3.3 Investissement désigne les éléments d'actif investis de bonne foi par un investisseur d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie, qui contribuent au développement durable de cette dernière Partie et qui implique une certaine durée, un engagement

A oitava categoria recebe a denominação de aberta de propriedade intelectual desprovida de remissão ao TRIPS e legislação nacional. Ela não menciona o TRIPS e a legislação nacional, e tampouco especifica os direitos envolvidos de propriedade intelectual. Normas com essas características encontram-se nos seguintes instrumentos, entre outros:

- (i) Modelo de acordo bilateral de investimento da Itália (ITÁLIA, 2022, art. 2);²³⁹
- (ii) Modelo de acordo bilateral de investimento do Canadá (CANADÁ, 2021, art. 1.a.viii);²⁴⁰
- (iii) Modelo de acordo bilateral de investimento da União Econômica Bélgica e Luxemburgo (UNIÃO ECONÔMICA BÉLGICA-LUXEMBOURG, 2019, art. 2.3);²⁴¹
- (iv) Modelo de acordo bilateral de investimento dos Estados Unidos (ESTADOS UNIDOS, 2012, art. 1.f);²⁴²
- (v) Acordo bilateral de investimentos celebrado entre Suíça e Indonésia (SUÍÇA, 2022, art. 1.6.d);²⁴³
- (vi) NAFTA (ESTADOS UNIDOS, 1992, art. 1.139);²⁴⁴

de capital ou d'autres ressources assimilées, une attente de profit et une prise de risques. [...] L'investissement comprend: [...] e) les droits de propriété intellectuelle sous réserve qu'ils soient **reconnus par la législation de la Partie Hôte** et font partie intégrante d'un investissement. Ces droits de propriété intellectuelle doivent être conformes à ceux prévus par l'Accord sur les Aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et aux lois de la Partie Hôte. Il reste entendu que les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle ne sont pas couvertes par la Section VI relative aux règlements des différends entre un investisseur et la Partie Hôte; (Morocco Model BIT).

²³⁹ Agreement between the government of the Italian Republic and the government of [...] for the promotion and protection of investments (2022), art. 2 For the purposes of this Agreement: [...] "investment" means every kind of asset that has the characteristics of an investment, including such characteristics as a certain duration, the commitment of capital or other resources, the assumption of risk, or the expectation of gain or profit. Forms that an investment may take include: [...] (e) intellectual property rights; and (Model BIT Italy).

²⁴⁰ Agreement between Canada and [...] for the promotion and protection of investments (2021), art. 1. For the purposes of this Agreement: [...] investment means: (a) any of the following: [...] (viii) intellectual property rights, and (Canada Model BIT).

²⁴¹ Agreement between the Belgium-Luxembourg Economic Union, on the one hand, and [...], on the other hand, on the reciprocal Promotion and Protection of Investments (2019), art. 2 For the purpose of this Agreement, [...] 3. The term "investment" shall mean every kind of asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, that has the characteristics of an investment, which includes a certain duration and other characteristics such as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk and that is at all times in compliance with the obligations of this Agreement. Forms that an investment may take include: (a) an enterprise; [...] (g) industrial and intellectual property rights; and (Belgium-Luxembourg Economic Union Model BIT).

²⁴² US Model Bilateral Investment Treaty (2012), art. 1. For the purposes of this Treaty: [...] "investment" means every asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, that has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. Forms that an investment may take include: [...] f) intellectual property rights;

²⁴³ Accord entre le Conseil Fédéral Suisse et le Gouvernement de la République d'Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements (2022), art. 1 Aux fins du présent Accord: [...] (6) Le terme "investissement" désigne tout actif qu'un investisseur détient ou contrôle, directement ou indirectement, et qui présente les caractéristiques d'un investissement, notamment l'engagement de capitaux ou d'autres ressources, l'attente de gains ou de profits, la prise de risque ou encore une certaine durée. Un investissement peut notamment prendre la forme: [...] (d) de droits de propriété intellectuelle;

²⁴⁴ North American Free Trade Agreement (1992), art. 1.139: For the purposes of this Chapter: [...] **investment** means: [...] (g) real estate or other property, tangible or intangible, acquired in the expectation or used for the purpose of economic benefit or other business purposes; and

- (vii) Acordo de livre comércio celebrado entre Canadá, México e Estados Unidos (USMCA) (ESTADOS UNIDOS, 2018, art. 14.1).²⁴⁵

Quadro 8 – Cláusula de definição nos acordos norte-americanos

Cláusula de definição à luz do critério da remissão a normas externas ao acordo		
NAFTA (1992)	USMCA (2018)	Modelo de acordo bilateral de investimentos dos Estados Unidos (2012)
art. 1.139	art. 14.1	art. 1.f
Categoria tácita de propriedade intelectual	Categoria aberta de propriedade intelectual	
Desprovida de previsão da legislação nacional e TRIPS		

Fonte: Elaboração do autor a partir dos acordos internacionais disponíveis em:
<<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>>

A controvérsia *Eli Lilly versus Canadá* teve o NAFTA como direito aplicável (ICSID, 2017a, §4). Não houve tentativa por parte da defesa canadense de afastar o objeto da impugnação como investimento. A legislação canadense foi citada sem o escopo de retirar a natureza de investimento da patente. A citação de leis e jurisprudência do país demandado diz respeito ao mérito, isto é, a discussão sobre a aplicação da doutrina da utilidade (ICSID, 2017a, §270-278).

O contencioso *Bridgestone versus Panamá* teve o acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Panamá como direito aplicável (ICSID, 2020, §1). A cláusula de definição é desprovida de remissão à legislação nacional e TRIPS (ESTADOS UNIDOS, 2007a, art. 10.29).²⁴⁶ Classifica-se a norma na categoria aberta de propriedade intelectual porquanto não especifica quais direitos estão envolvidos.

Nos contenciosos suscitados pela *Philip Morris*, *Eli Lilly* e *Bridgestone*, as decisões arbitrais não se ocuparam do direito nacional para identificar os registros marcários e as patentes envolvidas como investimentos. As legislações nacionais dos Estados demandados não exerceram papel na identificação da propriedade intelectual como investimento porquanto essa não era uma matéria impugnada pela defesa (UPRETI, 2021, p. 116).

²⁴⁵ Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (2018), art. 14.1 (Definitions) For the purposes of this Chapter: [...] **investment** means every asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, that has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. An investment may include: [...] (f) intellectual property rights;

²⁴⁶ Free Trade Agreement between the United States and Panama (2007), art. 10.29 For purposes of this Chapter: [...] investment means every asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, that has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. Forms that an investment may take include: [...] (f) intellectual property rights;

A assertiva acima não significa irrelevância da legislação nacional sobre propriedade intelectual nos contenciosos. As decisões arbitrais se valeram do direito dos Estados demandados para verificar o alcance dos direitos (UPRETI, 2021, p. 116). Por exemplo, os árbitros examinaram a legislação do Uruguai para verificar eventual existência do direito de uso do registro no contencioso proposto pela Philip Morris (ICSID, 2016b, §271)

A título de síntese da seção, o estudo propõe uma classificação da cláusula de definição considerando o critério da remissão a normas externas ao acordo. Trata-se de uma relação não exaustiva com a finalidade de exemplificar as diferentes redações do dispositivo. As categorias elencadas encontram-se dispostas nestes termos:

- (i) Ativos declarados com remissão ao TRIPS,
- (ii) Ativos declarados com remissão à legislação nacional;
- (iii) Ativos declarados desprovida de remissão à legislação nacional e TRIPS;
- (iv) Ativos declarados com remissão à legislação nacional e acordos da OMPI;
- (v) Aberta da propriedade intelectual com remissão ao TRIPS;
- (vi) Aberta da propriedade intelectual com remissão à legislação nacional;
- (vii) Aberta de propriedade intelectual com remissão ao TRIPS e legislação nacional;
- (viii) Aberta de propriedade intelectual desprovida de remissão à legislação nacional e ao TRIPS.

O objetivo proposto da seção remete ao efeito do direcionamento a normas externas ao acordo na cláusula de definição. O tema não foi abordado nas controvérsias de investimentos sobre propriedade intelectual julgadas até o momento, porquanto a natureza das patentes e marcas como investimentos não foram impugnadas pelos Estados demandados.

Os contenciosos suscitados pela Philip Morris, Eli Lilly e Bridgestone tiveram como direito aplicável acordos de investimento cujas cláusulas de definição não possuíam remissão ao TRIPS ou legislação nacional. Por isso, as decisões arbitrais não oferecem uma explanação sobre o alcance conferido ao dispositivo contendo referência a normas externas ao acordo no tocante à previsão da propriedade intelectual como componente da definição de investimento.

A impugnação do direito de propriedade intelectual como investimento à luz da legislação nacional ou do TRIPS faz sentido quando estes não preveem um determinado ativo de propriedade intelectual ou o fazem com um conteúdo diverso. Se a medida impugnada versar sobre o exercício do direito, talvez haja espaço para invocar a previsão na legislação nacional.

Veja-se o caso das indicações geográficas. Imagina-se um investidor europeu alegando violação de um hipotético compromisso de investimentos porque o INPI indeferiu o pedido de

registro de indicação de procedência ou denominação de origem sob o fundamento de óbice ao registro de nomes não geográficos, consoante a Lei nº 9.279, de 1996.

Um dos argumentos de defesa é o não enquadramento do pedido como investimento no Brasil, embora a indicação geográfica seja prevista no TRIPS e na legislação nacional. Se a indicação de procedência de nome não geográfico carece de previsão na legislação brasileira, ela não se classifica como investimento. Essa preliminar depende da remissão à legislação nacional na cláusula de definição, particularmente na alínea sobre propriedade intelectual.

A remissão à legislação nacional na cláusula de definição constitui um tema cuja pertinência ultrapassa às situações de ausência de previsão de um ativo de propriedade intelectual na legislação nacional. A matéria em tela é pertinente para conflitos envolvendo ativos com previsão no direito interno, mas com requisitos e características distintos da pretensão do investidor estrangeiro.

O papel da legislação nacional na aferição da propriedade intelectual como investimento constitui matéria em aberto. O primeiro entendimento indica uma análise no plano da existência. Sendo assim, se o direito não é previsto na legislação nacional, ele não constitui um investimento, ainda quando inscrito na cláusula de definição. Compreensão nesse sentido é acolhida na doutrina, a qual invoca a natureza territorial de patentes, marcas e outros ativos.

Em sentido oposto, a referência à legislação nacional constitui parâmetro para analisar a validade do investimento. Nesses termos se pronuncia a jurisprudência arbitral quando aborda a remissão à legislação nacional na cláusula de definição. Essa compreensão foi desenvolvida à luz de formas de investimentos diversas de propriedade intelectual, por exemplo, contratos. Ou seja, a natureza territorial dos direitos envolvidos não foi abordada nesses contenciosos.

A legislação nacional e o TRIPS possuem papéis similares na aferição da propriedade intelectual como investimento, conforme posição aqui sustentada. Cuida-se de uma compreensão pertinente quando a defesa do Estado em um contencioso arbitral internacional possui o interesse de invocar o direito vigente no seu território para afastar a alegação do investidor.

Por outro lado, o TRIPS não oferece restrições ao titular do direito. Portanto, é remota a hipótese da remissão ao TRIPS servir à defesa de um Estado para descaracterizar o direito invocado como investimento.

Na cláusula de definição, foram identificadas remissões em duas partes: (i) remissão ao TRIPS e/ou legislação nacional localizada na alínea dedicada à propriedade intelectual; e/ou (ii) remissão à legislação nacional quando localizada no *caput* da cláusula de definição ou em dispositivo separado.

Não se identifica uma diferença de efeitos entre a remissão à legislação nacional na alínea dedicada à propriedade intelectual e no *caput* da cláusula de definição. A referência à lei nacional unicamente na alínea, e não no *caput*, justifica-se quando os signatários do acordo possuem o interesse de restringir uma categoria de investimento. Quando a remissão se encontra no *caput*, ela se aplica a todas as categorias de investimento listadas nos exemplos.

A redação da cláusula de definição reflete escolhas estratégicas do Estado considerando a aptidão de serem demandados em órgãos arbitrais, as características de possíveis contenciosos e os interesses de suas empresas com atuação no exterior, entre outros fatores. Esses três critérios orientam também a redação dos demais dispositivos de um acordo de investimentos.

Nesse diapasão talvez seja possível inferir alguns fatores envolvendo cláusulas de definições de três instrumentos: o NAFTA, o USMCA e o modelo de acordo bilateral de investimentos adotado pelos Estados Unidos. A seção trouxe um quadro da definição de propriedade intelectual como investimento nos três instrumentos.

A ausência de referência ao TRIPS na cláusula de definição do NAFTA explica-se por dois motivos. Primeiro, a propriedade intelectual não é definida expressamente como investimento na cláusula de definição. Segundo, a assinatura do NAFTA data de 1992, dois anos antes da conclusão da Rodada do Uruguai.

A ausência de referência ao TRIPS e à legislação nacional é mantida no modelo de acordo bilateral de investimentos adotado pelos Estados Unidos em 2012 e no USMCA. Estes dois instrumentos, diferentemente do TRIPS, preveem a propriedade intelectual como uma categoria de investimento.

A ausência de remissão ao TRIPS e à legislação nacional nesses dois instrumentos mais recentes reflete uma provável escolha dos negociadores de não limitação dos ativos, seja no plano de existência ou validade. A redação da cláusula de definição nesses termos não enseja a alegação de limitação dos direitos prevista em norma externa ao acordo.

É compreensível a escolha norte-americana por definição de propriedade intelectual como investimento sem remissões ao TRIPS ou legislação nacional. Por ser um país exportador de bens protegidos por propriedade intelectual, há uma maior tendência de suas empresas figurarem como demandantes de contenciosos. Nesse sentido, mostra-se pertinente a ausência de condicionantes para definição de propriedade intelectual como investimento.

A forma como o país se insere nas cadeias globais de valor constitui um fator para escolha da redação da cláusula de definição. As empresas dos países desenvolvidos participam da fragmentação do processo produtivo produzindo peças com alta tecnologia e atuando em atividades com valor adicionado.

Diferentemente, empresas localizadas em países em desenvolvimento participam do processo produtivo em atividades com baixo valor adicionado, seja no fornecimento de matérias primas ou montagem dos produtos finais. Por isso, a maior inserção de um país em desenvolvimento nas cadeias globais de valor acarreta aumento das exportações e de pagamentos pelo uso de bens protegidos pela propriedade intelectual.

Quanto maior a dependência tecnológica, maiores são os fluxos de renda de pagamento pelo uso da propriedade intelectual. Infere-se uma relação entre o modo como o país se insere nas cadeias globais de valor e a cláusula de definição, bem como os demais compromissos pactuados. A cláusula de definição reflete uma compreensão sobre a pertinência de condicionantes do objeto do investimento.

Países desenvolvidos tendem a adotar definições de propriedade intelectual sem remissão à legislação nacional e/ou TRIPS. Países em desenvolvimento tendem a adotar definições de propriedade intelectual com remissão à legislação nacional ou TRIPS. A indicação de uma tendência afasta a pretensão de estabelecer um padrão. A presente suposição decorre da comparação dos modelos de acordos bilaterais de investimento, conforme quadro 9.

Quadro 9 – Definição de investimento nos modelos de acordos

País		Ano	Definição de propriedade intelectual como investimento
Países desenvolvidos	Itália	2022	aberta desprovida de remissão ao TRIPS e/ou legislação nacional
	União Econômica Bélgica e Luxemburgo	2019	
	Canadá	2021	
	Estados Unidos	2012	
	Alemanha	2008	ativo declarados desprovido de remissão ao TRIPS e/ou legislação nacional
	França	2006	
Países em desenvolvimento	Índia	2015	ativos declarados com remissão à legislação nacional
	Brasil	2015	ativos declarados com remissão à legislação nacional e ao TRIPS
	Marrocos	2019	
	Colômbia	2017	aberta com remissão à legislação nacional
	Tailândia	2002	

Fonte: Elaboração do autor a partir dos modelos de acordos bilaterais disponíveis em: <<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>>

As redações da cláusula de definição refletem graus diferentes de autonomia. A norma desprovida de remissão à legislação nacional ou TRIPS possui um alto grau de autonomia

porque a definição de propriedade intelectual não depende da previsão externa ao compromisso de investimento. A norma com remissão à legislação nacional ou TRIPS possui baixo grau de autonomia porque a definição de propriedade intelectual é completada por outros dispositivos.

2.3 FORMA DE INVESTIMENTO OU ATIVO DE EMPRESA

A maior parte dos acordos em estudo define a propriedade intelectual como um componente da definição de investimento. Um número menor de instrumentos indica a propriedade intelectual como um ativo da empresa. Nesse caso, a empresa constitui o investimento, consoante a cláusula de definição. A diferença em tela é o objeto da seção.

Propriedade intelectual e empresa como formas ou categorias distintas de investimentos é a perspectiva predominante nos compromissos existentes. Elas são dispostas em alíneas diferentes na relação exemplificativa apresentada após a definição de investimento, conforme o modelo de acordo bilateral adotado por Estados Unidos (ESTADOS UNIDOS, 2012, art. 1)²⁴⁷ e o acordo de livre comércio entre Canadá e União Europeia (CANADÁ, 2016a, art. 8.1).²⁴⁸

Invés do termo “empresa”, alguns instrumentos referem-se a participações nas sociedades empresárias. Nesse sentido são os modelos de acordos bilaterais de investimentos adotados por Países Baixos (PAÍSES BAIXOS, 2019, art. 1.a.ii, iv),²⁴⁹ Alemanha

²⁴⁷ Treaty between the government of the United States of America and the government of [...] Concerning the encouragement and reciprocal protection of investment (2012), art. 1: For the purposes of this Treaty: [...] “investment” means every asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, that has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. Forms that an investment may take include: (a) an enterprise; [...] (f) intellectual property rights; and (United States Model BIT).

²⁴⁸ Comprehensive Trade and Economic Agreement between Canada and the European Union (2016), art. 8.1 For the purposes of this Chapter: [...] **investment** means every kind of asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, that has the characteristics of an investment, which includes a certain duration and other characteristics such as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. Forms that an investment may take include: (a) an enterprise; [...] (g) intellectual property rights;

²⁴⁹ Agreement on reciprocal promotion and protection of investments between [...] and the Kingdom of the Netherlands (2019), art. 1 For the purposes of this Agreement: (a) “investment” means every kind of asset that has the characteristics of an investment, which includes a certain duration, the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, and the assumption of risk. Forms that an investment may take include: [...] (ii) rights derived from shares, bonds and other kinds of interests in companies and joint ventures; [...] (iv) rights in the field of intellectual property, technical processes, goodwill and know-how; (The Netherlands Model BIT).

(ALEMANHA, 2008, art. 1.1, b, d);²⁵⁰ Reino Unido (REINO UNIDO, 2008, art. 1.a, ii, iv)²⁵¹ e França (FRANÇA, 2006, art. 1.1.b, d).²⁵²

Perspectiva distinta é adotada no modelo de acordo bilateral de investimento da Índia, o qual estabelece a empresa como objeto de investimento e a propriedade intelectual como um ativo da empresa (ÍNDIA, 2015, art. 1,f).²⁵³ A redação nesses termos foi incorporada nos acordos bilaterais de investimentos celebrados pela Índia com os países Belarus (ÍNDIA, 2018, art. 1.4)²⁵⁴ e Quirguistão (ÍNDIA, 2019, art. 1.4),²⁵⁵ entre outros.

²⁵⁰ Treaty between the Federal Republic of Germany and [...] concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments (2008), art. 1 Within the meaning of this Treaty, 1. the term "investments" comprises every kind of asset which is directly or indirectly invested by investors of one Contracting State in the territory of the other Contracting State. The investments include in particular: [...] (b) shares of companies and other kinds of interest in companies; [...] (d) intellectual property rights, in particular copyrights and related rights, patents, utility-model patents, industrial designs, trademarks, plant variety rights; (Germany Model BIT).

²⁵¹ Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the government of [...] for the promotion and protection of investments (2008), art. 1 For the purposes of this Agreement: (a) "investment" means every kind of asset, owned or controlled directly or indirectly, and in particular, though not exclusively, includes: [...] (ii) shares in and stock and debentures of a company and any other form of participation in a company; [...] (iv) intellectual property rights, goodwill, technical processes and know-how; (United Kingdom Model BIT).

²⁵² Agreement between the government of the French Republic and the government of the Republic of [...] on the reciprocal promotion and protection of investments (2006); Pour l'application du présent accord: art. 1. Le terme "investissement" désigne tous les avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement mais non exclusivement: [...] b) les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes; [...] d) les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle; (France Model BIT).

²⁵³ Model Text for the Indian Bilateral Investment Treaty (2015), Art. 1 (Definitions) For the purposes of this Treaty: [...] 1.4 "investment" means an enterprise constituted, organised and operated in good faith by an investor in accordance with the law of the Party in whose territory the investment is made, taken together with the assets of the enterprise, has the characteristics of an investment such as the commitment of capital or other resources, certain duration, the expectation of gain or profit, the assumption of risk and a significance for the development of the Party in whose territory the investment is made. An enterprise may possess the following assets: [...] (f) Copyrights, know-how and intellectual property rights such as patents, trademarks, industrial designs and trade names, to the extent they are recognized under the law of a Party; and [...]

²⁵⁴ Treaty between the Republic of Belarus and the Republic of India on Investments (2018), art. 1 (Definitions) For the purposes of this Treaty: [...] 1.4. "investment" means an enterprise constituted, organised and operated in good faith by an investor in accordance with the law of the Party in whose territory the investment is made, taken together with the assets of the enterprise, which have the characteristics of an investment such as the commitment of capital or other resources, certain duration, the expectation of gain or profit, the assumption of risk and contribution to the development of the Party in whose territory the investment is made. An enterprise may possess the following assets: [...] f) Intellectual Property Rights as recognized by the law of the Party where investments are made; [...]

²⁵⁵ Bilateral Investment Treaty between the Government of the Kyrgyz Republic and the Government of the Republic of India (2019), art. 1 (Definitions) For the purposes of this Treaty: [...] 1.4 "investment" means an enterprise constituted, organised and operated in good faith by an investor in accordance with the law of the Party in whose territory the investment is made, taken together with the assets of the enterprise, has the characteristics of an investment such as the commitment of capital or other resources, certain duration, the expectation of gain or profit the assumption of risk and a significance for the development of the Party in whose territory the investment is made. An enterprise may possess the following assets: (a) shares, stocks and other forms of equity instruments of the enterprise or in another enterprise; (b) a debt instrument or security of another enterprise; (c) a loan to another enterprise (i) where the enterprise is an affiliate of the investor, or (ii) where the original maturity of the loan is at least three years; (d) licenses, permits, authorisations or similar rights conferred in accordance with the law of a Party; (e) rights conferred by contracts of a long-term nature such as those to cultivate, extract or exploit natural resources in accordance with the law of a Party, or (f) intellectual property rights as listed in Article -1 of the TRIPs Agreement of World Trade Organisation; and [...].

O acordo bilateral de investimentos entre Brasil e Índia adotou a perspectiva minoritária: a empresa corresponde a um ativo da empresa (BRASIL, 2020, art. 2.4).²⁵⁶ O dispositivo diferencia-se, portanto, do modelo de acordo bilateral de investimentos adotado pelo Brasil. Este instrumento situa a empresa e a propriedade intelectual como exemplos de investimentos (BRASIL, 2015a, art. 3.1.3, a, f).²⁵⁷

A perspectiva da empresa como objeto do investimento não se encontra presente nos acordos bilaterais celebrados pelo Brasil entre os anos de 2015 e 2019. O quadro 10 compara os instrumentos celebrados pelo País a partir de 2015.

Quadro 10 – Acordos bilaterais celebrados pelo Brasil entre 2015 e 2020

Acordo bilateral de investimentos celebrado entre Brasil e	Ano	Cláusula de definição	Perspectiva
México	2015	art. 3.1.2.e	Empresa e propriedade intelectual encontram-se em alíneas separadas na relação exemplificativa da definição de investimentos (componentes distintos da definição de investimentos).
Colômbia	2015	art.3.1.2.e	
Chile	2015	art. 1.4.f	
Suriname	2018	art. 3.1.3	
Guiana	2018	art. 3.1.3.d	
Emirados Árabes	2019	art. 3.1.3	
Marrocos	2019	art. 3.1.2.1.(a)(e)	
Equador	2019	art. 3.1.3	A propriedade intelectual corresponde a um ativo da empresa.
Índia	2020	art. 2.4	

Fonte: Elaboração do autor a partir dos acordos internacionais disponíveis em:
<<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>>

Das duas perspectivas, a adotada atualmente pela Índia é a mais difícil para qualificar a propriedade intelectual como um ativo individualizado e protegido no âmbito do acordo. O acordo confere proteção à propriedade intelectual, conquanto o titular do direito seja uma empresa caracterizada como objeto do investimento (CORREA; VIÑUALES, 2016, p. 109).

A perspectiva da empresa como objeto do investimento, adotada nos acordos atuais da Índia, diminui deliberadamente o escopo de investimentos protegidos com o objetivo de reduzir

²⁵⁶ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Índia (2020), art. 2.4 "Investimento" significa uma empresa, incluindo uma participação na mesma empresa, no território de uma Parte, que um investidor da outra Parte possui ou controla, direta ou indiretamente, ou sobre a qual exerce grau significativo de influência, que tenha as características de um investimento, incluindo o comprometimento de capital, o objetivo de estabelecer um interesse duradouro, a expectativa de ganho ou lucro e a assunção de riscos. Os seguintes ativos da empresa, entre outros, são abrangidos por este Acordo: [...] e) direitos de propriedade intelectual, tal como definidos ou referidos no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio da Organização Mundial do Comércio (TRIPS); e

²⁵⁷ Cooperation and Facilitation Investment Agreement between the Federative Republic of Brazil and [...] (2015), art. 3.1.3 Investment means a direct investment of an investor of one Party, established or acquired in accordance with the laws and regulations of the other Party, that is, directly or indirectly, allows the investor to exert control or significant degree of influence over the management of the production of goods or provision of services in the territory of the other Party, including but not limited to: a) an enterprise; [...] f) intellectual property rights as defined or referenced to in the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights of the World Trade Organization (TRIPS); and (Model Brazil BIT);

o número de controvérsias resultantes do acordo (RANJAN; ANAND, 2017, p. 20). Quando a empresa é o objeto do investimento, cumpre a ela preencher os requisitos de investimento para receber a proteção conferida pelo acordo internacional (CORREA; VIÑUALES, 2016, p. 109).

O elevando número de controvérsias em face da Índia, após 2003, levou o país a redigir dispositivos restringindo as prerrogativas dos investidores estrangeiros para impugnar as medidas estatais. Explica-se nesses termos a opção adotada pela Índia no tocante à definição de empresa como objeto do investimento (ROLLAND; TRUBEK, 2018, p. 423).

Quando se adota a perspectiva de empresa como objeto do investimento, impõe-se ao titular do direito o estabelecimento de uma empresa no Estado receptor à luz da legislação nacional. A aferição de investimento ocorre tendo como foco a empresa. A cláusula de definição dificulta as impugnações das medidas estatais sobre propriedade intelectual (CORREA; VIÑUALES, 2016, p. 108, 109).

A perspectiva da empresa como objeto do investimento dialoga com a exclusão do investimento indireto no âmbito de aplicação do acordo, conforme instrumentos modelos adotados pela Índia (ÍNDIA, 2015, art. 1.4)²⁵⁸ e Brasil (BRASIL, 2015, art. 3.1.3).²⁵⁹ Essas previsões delimitam a proteção ao investimento direto estrangeiro (CHOWDHURY, 2019, p. 2; MORAES, CAVALCANTE, 2021, p. 311).

A cláusula de definição contendo a perspectiva da empresa como investimento afasta uma definição ampla de investimento nos moldes admitidos no contencioso *White Industries versus Índia* (BAZRAFKAN, 2016, p. 247). A empresa australiana suscitou uma controvérsia em face da Índia invocando direitos contratuais como investimento (UNCITRAL, 2011, §§ 1.3.1, 4.1.6).

A demanda teve como direito aplicável o acordo bilateral de investimentos entre Austrália e Índia. A cláusula de definição compreende o direito de reivindicar pagamento ou outra prestação com natureza financeira, contratual ou de outro tipo. Concessões para realizações de negócios e para o exercício da atividade econômica também estão previstas como investimentos (ÍNDIA, 1999, art. 1.c, iii, iv).²⁶⁰

²⁵⁸ Bilateral Investment Treaty between the Government of the Republic of India and [...] (2015), art. 1.4 [...] For greater clarity, investment does not include the following assets of an enterprise: (a) portfolio investments of the enterprise or in another enterprise;

²⁵⁹ Cooperation and Facilitation Investment Agreement between the Federative Republic of Brazil and [...] (2015), art. 3.1.3 [...] For the purpose of this Agreement and for greater certainty, "Investment" does not include: [...] (ii) portfolio investments, i.e., those that do not allow the investor to exert a significant degree of influence in the management of the company; and (Model Brazil BIT).

²⁶⁰ Agreement between the Government of Australia and the Government of the Republic of India on the Promotion and Protection of Investments (1999), art. 1 For the purposes of this Agreement: [...] (c) "investment" means every kind of asset, including intellectual property rights, invested by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting

Para a defesa indiana, o objeto do contencioso não constituiu um investimento, tratando-se de um mero contrato comercial para fornecimento de produtos e serviços. Nesse diapasão, as características jurídicas e econômicas de investimento direto estrangeiro encontravam-se ausentes no instrumento contratual. O tribunal afastou esse argumento reconhecendo os direitos contratuais como investimentos com fundamento na redação da cláusula de definição (UNCITRAL, 2011, §§ 5.1.5, 7.3.8).

A definição ampla de investimento é uma das características dos acordos em estudo. Essa característica contribui a desvirtuamentos praticados por investidores estrangeiros. Eles tendem a buscar uma ampliação dos efeitos da proteção conferida pelos compromissos de investimentos para blindar seus interesses.

A perspectiva da propriedade intelectual como um componente da sociedade empresária é embrionária, em razão do número limitado de instrumentos. A redação majoritária do dispositivo, adotada nos acordos internacionais, prevê a propriedade intelectual como um componente da definição de investimento, independentemente da previsão relativa à empresa.

2.4 PEDIDO DE PATENTE

O pedido de patente encontra-se no escopo de proteção dos acordos de investimentos? A pergunta tem sua razão de ser porque o pedido de patente não se confunde com o direito patentário. Os acordos em estudo não incluem previsão expressa de proteção jurídica ao pedido de patente na cláusula de definição. Nesse diapasão, surge a dúvida a seguir enfrentada.

Não há uma resposta única sobre a caracterização do pedido de patente como componente do investimento protegido. Os acordos de investimentos possuem diferentes abordagens a respeito dos pedidos de patente. Não obstante, há aspectos comuns nos acordos permitindo inferir algumas respostas (VADI, 2015, p. 150).

As respostas demandam um exame da natureza do pedido de patente. Ele enseja uma expectativa de obtenção do direito exclusivo de uso da invenção e aferição de lucro. Como expectativa de direito, ele confere prerrogativas aos depositantes (CORREA, 2004, p. 340). O direito antes do ato de concessão é precário e imperfeito, e absoluto no sentido da livre destinação por parte do inventor (CERQUEIRA, 2010, p. 155).

Party in accordance with the laws and investment policies of that Contracting Party, and in particular, though not exclusively, includes: [...] (iii) right to money or to any performance having a financial value, contractual or otherwise; [...] (iv) business concessions and any other rights required to conduct economic activity and having economic value conferred by law or under a contract, including rights to search for, extract and utilise oil and other minerals;

A legislação brasileira, por exemplo, prevê a indenização decorrente da exploração não autorizada de invenção correspondente a um pedido (BRASIL, 1996, art. 44).²⁶¹ Embora o direito patentário dependa do ato de concessão, a lei confere proteção ao depositante do pedido (BRASIL, RMS 36.701, 2022). O depósito confere ao depositante o direito de impedir o uso por terceiros de invenção objeto do pedido (BRASIL, REsp 1.840.910/RJ, 2019).

O pedido de patente carrega em si um bem com valor econômico e, por isso, a legislação prevê a licença para explorá-lo (BRASIL, 1996, art. 61).²⁶² O valor econômico do pedido de patente atrai a noção de investimento, em razão de seu potencial para aplicação industrial com exclusividade. O pedido é objeto de negócios jurídicos (CORREA, 2004, p. 340; CORREA; VIÑUALES, 2016, p. 115; MERCURIO, 2012, p. 879; VANHONNAEKER, 2019, p. 1998).

Embora o pedido propicie direitos ao titular, eles se distinguem dos conferidos pela patente. Patente e pedido possuem efeitos diferentes. Quando o acordo internacional se refere à propriedade intelectual, compreende-se os direitos concedidos ou reconhecidos pelo Estado. Nessa linha de raciocínio, o pedido de patente está excluído da proteção do acordo de investimento (VADI, 2015, p. 150).

Nesse contexto argumentativo, mister observar o princípio da territorialidade. A qualificação do direito de propriedade intelectual como componente da definição de investimento não se condiciona ao ato de concessão ou registro, mas sim a um direito existente, válido e eficaz. Direitos autorais e segredos industriais, por exemplo, são protegidos pelos acordos, embora prescindam de registro como atos constitutivos (CORREA, 2004, p. 339; VANHONNAEKER, 2019, p. 1997).

O princípio da territorialidade circunscreve a validade de uma patente, de um desenho industrial ou de uma marca à concessão pelo órgão competente de um Estado, com a exceção das marcas notórias (FURTADO, 1996, p. 57; VANHONNAEKER, 2019, p. 1997). Nesse particular, o princípio da territorialidade reflete o poder soberano do Estado no tocante à propriedade intelectual e o respectivo atendimento à política econômica (ULLRICH, 2016, p. 94).

Por isso, a dúvida existe em relação aos direitos dependentes de concessão ou de registro. O reconhecimento da propriedade intelectual dependente de concessão em um

²⁶¹ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

²⁶² Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

território não se estende a outro. Se o direito não é reconhecido no Estado receptor, o ativo não é protegido como investimento (VANHONNAEKER, 2019, p. 1997).

A propriedade tangível, por exemplo, é regulada pelo local onde se encontra o bem. Diferentemente, os direitos de propriedade industrial em razão da natureza intangível e do princípio da territorialidade, subordinam-se à legislação do Estado onde ocorre a concessão. É o caso dos direitos de patentes, marcas e desenhos industriais (DOUGLAS, 2009, p. 179).

O pedido de patente é desprovido do ato de concessão estatal. Portanto, ele não se confunde com a patente. Isso não impede o reconhecimento do pedido como um bem intangível, inclusive em razão de sua aptidão para figurar como objeto em contratos onerosos. A previsão de bem intangível nos acordos em estudo permite a caracterização do pedido como investimento (CORREA, 2004, p. 340; CORREA; VIÑUALES, 2016, p. 115; VADI, 2015, p. 151; LIBERTI, 2010, p. 8; MERCURIO, 2012, p. 878; GIBSON, 2010b, p. 433).

O pedido de patente confere ao depositante a expectativa de obtenção de um direito exclusivo. Essa expectativa, por sua vez, possui um valor econômico correspondente à sua qualificação como um bem intangível passível de avaliação e precificação. Por isso, o pedido de patente insere-se na previsão de bem intangível dos acordos de investimentos (CORREA, 2004, p. 340; CORREA; VIÑUALES, 2016, p. 115; MERCURIO, 2012, p. 879).

A cláusula de definição contida nos acordos internacionais incluem a propriedade de bem intangível como um componente da definição de investimento, por exemplo:

- (i) Acordo de livre comércio entre Coreia do Sul e Indonésia (COREIA DO SUL, 2020, art. 7.1.g),²⁶³
- (ii) Acordo bilateral de investimentos celebrado entre Austrália e Uruguai (AUSTRÁLIA, 2019, art.1.1.a.i),²⁶⁴
- (iii) Acordo bilateral de investimentos entre Canadá e Mongólia (CANADÁ, 2016, art. 1),²⁶⁵

²⁶³ Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (2020), Article 7.1 (definitions) [...] **investment** means every kind of asset that an investor owns or controls, that has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. Forms that an investment may take include: [...] (g) other tangible or intangible, movable or immovable property, and related property rights, such as leases, mortgages, liens, and pledges.

²⁶⁴ Agreement between Australia and the Oriental Republic of Uruguay on the promotion and protection of investments (2019), art. 1 (definitions) 1. For the purposes of this Agreement: (a) “investment” means every kind of asset, owned or controlled by an investor of one Party, made in the territory of the other Party, subject to its laws and regulations, and investment policies applicable from time to time, that has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. Forms that an investment may take include: (i) tangible and intangible property, including rights such as mortgages, liens and other pledges, [...]

²⁶⁵ Agreement between Canada and Mongolia for the promotion and protection of investments (2016), art. 1 (Definitions) For the purpose of this Agreement: [...] “**investment**” means: [...] 10. any other tangible or intangible, moveable or immovable, property and related property rights acquired in the expectation of or used for the purpose of economic benefit or other business purpose;

A previsão de propriedade intangível compreende o pedido de patente conquanto o direito nacional assim o reconheça e não haja uma restrição para tal correspondência no acordo internacional. O acordo, em tese, pode restringir a proteção aos direitos de patente (concedidos) no Estado receptor. Uma restrição nesses termos exclui o pedido de patente (FINA; LENTNER, 2017, p. 286).

Como a expressão “propriedade intangível” pode compreender pedido de patente, o mesmo ocorre com a expressão “direitos relacionados a patentes” (CORREA, 2004, p. 340; LIBERTI, 2010, p. 8; BOIE, 2010, p. 10). A locução “rights with respect to [...] patents” é aqui traduzida como “direitos relacionados a patentes” e se encontra nos acordos bilaterais celebrados entre estes países, entre outros:

- (i) Hong Kong e Austrália (HONG KONG, 1993, art. 1.e.iv);²⁶⁶
- (ii) Argentina e Canadá (ARGENTINA, 1991, art. I.a.iv).²⁶⁷

O modelo de acordo bilateral de investimentos dos Estados Unidos utiliza a expressão “direitos de propriedade relacionados” na alínea dedicada à propriedade tangível e intangível, e não na previsão de propriedade intelectual (ESTADOS UNIDOS, 2012, art. 1.f, h).²⁶⁸ Trata-se de uma expressão indicando a possibilidade de incluir pedido de patente.

Dependendo do acordo intencional, não é necessário recorrer à natureza de propriedade intangível ou mesmo à expressão “direitos relacionados” para caracterizar o pedido de patente como componente da definição de investimento. A expressão “invenções patenteáveis”, contida na cláusula de definição alcança o pedido de patente (CORREA; VIÑUALES, 2016, p. 116; VADI, 2015, p. 150; MERCURIO, 2012, p. 879; BOIE, 2010, p. 10; UPRETI, 2018, p. 19).

Um exemplo é o acordo bilateral de investimento celebrado entre Jamaica e Estados Unidos, o qual define a propriedade intelectual como componente da definição de investimento.

²⁶⁶ Agreement between the Government of Hong Kong and the Government of Australia for the Promotion and Protection of Investments (1993), art. 1 For the purposes of this Agreement [...] (e) “investment” means every kind of asset, owned or controlled by investors of one Contracting Party and admitted by the other Contracting Party subject to its law and investment policies applicable from time to time, and in particular, though not exclusively, includes: [...] (iv) intellectual property rights including rights with respect to copyright, patents, trademarks, trade names, industrial designs, trade secrets, know-how and goodwill;

²⁶⁷ Agreement between the Government of Canada and the Government of the Republic of Argentina for the promotion and protection of investment (1991), art. I. For the purpose of this agreement (a) the term means any kind of asset defined in accordance with the laws and regulations of the Contracting Parties- in whose territory the investment is made, held or invested either directly, or indirectly through an investor of a third State, by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in Accordance with the latter's laws It includes in particular, though not exclusively [...] (iv) intellectual property rights, including rights with respect to copyrights, patents, trademarks as well as trade names, industrial designs, good will, trade secrets and know-how;

²⁶⁸ Treaty between the Government of the United States of America and the Government of [country] concerning the encouragement and reciprocal protection of investment (2012), art. 1 For purposes of this Treaty: [...] “investment” means every asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, that has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. Forms that an investment may take include: [...] (f) intellectual property rights; [...] (h) other tangible or intangible, movable or immovable property, and related property rights, such as leases, mortgages, liens, and pledges.

Ao detalhar a expressão “propriedade intelectual”, o dispositivo inclui direitos às invenções patenteáveis (ESTADOS UNIDOS, 1994b, art. 1.1.a).²⁶⁹

Há uma variedade de outras expressões indicando a inclusão dos pedidos de patente, inclusive “direitos no campo da propriedade intelectual”. Assim se vê no modelo de acordo bilateral de investimentos dos Países Baixos (PAÍSES BAIXOS, 2019, art. 1.a.iv).²⁷⁰

Determinados acordos internacionais reconhecem a aplicação de suas regras à etapa preparatória do investimento. Um pedido de patente pertence à etapa preparatória da aquisição do direito de propriedade industrial. Portanto, os acordos com previsão de proteção à fase preparatória do investimento compreendem, a princípio, o pedido de patente (LIBERTI, 2010, p. 8; MERCURIO, 2012, p. 879; VANHONNAEKER, 2019, p. 1998).

O modelo de acordo bilateral de investimentos dos Estados Unidos garante o tratamento não menos favorecido, em iguais circunstâncias, aos investimentos realizados em seu território em relação às etapas de estabelecimento e aquisição dos recursos (ESTADOS UNIDOS, 2012, art. 3.2).²⁷¹ Não é uma regra padrão nos compromissos em estudo, porquanto a maior parte deles não protege a fase preparatória do investimento (CORREA, 2004, p. 343; LIBERTI, 2010, p. 8).

Até o momento, foram trazidas cláusulas de acordos indicando os pedidos de patente como pertencentes à definição de investimento. A título de exceção, há o acordo de investimentos conhecido como ACIA da associação das nações do sudeste asiático (ASEAN), a qual reúne como celebrantes Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã. O acordo restringe a propriedade intelectual aos ativos concedidos de acordo com a legislação nacional (ACIA, 2009, art. 4.c).²⁷²

²⁶⁹ Treaty between the United States of America and Jamaica concerning the Reciprocal Encouragement and Protection of Investment (1994), art. I: 1. For the purposes of this Treaty, a) "investment" means every kind of investment in the territory of one Party owned or controlled directly or indirectly by nationals or companies of the other Party, such as equity, debt, and service and investment contracts; and includes without limitation: [...] (iv) intellectual property which includes, inter alia, rights relating to: literary and artistic works, including sound recordings, patentable inventions, industrial designs, semiconductor mask works, trade secrets and confidential business information, and trademarks, service marks, and trade names;

²⁷⁰ Netherlands Model Investment Agreement (2019), art. 1 For the purposes of this Agreement: (a) “investment” means every kind of asset that has the characteristics of an investment, which includes a certain duration, the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, and the assumption of risk. Forms that an investment may take include: [...] (iv) rights in the field of intellectual property, technical processes, goodwill and know-how;

²⁷¹ Treaty between the Government of the United States of America and the Government of [country] concerning the encouragement and reciprocal protection of investment [United States Model Bilateral Investment Treaty (2012)], art. 3.2. Each Party shall accord to covered investments treatment no less favorable than that it accords, in like circumstances, to investments in its territory of its own investors with respect to the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, and sale or other disposition of investments.

²⁷² ASEAN Comprehensive Investment Agreement (2009), art. 4 (definitions) For the purposes of this Agreement: (c) “investment” means every kind of asset, owned or controlled, by an investor, including but not limited to the following: (iii) intellectual property rights which are conferred pursuant to the laws and regulations of each Member State;

O particípio “concedido”, utilizado na cláusula de definição do ACIA, exclui o pedido de patente quando utiliza a seguinte expressão: “concedido de acordo com as leis e regulamentos de cada Estado Membro”. Esse é um exemplo de exclusão de pedido de patente do escopo protetivo do acordo (VADI, 2015, p. 150).

A maior parte dos acordos indica o pedido de patente como incluído entre os componentes da definição de investimento, em razão do uso de expressões como “invenções patenteáveis”, “direitos relacionados à propriedade intelectual” e “direitos relacionados à propriedade intangível.” Eventual interesse na exclusão dos pedidos de patente demanda norma explícita, tal como ocorre com o ACIA (VANHONNAEKER, 2019, p. 1998).

As expressões adotadas nas cláusulas de definição admitindo os pedidos de patente também compreendem os pedidos de registro marcário e de desenho industrial, nos países onde o registro é necessário para constituição do direito (CORREA; VIÑULAES, 2016, p. 115; MERCURIO, 2012, p. 878).

O pedido de registro marcário é um direito de propriedade, de acordo com precedente da Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso *Anheuser-Busch Inv. versus Portugal*. A proteção conferida pelo sistema europeu de direitos humanos não se restringe à proteção dos direitos concedidos, compreendendo os requerimentos administrativos (VADI, 2015, p. 151; YU, 2014, p. 114).

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial de Portugal indeferiu o pedido de registro marcário “Budweiser”, depositado pela empresa norte-americana de cerveja. A decisão administrativa foi mantida pelo Tribunal Constitucional do país. A proteção da indicação geográfica encontra-se no acordo celebrado entre Portugal e Tchecoslováquia e serviu como fundamento para o indeferimento do pedido de registro (ECHR, 2007, §§ 16, 22, 23).

A indicação geográfica protegida em Portugal corresponde a “Českobudějovický Budvar”, expressão correspondente a “Budweis” ou “Budweiss”, na língua alemã. Perante a Corte Europeia de Direitos Humanos, a empresa norte-americana impugnou a decisão do Tribunal Constitucional de Portugal afirmando tratar-se de uma desapropriação e violação do direito de propriedade (ECHR, 2007, §§23, 46).

A Convenção Europeia de Direitos Humanos possui a singularidade de não possuir previsão de propriedade intelectual, diferentemente da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948, art. XIII),²⁷³ da Declaração Universal de Direitos Humanos (1948,

²⁷³ Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948), art. XIII. Toda pessoa tem o direito de tomar parte na vida cultural da coletividade, de gozar das artes e de desfrutar dos benefícios resultantes do progresso intelectual e, especialmente, das

art. 27.2)²⁷⁴ e do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966, art. 15.1.b.c),²⁷⁵ entre outros instrumentos (ALÌ, 2020, p. 413, 414).

No caso *Anheuser-Busch Inv. versus Portugal*, a Segunda Seção da Corte Europeia de Direitos Humanos proferiu decisão restringindo o escopo do Protocolo nº 01 da Convenção Europeia de Direitos Humanos (doravante, Protocolo nº 01) aos registros marcários. Dessa forma, os pedidos de registro não são protegidos pelo direito de propriedade (ECHR, 2007, § 53; GOEBEL, 2007, p. 197; RUSE-KHAN, 2013, p. 14).

O plenário da Corte Europeia de Direitos Humanos reviu o julgamento e concluiu pela inserção do pedido de registro marcário no escopo de aplicação do direito de propriedade, inscrito no art. 1º do Protocolo nº 01²⁷⁶ (ECHR, 2007, §78).

A decisão reconheceu o registro como ato constitutivo do direito marcário. Todavia, expectativas veiculando valores econômicos são geradas a partir do depósito do pedido. O depositante possui uma expectativa legítima de aquisição de propriedade relacionada à obrigação estatal de assegurar um processamento nos termos da regulação vigente e com análise objetiva e imparcial (ECHR, 2007, §§ 77, 78).

A decisão encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos no sentido de reconhecimento das expectativas legítimas de propriedade como inseridas no escopo do art. 1º do Protocolo nº 01 (ALÌ, 2020, p. 424). A decisão reconhece o pedido como insuficiente para atribuir a íntegra dos direitos de propriedade (ECHR, 2007, §77).

A conclusão da Corte Europeia de Direitos Humanos foi no sentido de inexistência de violação ao art. 1º do Protocolo nº 01. O julgamento do Tribunal Constitucional Português não correspondeu a uma interferência do direito da empresa norte-americana de gozo pacífico de sua propriedade (ECHR, 2007, § 87).

descobertas científicas. Tem o direito, outrossim, de ser protegida em seus interesses morais e materiais no que se refere às invenções, obras literárias, científicas ou artísticas de sua autoria.

²⁷⁴ Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), art. 27.1. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. /2. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica literária ou artística da qual seja autor.

²⁷⁵ Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), art. 15.1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem a cada indivíduo o direito de: [...] b) Desfrutar o progresso científico e suas aplicações; c) Beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de toda a produção científica, literária ou artística de que seja autor.

²⁷⁶ Protocolo adicional à Convenção de Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (1952), art. 1º Qualquer pessoa singular ou coletiva tem direito ao respeito dos seus bens. Ninguém pode ser privado do que é sua propriedade a não ser por utilidade pública e nas condições previstas pela lei e pelos princípios gerais do direito internacional. As condições precedentes entendem-se sem prejuízo do direito que os Estados possuem de pôr em vigor as leis que julguem necessárias para a regulamentação do uso dos bens, de acordo com o interesse geral, ou para assegurar o pagamento de impostos ou outras contribuições ou de multas.

A decisão adotou uma interpretação ampla de propriedade para incluir o pedido de registro marcário. Por outro lado, a Corte manteve um posicionamento restritivo no tocante à revisão das decisões dos tribunais nacionais, particularmente quando o conflito envolve agentes privados. A Corte reconheceu possuir um poder limitado nesse particular, cabendo a revisão quando verificada arbitrariedade ou manifesta irrazoabilidade. Por esse motivo, a Corte não entendeu pela interferência do direito de propriedade da empresa Anheuser-Busch (RUSE-KHAN, 2013, p. 14, 15).

Uma particularidade do caso *Anheuser-Busch Inc. versus Portugal* é o reconhecimento do pedido de registro marcário como inserido na proteção conferida pelo Protocolo nº 01. Embora a decisão da Corte Europeia não envolva o exame de regras de investimentos, mas sim de direitos humanos, ela constitui um precedente favorável à alegação de inclusão do pedido de registro marcário, ou do pedido de patente, na expressão “direitos de propriedade” (MERCURIO, 2012, p. 880).

Outro precedente é o caso *Constantin Dor versus Romênia* decorrente do indeferimento do pedido de registro de marca figurativa e nominativa “crucifix” para serviços, inclusive jurídicos. O signo figurativo incluiu o desenho estilizado de uma cruz. O fundamento da recusa administrativa, mantida pelo Poder Judiciário da Romênia, residiu na violação à ordem pública e moral, além de enquadramento como marca enganosa (ECHR, 2015, §§3, 4, 10, 13).

O depositante do registro marcário dirigiu a Corte Europeia de Direitos Humanos a sua irrisignação com a decisão judicial de seu país. O julgamento da matéria à luz do Protocolo nº 01 caracterizou o indeferimento do registro marcário como uma interferência estatal na liberdade de expressão. O signo pretendido pertenceu a uma estratégia de publicidade, reconhecida como uma forma de discurso comercial, merecedora de proteção como liberdade de expressão (ECHR, 2015, §§ 43, 44).

Não obstante, a decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos decidiu desfavoravelmente ao depositante sob a seguinte fundamentação: o indeferimento do registro marcário teve respaldo na lei nacional e expressou um objetivo legítimo, a saber, evitar a publicidade enganosa. Houve proporcionalidade entre o ato administrativo e o objetivo almejado no ordenamento jurídico (ECHR, 2015, §§ 47, 54).

As decisões proferidas nos casos *Constantin Dor versus Romênia* e *Anheuser-Busch Inc. versus Portugal* envolveram pedidos de registros marcários. A Corte Europeia de Direitos Humanos reconheceu os pedidos como protegidos na esfera dos direitos humanos, sem prejuízo da constatação de inexistência de violação ao Protocolo nº 01.

Discussão similar é possível em um contencioso de investimentos sobre pedidos de patente ou de marca. Como exposto na seção, as listas exemplificativas de investimentos não mencionam os pedidos, mas sim os direitos, concedidos ou reconhecidos pelo Estado.

Por outro lado, os acordos preveem nas definições de investimento os “direitos intangíveis”, “direitos relacionados à propriedade intelectual”, “invenções patenteáveis”, entre outras expressões. Os termos assim utilizados respaldam potenciais alegações do pedido de patente, ou de marca, ou de desenho industrial como componente da definição de investimento.

Até a presente data, não há contenciosos de investimentos versando sobre o indeferimento de pedido de direitos de propriedade intelectual. A pretensão dirigida pela Eli Lilly em face do Canadá não se enquadra no tema da presente seção porque trata de nulidade de duas patentes, as quais tiveram atos concessórios posteriormente tornados sem efeito por decisão judicial.

Os demais contenciosos sobre propriedade intelectual em órgão arbitrais especializados em investimentos compreenderam registros marcários, e não pedidos. A Philip Morris suscitou contenciosos em face do Uruguai e Austrália alegando desapropriação de registros marcários. De modo semelhante, a Bridgestone invocou a desapropriação de marca de sua titularidade no Panamá.

Indeferimentos de pedidos de patentes e marcas, ainda quando mantidos por decisões judiciais, são passíveis de impugnação à luz dos acordos de investimentos. A ausência de previsão expressa do “pedido administrativo” na cláusula de definição dificilmente prospera como alegação de defesa. Essa assertiva leva em consideração o consenso doutrinário sobre a matéria, exposto nesta seção.

2.5 INVESTIMENTO PROTEGIDO

A seção dedica-se à noção de investimento protegido, tradução de “covered investment” aqui adotada. Trata-se de um atributo o qual confere ao titular do direito as prerrogativas previstas no acordo. Quais são os elementos necessários para o direito de propriedade intelectual qualificar-se como componente do investimento protegido?

O acordo de livre comércio entre Reino Unido, Irlanda do Norte e Nova Zelândia define investimento protegido quando realizado: (i) no território do Estado receptor; (ii) em

conformidade com o direito aplicável e vigente na data de entrada do acordo ou estabelecido, adquirido e expandido a partir de então (REINO UNIDO, 2022, art. 14.2).²⁷⁷

Previsão equivalente localiza-se no modelo de acordo bilateral de investimentos da Itália, segundo o qual investimento protegido corresponde ao investimento existente na data de entrada em vigor do acordo, realizado ou adquirido posteriormente, e conduzido em conformidade com a legislação nacional, regras e regulamentos das partes (ITÁLIA, 2020, art. 1.2).²⁷⁸

As características mencionadas encontram-se no modelo de acordo bilateral de investimentos dos Estados Unidos (ESTADOS UNIDOS, 2012, art. 1).²⁷⁹ A previsão não encerra o conteúdo do investimento protegido, porquanto as características de investimento também são encontradas na cláusula de definição (VANHONNAEKER, 2019, 1993).

Recorrendo-se ao *caput* da cláusula de definição no modelo de acordo norte-americano, identificam-se os seguintes elementos pertencentes à noção de investimento protegido: (i) o investidor é titular ou controla o ativo de forma direta ou indireta; (ii) a atividade econômica reúne as características de investimentos, entre elas: (a) comprometimento de capital ou outros recursos; (b) expectativa de lucro; (c) risco do negócio (ESTADOS UNIDOS, 2012, art. 1).²⁸⁰

Conteúdo análogo é presente no modelo de acordo bilateral de investimentos adotado pela União Econômica Bélgica e Luxemburgo. Investimento protegido compreende os seguintes requisitos (UNIÃO ECONÔMICA BÉLGICA-LUXEMBURGO, 2019, art. 2.4):²⁸¹

- (i) Realizado no território de uma das partes;

²⁷⁷ Free Trade Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and New Zealand (2022), article 14.2 [...] “covered investment” means, with respect to a Party, an investment in its territory of an investor of the other Party, made in accordance with the applicable law at the time the investment is made, in existence as of the date of entry into force of this Agreement or established, acquired, or expanded thereafter;

²⁷⁸ Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of [...] for the Promotion and Protection of Investment (2022), Art. 1 (Definitions) For the purposes of this Agreement: [...] 2. The term “covered investment”, in respect of a Contracting Party, means an investment in existence as of the date of entry into force of this Agreement or made or acquired thereafter, that has been made and conducted in conformity with the national legislation, rules, regulations as well as obligations of that Party; and (Italy Model BIT).

²⁷⁹ U.S. Model Bilateral Investment Treaty (2012), art. 1 For purposes of this Treaty: [...] “covered investment” means, with respect to a Party, an investment in its territory of an investor of the other Party in existence as of the date of entry into force of this Treaty or established, acquired, or expanded thereafter.

²⁸⁰ U.S. Model Bilateral Investment Treaty (2012), art. 1 For purposes of this Treaty: [...] U.S. Model Bilateral Investment Treaty (2012), art. 1 For purposes of this Treaty: [...] “investment” means every asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, that has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. Forms that an investment may take include: [...] (f) intellectual property rights;

²⁸¹ Agreement between the Belgium-Luxembourg Economic Union, on the one hand, and [...], on the other hand, on the reciprocal promotion and protection of investments (2019), art. 2 For the purpose of this Agreement, 4. The term “covered investment” shall mean with respect to a Contracting Party, an investment : (a) in its territory; (b) made in accordance with applicable laws at the time the investment is made; (c) directly or indirectly owned or controlled by an investor of the other Contracting Party; and (d) existing at the date of entry into force of this Agreement, or made or acquired thereafter; and [...]. (Belgium-Luxembourg Economic Union Model BIT)

- (ii) Conformidade com o direito vigente na data do investimento;
- (iii) Propriedade direta ou indireta ou controlada pelo investidor;
- (iv) Existente quando da entrada em vigor do acordo, feito ou adquirido posteriormente.

Os dispositivos descritos afastam a ideia do direito de propriedade intelectual como um componente de investimento protegido em decorrência unicamente da cláusula de definição. Patentes, marcas e outros ativos são investimentos protegidos quando reúnem determinadas características, considerando o caso concreto (CORREA; VIÑUALES, 2016, p. 110).

Uma análise jurídica e econômica é condição para aferir o uso do direito de propriedade intelectual na atividade econômica realizada no Estado receptor. A finalidade de obtenção de lucro e o risco do negócio são elementos inerentes ao atributo do investimento protegido (VANHONNAEKER, 2019, p. 1993).

A caracterização do investimento protegido depende do preenchimento de características econômicas e jurídicas. Do conceito de investimento direto estrangeiro, extraem-se os elementos econômicos, notadamente: transferência de recursos para a economia do Estado receptor, risco do negócio e expectativa de lucro (DOUGLAS, 2009, p. 163).

As características jurídicas remetem à cláusula de definição, a qual traz a lista exemplificativa de categorias de investimento. Alguns acordos estabelecem detalhes dos componentes do capital investido, dos ativos, onde se inserem direitos de propriedade intelectual (DOUGLAS, 2009, p. 163).

Trata-se de uma análise holística relacionada à duração, comprometimento do capital e outros recursos, expectativa de lucro e risco do negócio. Os direitos de propriedade intelectual, ainda quando inseridos na cláusula de definição, não recebem proteção *per se*, sendo necessário recorrer ao caso concreto para avaliar o preenchimento dos requisitos de investimentos (FINA; LENTNER, 2017, p. 288).

As características de investimento não são uniformes. De todo modo, há alguns elementos comuns, a saber, o comprometimento de capital ou outros recursos, a expectativa de lucro ou outros ganhos e o risco de negócio. Esses requisitos foram, inclusive, propostos nas negociações do MAI (CORREA; VIÑUALES, 2016, p. 110).

Os requisitos em estudo servem como defesa na hipótese do investidor estrangeiro suscitar uma controvérsia com fundamento exclusivo na titularidade de um direito. Imagina-se a obtenção de uma patente pelo investidor estrangeiro e seu uso exclusivo para proteção das importações no território do Estado receptor. A patente isolada de uma atividade econômica não se caracteriza como investimento protegido (FINA; LENTNER, 2017, p. 289).

Quando o Estado receptor concede uma patente ou uma marca, o seu titular não recebe de forma automática a proteção à luz do acordo vigente. Para um direito de propriedade intelectual gozar da proteção estabelecida pelo acordo de investimento, mister o exame do caso concreto, inclusive dos custos reais e dinâmicos da atividade econômica no território do Estado demandado no contencioso (OKEDIJI, 2014, p. 1127).

A expressão “investimento protegido” remete às condições do investidor estrangeiro para suscitar uma controvérsia. A proteção conferida pelos acordos em estudo não demanda apenas o preenchimento dos requisitos expressos no texto, sendo necessário recorrer às regras do órgão de arbitragem as quais as partes manifestaram consentimento (FINA; LENTNER, 2017, p. 279).

O acordo bilateral de investimentos celebrado entre Estados Unidos e Uruguai, por exemplo, remete a solução arbitral às regras oriundas de três instrumentos: a Convenção de Washington, a Convenção de Nova York e a Convenção Interamericana de Arbitragem (URUGUAI, 2005, art. 25.2).²⁸² Cada uma delas traz os seus requisitos jurisdicionais, os quais compõem a noção de investimento protegido.

Outro exemplo reside no acordo bilateral de investimentos celebrado entre Argentina e Japão, o qual permite a escolha de três instituições arbitrais. São elas, o ICSID, a Corte Permanente de Arbitragem ou uma terceira instituição arbitral de comum acordo entre as partes (ARGENTINA, 2018, art. 25.4).²⁸³

A qualificação de uma patente como investimento protegido confere ao titular do direito a prerrogativa de suscitar uma controvérsia à luz das regras previstas no acordo. A aferição de um investimento protegido não se restringe à previsão do acordo de investimentos, mas compreende também as disposições contidas na Convenção de Washington, na hipótese de consentimento das Partes nesse sentido (VADI, 2015, p. 147).

A qualificação da atividade econômica como investimento à luz da Convenção de Washington é requisito para aferir a jurisdição do ICSID como tribunal arbitral. Se a atividade econômica não preencher os requisitos de investimentos à luz da Convenção do Washington, o

²⁸² Treaty between the United States of America and the Oriental Republic of Uruguay concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investment (2005), art. 25 (Consent of Each Party to Arbitration) [...] 2. The consent under paragraph 1 and the submission of a claim to arbitration under this Section shall satisfy the requirements of: (a) Chapter II of the ICSID Convention (Jurisdiction of the Centre) and the ICSID Additional Facility Rules for written consent of the parties to the dispute; (b) Article II of the New York Convention for an “agreement in writing;” and (c) Article I of the Inter-American Convention for an “agreement.”

²⁸³ Agreement between the Argentine Republic and Japan for the promotion and protection of investment (2018), art. 25.4 Provided that six months have elapsed since the events giving rise to the claim, a claimant may submit a claim referred to in paragraph 2 to the arbitration: (a) under the ICSID Convention, provided that both Contracting Parties are parties to the ICSID Convention; (b) under the UNCITRAL Arbitration Rules, which shall be administered by the PCA unless otherwise agreed by the disputing parties; or (c) if the disputing parties agree, under any other arbitration institution or arbitration rules.

tribunal arbitral carece de jurisdição tornando-se impedido de julgar o mérito do contencioso (VANHONNAEKER, 2019, p. 1994).

O art. 25.1 da Convenção de Washington estabelece a jurisdição do ICSID quando a controvérsia decorre diretamente de um investimento envolvendo um Estado Contratante e o nacional de um Estado Contratante. Uma vez submetida a controvérsia por escrito, ela não se sujeita à desistência de forma unilateral (ICSID, 1965, art. 25.1).²⁸⁴

A Convenção de Washington não define investimento (DOLZER; SCHREUER, 2008, p. 61; GRABOWSKI, 2014, p. 289; UPRETI, 2016, p. 55; VANHONNAEKER, 2019, p. 1994, LUÍS, 2013, p. 56). Essa omissão confere uma ampla margem de discricionariedade sobre a matéria aos instrumentos contendo o consentimento à arbitragem (DOUGLAS, 2009, p. 164).

Há três perspectivas para aferir a configuração do investimento no caso concreto (VANHONNAEKER, 2019, p. 1994, 1995):

1. Remissão à definição de investimento disposta no acordo de investimento, sendo dispensável uma verificação mais exigente porque o consentimento à arbitragem já foi expresso pelas partes, salvo em situações flagrantes as quais a atividade econômica não diz respeito à noção de investimento. Nesse diapasão, a Convenção de Washington ou outra escolhida pelas partes não constitui um óbice ao reconhecimento da jurisdição pelo tribunal arbitral (MORTENSON, 2010, p. 269);
2. Adoção das características típicas de atividade econômica para aferir uma atividade econômica como investimento;
3. Perspectiva composta por duas etapas de exame:
 - 3.1 Primeira etapa: Os parâmetros encontram-se no acordo de investimento;
 - 3.2 Segunda etapa: Os parâmetros encontram-se no art. 25 da Convenção do Washington, na hipótese de escolha do ICSID como órgão arbitral.

A perspectiva composta de duas etapas é a usual na prática dos órgãos arbitrais. Ela permite uma interpretação de investimento autônoma à luz do art. 25 da Convenção de Washington (DOLZER; SCHREUER, 2008, p. 61). Na controvérsia *Malaysian Salvors versus Malásia*, a decisão arbitral denominou a primeira etapa de exame de “perspectiva de características típicas” e a segunda etapa de “perspectiva jurisdicional” (ICSID, 2007a, §70).

²⁸⁴ Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States (1965), art. 25.1 The jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising directly out of an investment, between a Contracting State (or any constituent subdivision or agency of a Contracting State designated to the Centre by that State) and a national of another Contracting State, which the parties to the dispute consent in writing to submit to the Centre. When the parties have given their consent, no party may withdraw its consent unilaterally.

A perspectiva de duas etapas foi aplicada na controvérsia *Salini versus Marrocos*, quando o tribunal examinou primeiramente se o contrato objeto da lide constituiu um investimento à luz do acordo bilateral celebrado entre Itália e Marrocos. Constatado o contrato como instrumento para viabilizar o investimento, consoante previsão na cláusula de definição, o tribunal examinou o caso à luz do art. 25 da Convenção de Washington (ICSID, 2001, § 49).

A controvérsia *Salini versus Marrocos* constitui uma referência no tema porque o tribunal arbitral elencou quatro elementos interdependentes para identificar um ativo como investimento protegido. Eles são conhecidos como critérios ou teste de Salini, a saber (ICSID, 2001, § 52):

- (i) Aplicação de dinheiro ou de ativos;
- (ii) Duração da execução do contrato;
- (iii) Risco do empreendimento;
- (iv) Contribuição para o desenvolvimento econômico do Estado receptor.

Os critérios acima elencados para identificação do investimento foram sistematizados na controvérsia *Fedax versus Venezuela* (UPRETI, 2016, p. 55), cujo laudo arbitral antecede em quatro anos à conclusão da disputa envolvendo a empresa Salini e Marrocos. Por isso, o denominado teste de Salini poderia se chamar *Fedax* (STERN, 2009, p. 536).

Não obstante a importância do teste de Salini para aferição de um investimento, não há consenso sobre o preenchimento dos quatro critérios no caso concreto. A jurisprudência arbitral indica um grau de flexibilidade no sentido de dispensar um ou outro requisito (DOLZER; SCHREUER, 2008, p. 69).

Os critérios de Salini não funcionam como uma definição em abstrato de investimento, mas sim uma identificação casuística do investimento. Eles permitem a inserção de novas matérias como componentes de um investimento, como, por exemplo, propriedade intelectual (ANDRADE, 2015, p. 59; UPRETI, 2021, p. 104).

A aplicação do critério de Salini foi objeto de exame na controvérsia *Philip Morris versus Uruguai*. O Uruguai invocou o teste de Salini para descaracterizar a atividade da empresa tabagista como investimento. Para a defesa, a comercialização de cigarro não preencheu o requisito de contribuição ao desenvolvimento do Estado receptor (ICSID, 2013a, §§ 177, 178, 181).

A contribuição ao desenvolvimento do Estado receptor constitui o critério mais controverso entre os elencados no teste de Salini. Ele é considerado não obrigatório pela jurisprudência arbitral. Em regra, adota-se uma perspectiva flexível no sentido de considerar a

presença de outros critérios para compensar a ausência de um deles. Assim se pronuncia parte da jurisprudência arbitral sobre a matéria (FINA; LENTNER, 2017, p. 281).

Na controvérsia Philip Morris versus Uruguai, o tribunal arbitral não reconheceu consistência na jurisprudência sobre o teste de Salini, razão pela qual o requisito da contribuição ao desenvolvimento econômico do Estado receptor não foi considerado relevante para o caso concreto. Sendo assim, a decisão não abordou se a atividade econômica da empresa tabagista realizou uma contribuição ao desenvolvimento do Estado receptor (ICSID, 2013a, § 204).

De acordo com a decisão arbitral no caso proposto pela Philip Morris em face do Uruguai, os critérios de Salini não são requisitos jurisdicionais, mas elementos úteis na identificação de uma atividade como investimento. Portanto, a ausência de contribuição ao desenvolvimento econômico não prejudicou o reconhecimento da jurisdição. Com essa fundamentação, o tribunal reconheceu a sua jurisdição (ICSID, 2013a, §§ 206, 210).

As decisões arbitrais recusam uma adesão ortodoxa aos critérios de Salini na aferição de investimento (UPRETI, 2018, p. 20). Nesse sentido foi a decisão arbitral na controvérsia Pey Casado versus Chile quando se referiu ao critério do desenvolvimento econômico como uma consequência, e não um requisito para o investimento. Dessa forma, o desenvolvimento econômico não é um elemento constitutivo do conceito de investimento (ICSID, 2008, § 232).

A controvérsia Bridgestone versus Panamá constitui o primeiro caso dedicado a aferir a possibilidade de um registro marcário constituir um investimento protegido dissociado de atividades econômicas, conforme reconhecido pelo tribunal arbitral (ICSID, 2017b, § 166). Diferentemente, a decisão arbitral do contencioso Philip Morris versus Uruguai considerou a totalidade das atividades empresariais como investimento (ICSID, 2016b, § 283).

Para Philip Morris, cada marca corresponde a um investimento, tendo cada uma delas sofrido uma desapropriação. Essa alegação foi afastada pelo tribunal arbitral sob o seguinte fundamento: a medida adotada pelo Uruguai afetou o conjunto das atividades empresariais da empresa tabagista, não sendo necessário verificar de forma isolada a marca como investimento (ICSID, 2016b, §§ 279, 283).

Os árbitros da controvérsia Philip Morris versus Uruguai trataram a propriedade intelectual de titularidade da empresa tabagista em conjunto com outras atividades econômicas correspondentes à fabricação e comércio de cigarro. Eles não se ocuparam da hipótese do direito de marca *per se* representar um investimento, asseverou o tribunal do contencioso Bridgestone versus Panamá (ICSID, 2017b, § 166).

No contencioso proposto pela Bridgestone em face do Panamá, os árbitros adotaram uma perspectiva holística na aferição de investimento, caracterizada pela flexibilidade e

pragmatismo na adaptação dos critérios ao caso concreto. Eles concluíram pela impossibilidade de visualizar a propriedade intelectual como investimento de forma isolada, mas sim em um contexto de atividades econômicas interrelacionadas (FINA; LENTNER, 2017, p. 280).

Para o tribunal arbitral da controvérsia Bridgestone versus Panamá, a titularidade da marca não é suficiente para atrair o atributo de investimento protegido. A natureza negativa do direito implica a exclusão do mercado dos competidores com signos idênticos ou similares. Isso não enseja benefício ao Estado receptor ou expectativa de lucro ao titular. A titularidade do registro não preenche os requisitos de investimento (ICSID, 2017b, §171).

O uso comercial aparente e mensurável da marca é condição para caracterização como investimento, conforme se depreende da decisão arbitral em comento. No entanto, o tribunal não especificou o volume e a qualidade da exploração comercial necessária para fins de recebimento do atributo de investimento protegido (UPRETI, 2018, p. 26).

A decisão arbitral do contencioso proposto pela Bridgestone descartou a titularidade do registro marcário como suficiente para atrair o atributo de investimento protegido. Essa compreensão está fundamentada na natureza negativa do direito de propriedade intelectual, o qual exclui do mercado os competidores com signos idênticos ou similares. Isso não enseja benefício ao Estado receptor ou expectativa de lucro ao titular (ICSID, 2017b, §171).

A conclusão do contencioso corrobora a compreensão a qual o atributo de investimento protegido não decorre unicamente da titularidade dos direitos de propriedade intelectual pelo investidor estrangeiro. Tampouco a presença do registro marcário em uma transação comercial é suficiente para receber a proteção como investimento (FINA; LENTNER, 2017, p. 280).

O tribunal arbitral na controvérsia Bridgestone versus Panamá aborda a situação da marca inserida em um contexto de atividades econômicas interrelacionadas. A comercialização de produtos ou serviços gera benefícios econômicos ao Estado receptor, inclusive, arrecadação tributária. Essa é uma forma de preencher o requisito da contribuição ao desenvolvimento do Estado receptor (ICSID, 2017b, §172).

A fundamentação adotada na decisão em comento aplica-se também aos demais direitos de propriedade intelectual. A ausência de exploração comercial do direito no território do Estado receptor não movimentam a economia mediante geração de empregos e tributos (OKE, 2021, p. 16). A aplicação desse raciocínio às patentes afasta as características de investimento da patente sem exploração no território nacional (UPRETI, 2018, p. 26).

A fabricação de produtos e respectiva venda promove a alocação de recursos. Isso preenche o requisito de aplicação de dinheiro ou ativos. Serviços de pós-venda e de garantias também movimentam a economia. Outro benefício relativo ao uso do signo marcário refere-se

à sua função de facilitar a identificação de qualidades as quais atendem à expectativa de consumo da população (ICSID, 2017b, §172).

A mera aquisição de direitos de propriedade intelectual não torna o titular um investidor estrangeiro (OKEDIJI, 2014, p. 1126). As características de investimento se materializam no uso do registro marcário, situação distinta da mera titularidade do bem imaterial. A comercialização de um produto ou o licenciamento do registro marcário a um terceiro não conferem ao titular do direito de propriedade intelectual a qualidade de investidor (ICSID, 2017b, §173).

A titularidade dos direitos de propriedade intelectual no Estado receptor não confere ao investidor estrangeiro as prerrogativas previstas nos acordos de investimentos. Por isso, as patentes, marcas e outros direitos enquadram-se como investimentos protegidos quando as correspondentes atividades empresariais preenchem os critérios de investimento, entre eles, expectativa de lucro e risco do negócio (BIADGLENG, 2006, p. 3).

Compreensão similar encontra-se na decisão da controvérsia *Bridgestone versus Panamá*, a qual não indica a venda de mercadorias protegidas por marcas como suficiente para caracterizar o investimento protegido. A venda de mercadorias não preenche os requisitos de investimento, sendo simplesmente uma transação comercial (ICSID, 2017b, §§175, 176, 177).

A manutenção de direitos de propriedade intelectual no Estado receptor não enseja um risco do negócio, porquanto este é inexistente quando o titular recolhe as retribuições correspondentes à anuidade de patente, entre outras. O recolhimento da contribuição destinada à manutenção do direito não compreende um perigo de dano econômico para o titular (FINA; LENTNER, 2017, p. 283).

Por outro lado, a exploração da patente configura o risco do negócio se houver perigo de prejuízo, ultrapassando os riscos habituais da atividade empresarial. O risco do negócio em tela é qualificado, não preenchido automaticamente pelo uso do bem (FINA; LENTNER, 2017, p. 283).

A natureza das atividades desenvolvidas pela empresa constituída no Estado receptor é um aspecto para aferir o investimento protegido, no caso concreto. Uma subsidiária fabricante de fármaco talvez não se caracterize como investimento, se os árbitros fizerem uma correspondência entre o critério da contribuição ao desenvolvimento econômico, presente no teste de Salini, e a ausência de transferência de tecnologia (CORREA; VIÑUALES, 2016, p. 109).

O critério da contribuição ao desenvolvimento econômico do Estado receptor não é preenchido quando o investidor estrangeiro instala uma subsidiária no território com atuação

restrita à comercialização de produtos e não aplica recursos em pesquisa e desenvolvimento (VADI, 2015, p. 152).

Imagina-se a hipótese de uma empresa estrangeira realizando pesquisa e desenvolvimento no território do Estado receptor. Das pesquisas realizadas resulta um pedido de patente e a sua respectiva concessão. Nesse caso, o direito patentário decorre de uma atividade empresarial com comprometimento de capital (FINA; LENTNER, 2017, p. 282).

Para visualizar como a jurisprudência arbitral caracteriza a empresa subsidiária dedicada à comercialização de fármacos, vale conferir duas controvérsias com conclusões opostas. Os dois contenciosos de investimentos descritos abaixo versam sobre o indeferimento do registro sanitário.

Três laboratórios franceses (Les Laboratoires Servier S.A.S, Biofarma S.A.S e Arts et Techniques du Progrès S.A.S) suscitaram uma controvérsia perante a Polônia. O direito aplicável foi o acordo bilateral de investimentos celebrado entre França e Polônia. As empresas reclamantes impugnaram as decisões administrativas de indeferimento da renovação do registro sanitário de dois medicamentos patenteados (Detralex e Eurespal Syrup) (UNCITRAL, 2012, §§ 2, 48).

A defesa descaracterizou as atividades das empresas demandantes em seu território como investimento invocando a legislação nacional, entre outros argumentos. Esses argumentos não foram acolhidos. O tribunal arbitral admitiu a atividade de comercialização de fármaco como investimento, e assim reconheceu a jurisdição (UNCITRAL, 2012, §§ 131, 133, 510).

Em sentido oposto foi a conclusão da controvérsia Apotex versus Estados Unidos, a qual resultou em três tribunais arbitrais. A empresa Apotex dedicava-se à produção de produtos farmacêuticos genéricos no Canadá, e respectiva exportação aos Estados Unidos. Uma subsidiária da Apotex nos Estados Unidos atuava nas operações de comercialização do produto (ICSID, 2014, §§ 2.5, 2.8).

Em agosto de 2009, os Estados Unidos editaram o alerta de importação proibindo o ingresso em seu território de produtos de duas fábricas da Apotex no Canadá. O óbice à entrada dos produtos da Apotex esteve em vigor por aproximadamente dois anos (ICSID, 2014, §§ 2.15, 2.24, 2.25).

Na ocasião, a Apotex possuía 153 autorizações de comercialização de produtos válidos no território norte-americano, os quais foram atingidos pela restrição de importação. Para a Apotex, as autorizações de comercialização constituíam propriedade intangível, nos termos do NAFTA, e por isso, investimentos (ICSID, 2014, §§ 2.7, 2.28).

Os Estados Unidos invocaram o exercício legal e apropriado da restrição de importação considerando a proteção da saúde pública (ICSID, 2014, § 2.37). A defesa descaracterizou a Apotex como investidor sob a alegação da empresa canadense não fabricar ou testar medicamentos no território norte-americano (ICSID, 2014, § 2.51).

A argumentação exposta na defesa mostra-se coerente com a descaracterização da venda de produtos farmacêuticos como investimento, porquanto essa atividade não preenche os requisitos expostos no teste de Salini. A venda de medicamentos nos Estados Unidos indica a empresa demandante como exportadora, afastando-se do conceito de investidor (VADI, 2015, p.152).

Na controvérsia Apotex versus Estados Unidos (Apotex III), o tribunal acolheu a argumentação da defesa e descaracterizou os registros sanitários e as atividades de exportação/comercialização de produtos farmacêuticos como investimentos. Nesse particular, a conclusão do tribunal foi coerente com as conclusões anteriores das controvérsias denominadas Apotex I e II (ICSID, 2014, § 7.62).

A definição ampla de investimento contida no NAFTA não impediu a conclusão arbitral desfavorável ao registro sanitário e atividades de exportação como protegidos pelo acordo (MORTENSON, 2015, p. 171). O julgamento do contencioso Apotex versus Estados Unidos promove uma restrição do conceito de investimento, útil em contenciosos sobre direitos de propriedade de intelectual (OKE, 2021, p. 18).

A título de síntese, a noção de investimento protegido remete aos requisitos de admissibilidade de uma controvérsia, os quais compreendem os aspectos jurisdicionais e as características de investimentos. Investimento protegido é um atributo conferido a uma atividade econômica desenvolvida no território do Estado receptor.

A noção de investimento protegido compreende o conteúdo de investimento correspondente à cláusula de definição. Por isso, uma descrição de investimento protegido compreende aspectos da definição de investimento. O investimento protegido é um investimento qualificado no sentido de possuir requisitos extras para sua caracterização.

O conceito de investimento protegido não se localiza na maior parte dos acordos em estudo. Há acordos desprovidos da conceituação, por exemplo, os acordos bilaterais de investimentos celebrados pelo Brasil entre os anos de 2015 e 2020, abordados no terceiro capítulo deste trabalho.

Ainda quando o acordo não traz a definição de investimento protegido, é possível identificar os seus requisitos em outros dispositivos, notadamente na norma dedicada ao âmbito

de aplicação dos compromissos. A identificação desses aspectos é pertinente na preliminar de defesa, suscitada para obstar o julgamento de mérito.

Decisões arbitrais e acordos internacionais não distinguem necessariamente “investimento” e “investimento protegido”. Por isso, os dois termos se confundem. Não raras vezes, lê-se “investimento” com um sentido o qual extrapola o previsto na cláusula de definição, incluindo aspectos jurisdicionais os quais pertencem ao exame de duas etapas do investimento protegido.

Não basta a previsão de um registro marcário, por exemplo, como uma forma de investimento na cláusula de definição para a qualificação de investimento protegido. A seção demonstrou o consenso a esse respeito.

O dissenso existe em relação à aferição do investimento protegido. A aplicação dos critérios de Salini sequer é uniforme, conforme reconhece a decisão arbitral no contencioso suscitado pela Philip Morris em face do Uruguai. Não obstante as diferenças, parece predominante a adoção das duas perspectivas (características típicas e jurisdicional) na aferição de investimento protegido pela jurisprudência arbitral.

A perspectiva das características típicas corresponde à primeira etapa, enquanto a perspectiva jurisdicional reflete a segunda etapa. O exame constituído de duas etapas permite qualificar o direito de propriedade intelectual como investimento protegido. Trata-se do método adotado nos contenciosos Philip Morris versus Uruguai e Bridgestone versus Panamá.

A primeira etapa do exame tem como foco eventual definição de investimento protegido prevista no acordo e em outros dispositivos. A segunda etapa do exame remete aos requisitos jurisdicionais, por exemplo, o art. 25.1 da Convenção de Washington.

Da jurisprudência abordada no decorrer da seção, destaca-se a conclusão do contencioso Bridgestone versus Panamá: a mera titularidade do registro marcário é insuficiente para ensejar a proteção pelo acordo. Com essa compreensão, o tribunal atrelou o investimento protegido ao plexo de atividades econômicas envolvidas com o direito de propriedade intelectual.

O quadro 11 sintetiza as controvérsias mencionadas na seção.

Quadro 11 – Características de investimentos

Controvérsia	Conclusão	Localização
Malaysian Salvors versus Malásia	Verificação de investimento protegido constituído de duas etapas: (i) requisitos contidos no acordo de investimentos invocado como direito aplicável; (ii) requisitos contidos no acordo correspondente ao órgão arbitral escolhido.	ICSID, 2007a, § 70
Salini versus Marrocos		ICSID, 2001, § 204

Pey Casado versus Chile	A contribuição ao desenvolvimento econômico do Estado receptor não é um requisito de investimento.	ICSID, 2008, §232
Philip Morris versus Uruguai	Não aplicação do teste de Salini, afastando assim a alegação de defesa de não preenchimento do requisito de contribuição ao Estado receptor.	ICSID, 2013a, § 204
Bridgestone versus Panamá	As atividades econômicas associadas ao registro marcário permitem a qualificação de investimento protegido, e não a mera titularidade do direito de propriedade industrial.	ICSID, 2017b, §§175, 176, 177
Servier versus Polônia	A atividade de comercialização de fármaco e o registro sanitário constituem investimentos protegidos.	UNCITRAL, 2012, §§ 510, 511
Apotex versus Estados Unidos	O registro sanitário não constitui investimento protegido.	ICSID, 2014, § 7.62

Fonte: Elaboração do autor a partir dos laudos arbitrais disponíveis em: <<https://italaw.com/search/site>>

2.6 DESAPROPRIAÇÃO

Quando a medida estatal sobre propriedade intelectual se classifica como desapropriação? A pergunta tem a sua razão de estar no capítulo voltado à identificação dos efeitos da cláusula de salvaguarda porque esta regula a aplicação da desapropriação em contenciosos sobre patentes, marcas e outros direitos. A resposta enseja um exame do conceito, dos fatores de aferição, das doutrinas sobre a matéria e das condições de licitude.

As subseções 2.6.1 e 2.6.2 conceituam a desapropriação direta e indireta, respectivamente. A modalidade direta caracteriza-se pela transferência de titularidade do direito do investidor estrangeiro. A modalidade indireta corresponde a uma interferência estatal com efeito equivalente ao confisco da propriedade sem alteração de titularidade do bem.

Realizada a distinção entre as duas modalidades, as três subseções seguintes dedicam-se aos fatores para aferir a prática desapropriatória. A repercussão da interferência estatal na esfera de direitos do investidor é objeto da subseção 2.6.3. O propósito público da medida é tema da subseção 2.6.4. As expectativas do investidor atingidas pela medida estatal recebem uma análise na subseção 2.6.5.

Os três fatores de aferição da prática desapropriatória possuem pesos diferentes nas três doutrinas adotadas pela jurisprudência arbitral, expostas nas subseções 2.6.6 (efeito único), 2.6.7 (poderes radicais de polícia) e 2.6.8 (poderes moderados de polícia). Referidas abordagens indicam modos diferentes de avaliar a natureza e os efeitos da interferência estatal na propriedade privada.

Constatada a desapropriação, o próximo aspecto examinado pelos tribunais arbitrais envolve as condições de licitude, propósito da subseção 2.6.9. A distinção entre desapropriação

lícita e ilícita remonta ao contencioso da fábrica de Chorzów, julgado pela Corte Permanente de Justiça, em 1928.

A conclusão parcial da seção responde a dúvida sobre caracterização de uma medida de propriedade intelectual como desapropriação. Os conflitos envolvendo propriedade intelectual e investimentos atraem o exame dessa regra. Inclusive, o laboratório Merck Sharp & Dohme acusou o Brasil de promover a desapropriação por ocasião do licenciamento compulsório de duas patentes associadas ao efavirenz, conforme mencionado na seção 1.2.6 da tese.

2.6.1 Desapropriação Direta

O conceito de desapropriação direta vincula-se ao de nacionalização, inclusive sendo este um sinônimo. Hoje os contornos jurídicos do instituto encontram-se esclarecidos. Controvérsias recentes sobre essa modalidade são raras. Nas últimas décadas, a jurisprudência arbitral sedimentou as condições para o exercício do direito de desapropriar e a prerrogativa do investidor de reivindicar compensação (VICUÑA, 2003, p. 189).

A prerrogativa do Estado de promover a desapropriação decorre da soberania territorial e encontra-se nas regras clássicas do direito internacional (DOLZER; SCHREUER, 2008, p. 89). Com a progressiva interferência do Estado nas atividades privadas, surgiu a distinção entre o exercício do poder de polícia e o direito de domínio do bem. Dessa demarcação, exsurge o debate sobre desapropriação (HERZ, 1941, p. 252).

Dentre as formas de interferência estatal na propriedade, a desapropriação é a mais grave (DOLZER; SCHREUER, 2008, p. 89). O direito internacional reconhece o poder de polícia e a prerrogativa do Estado de interferir na propriedade privada, quando então, não se caracteriza a desapropriação (HERZ, 1941, p. 221, 252), observadas determinadas circunstâncias (HENCKELS, 2012, p. 225).

A desapropriação direta é descrita como a nacionalização do bem, transferência de titularidade ou encampação completa da atividade. Previsão nesses termos encontra-se nos modelos de acordos bilaterais de investimentos dos Países Baixos (PAÍSES BAIXOS, 2019,

art. 12. 2),²⁸⁵ Estados Unidos (ESTADOS UNIDOS, 2012, Anexo B)²⁸⁶ e Índia (ÍNDIA, 2015, art. 5.3.a.i).²⁸⁷

O elemento característico da forma direta de desapropriação é a transferência de titularidade da propriedade para o Estado ou terceiro. O tribunal arbitral excluiu a hipótese de desapropriação direta, na controvérsia National Grid versus Argentina, porquanto o Estado demandado não promoveu a transferência formal do título de propriedade (UNCITRAL, 2008, § 145).

Na controvérsia Spyridon Roussalis versus Romênia, a desapropriação direta foi definida como um ato formal deliberado de apropriação do bem privado (ICSID, 2011b, § 327). Compreensão similar foi expressa pelos árbitros na controvérsia El Paso versus Argentina, os quais observaram a ausência de transferência das ações da empresa reclamada para o Estado ou terceiro, afastando a noção da desapropriação direta (ICSID, 2011a, § 265).

A desapropriação direta efetiva-se também em relação a bens intangíveis, conquanto haja a transferência de titularidade dos mesmos. Na controvérsia LG&E versus Argentina, o tribunal arbitral definiu a forma direta de desapropriação como a apropriação compulsória pelo Estado, mediante atos administrativos ou legislativos, da propriedade tangível ou intangível dos investidores (ICSID, 2006b, § 187).

Conclusão idêntica sobre a viabilidade da desapropriação direta abarcar bens intangíveis encontra-se no julgamento da controvérsia SSP Middel East versus Egito. Na ocasião, reconheceu-se a desapropriação de direitos contratuais como um princípio do direito internacional (ICSID, 1992, § 164).

O quadro 12 reúne as controvérsias mencionadas com esclarecimentos sobre o conceito de desapropriação direta.

Quadro 12 - Desapropriação direta

Controvérsia	Conclusão	Localização
National Grid versus Argentina	A ausência de transferência formal do título de propriedade descaracteriza a desapropriação direta.	UNCITRAL, 2008, § 145

²⁸⁵ Netherlands model Investment Agreement (2019), art. 12.2. Direct expropriation occurs when an investment is nationalised or otherwise directly taken through formal transfer of title or outright seizure.

²⁸⁶ United States Model Bilateral Investment Treaty (2012), Annex B (Expropriation) [...] art. 3. Article 6 [Expropriation and Compensation] (1) addresses two situations. The first is direct expropriation, where an investment is nationalized or otherwise directly expropriated through formal transfer of title or outright seizure.

²⁸⁷ Model Text for the Indian Bilateral Investment Treaty (2015), art. 5.3 The Parties confirm their shared understanding that: a) Expropriation may be direct or indirect: (i) direct expropriation occurs when an investment is nationalised or otherwise directly expropriated through formal transfer of title or outright seizure; and

El Paso versus Argentina		ICSID, 2011a, § 265
Spyridon Roussalis versus Romania	A desapropriação direta constitui um ato formal deliberado de apropriação do bem privado.	ICSID, 2011b, § 327
LG&E versus Argentina	A desapropriação direta compreende a propriedade tangível e intangível do agente privado.	ICSID, 2006b, § 187
SSP Middel East versus Egito		ICSID, 1992, § 164

Fonte: Elaboração do autor a partir dos laudos arbitrais disponíveis em: <<https://italaw.com/search/site>>

2.6.2 Desapropriação Indireta

Enquanto os parâmetros para aferição da desapropriação direta encontram-se definidos, a forma indireta encontra-se em construção em um campo aberto de tensão entre dois interesses legítimos distintos. O Estado exerce a sua função regulatória interferindo na atividade econômica, enquanto o investidor reivindica compensação pelo prejuízo sofrido (VICUÑA, 2003, p. 190).

A noção de desapropriação indireta remonta às medidas estatais prejudiciais aos investimentos estrangeiros com um esvaziamento da utilidade econômica, independentemente da intenção do Poder Público (CHRISTIE, 1962, p. 310). A restrição à atividade empresária promovida pelo Estado é voluntária ou não (RIBEIRO, 2010, p. 27) e reflete uma redução significativa das oportunidades econômicas e expectativas de lucro (DOLZER, 1986, p. 43).

A diferença entre as formas direta e indireta de desapropriação reside na transferência, ou não, da titularidade da propriedade. A forma direta refere-se à substituição do título de propriedade. A desapropriação indireta priva o investidor do exercício pleno de bem econômico ou promove perdas efetivas e prejudiciais ao exercício ou controle da propriedade (HENCKELS, 2016, p. 40; DOLZER; SCHREUER, 2008, p. 92; DOLZER, 1986, p. 44).

A desapropriação indireta caracteriza-se por não promover a transferência formal de titularidade do bem, conforme preveem os modelos de acordos bilaterais de investimentos dos Países Baixos (PAÍSES BAIXOS, 2019, art. 12.3),²⁸⁸ dos Estados Unidos (ESTADOS

²⁸⁸ Netherlands model Investment Agreement (2019), art. 12.3. Indirect expropriation occurs if a measure or a series of measures of a Contracting Party has an effect equivalent to direct expropriation, in that it substantially deprives the investor of the fundamental attributes of property in its investment, including the right to use, enjoy and dispose of its investment, without formal transfer of title or outright seizure.

UNIDOS, 2012, Anexo B)²⁸⁹ e do Canadá (CANADÁ, 2021, art. 9.3).²⁹⁰ O título de propriedade formal do investidor é mantido de modo intacto (VAN HARTEN, 2018, p. 519).

O modelo de acordo bilateral de investimento da Índia especifica a desapropriação indireta como apta a produzir um efeito equivalente ao da desapropriação direta. O efeito equivalente traduz a privação dos atributos da propriedade, inclusive o uso e disposição do bem (ÍNDIA, 2015, art. 5.3.a.ii).²⁹¹

A desapropriação indireta ou *de facto* corresponde ao efeito negativo de uma medida estatal nos direitos de propriedade do investidor, privando-o dos benefícios do bem. Não há a transferência de titularidade da propriedade. Essa é a compreensão exposta no julgamento da controvérsia *Parkerings versus Lituânia* (ICSID, 2007b, §437).

O tribunal arbitral na controvérsia *CME Czech Republic versus República Checa* refere-se à desapropriação indireta como a medida responsável por efetivamente neutralizar o benefício da propriedade (UNCITRAL, 2001, § 604). A perda de controle do empreendimento, deixando o investidor de dirigir as operações diárias, indica a desapropriação, afastada no julgamento do contencioso *Pope & Talbot versus Canadá* (UNCITRAL, 2000a, §§100, 105).

O instrumento formal para adoção da desapropriação indireta é menos relevante comparado ao resultado produzido pelo ato (BAPTISTA, 1998, p. 97; REISMAN; SLOANE, 2004, p. 121). As expressões correspondentes à desapropriação indireta denotam o efeito da medida, conforme exemplos a seguir (DOLZER; SCHREUER, 2008, p. 93):

²⁸⁹ United States Model Bilateral Investment Treaty (2012), Annex B (Expropriation) [...] art. 4. The second situation addressed by Article 6 [Expropriation and Compensation] (1) is indirect expropriation, where an action or series of actions by a Party has an effect equivalent to direct expropriation without formal transfer of title or outright seizure.

²⁹⁰ Agreement between Canada and [...] for the promotion and protection of investments (2021), art. 9.3 An indirect expropriation under paragraph 1 may occur when a measure or a series of measures of a Party has an effect equivalent to direct expropriation without formal transfer of title or outright seizure. A non-discriminatory measure of a Party that is adopted and maintained in good faith to protect legitimate public welfare objectives, such as health, safety and the environment, does not constitute indirect expropriation, even if it has an effect equivalent to direct expropriation. The determination of whether a measure or a series of measures of a Party has an effect equivalent to direct expropriation requires a case-by-case, fact-based inquiry that shall consider: (a) the economic impact of the measure or the series of measures, although the sole fact that a measure or a series of measures of a Party has an adverse effect on the economic value of a covered investment does not establish that an indirect expropriation has occurred; (b) the duration of the measure or series of measures of a Party; (c) the extent to which the measure or the series of measures interferes with distinct, reasonable investment-backed expectations; and (d) the character of the measure or the series of measures, and (Canada Model BIT).

²⁹¹ Model Text for the Indian Bilateral Investment Treaty (2015), art. 5.3 The Parties confirm their shared understanding that: [...] (ii) indirect expropriation occurs if a measure or series of measures of a Party has an effect equivalent to direct expropriation, in that it substantially or permanently deprives the investor of the fundamental attributes of property in its investment, including the right to use, enjoy and dispose of its investment, without formal transfer of title or outright seizure.

- (i) O Acordo sobre a Carta de Energia refere-se a “medida ou medidas tendo efeito equivalente à nacionalização ou desapropriação” (ENERGY CHARTER TREATY, 1994, art. 13.1);²⁹²
- (ii) A minuta do MAI, o qual não alcançou a sua conclusão, utiliza expressão “qualquer medida tendo efeito equivalente” e o advérbio indiretamente (MAI, 1998b, art. 2.1);²⁹³
- (iii) As Diretrizes para o Tratamento de Investimento Estrangeiro Direto, editado pelo Banco Mundial em 1992, utiliza a expressão “desapropriação ou medida com efeito similar” (BANCO MUNDIAL, 1992, art. IV. 1).²⁹⁴

Na controvérsia *Pope & Talbot versus Canadá*, foi discutido o significado da expressão “medida equivalente à nacionalização”, contida no art. 1110.1 do NAFTA.²⁹⁵ A conclusão indicou a correspondência entre “medida equivalente à nacionalização” e desapropriação indireta. A magnitude ou severidade dos efeitos promovidos pela interferência dos atos estatais serve para aferição do assunto em tela (UNCITRAL, 2000a, § 96).

A desapropriação indireta é prevista na maior parte dos acordos internacionais de investimentos, embora haja uma margem de dúvida sobre o conteúdo preciso quando o Estado receptor invoca o soberano direito regulatório (UPRETI, 2020, p. 343; KAMMERHOFER, 2021, p. 165; LEITE, 2017, p. 172; FORTIER; FRYMER, 2004, p. 298, 299).

A denominada desapropriação consequencial enfatiza a relação de causalidade entre o inadimplemento das obrigações assumidas pelo Estado e a privação do valor econômico do investimento. Trata-se de uma das formas de desapropriação indireta. A sua caracterização, no caso de julgamento para aplicação de uma sanção ao Estado receptor de investimento, inclui a prática de atos ilícitos pelos agentes estatais, por exemplo, o abuso de poder e a prevaricação (REISMAN; SLOANE, 2004, p. 130).

²⁹² Energy Charter Treaty (1994), art. 13 (1) Investments of Investors of a Contracting Party in the Area of any other Contracting Party shall not be nationalized, expropriated or subjected to a measure or measures having effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter referred to as “Expropriation”) except where such Expropriation is: [...]

²⁹³ The Multilateral Agreement on Investment Draft: consolidated Text (DAFFE/MAI(98)7/REV1) (1998), art. 2.1. A Contracting Party shall not expropriate or nationalise directly or indirectly an investment in its territory of an investor of another Contracting Party or take any measure or measures having equivalent effect (hereinafter referred to as “expropriation”) except: [...]

²⁹⁴ World Bank Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment (1992), IV. 1. A State may not expropriate or otherwise take in whole or in part a foreign private investment in its territory, or take measures which have similar effects, except where this is one in accordance with applicable legal procedures, in pursuance in good faith of a public purpose, without discrimination on a basis of nationality and against the payment of appropriate compensation.

²⁹⁵ North American Free Trade Agreement (1992), art. 1.110.1 No Party may directly or indirectly nationalize or expropriate an investment of an investor of another Party in its territory or take a measure tantamount to nationalization or expropriation of such an investment (“expropriation”), except: [...]

A desapropriação *creeping*, aqui traduzida como progressiva, visa à destruição da viabilidade econômica do empreendimento ou a diminuição do seu valor. O lucro do investidor estrangeiro desaparece, tornando impossível a continuidade da atividade econômica. Ela decorre de medidas, as quais analisadas isoladamente não indicam a privação da propriedade privada (REISMAN; SLOANE, 2004, p. 123, 124; DOLZER; SCHREUER, 2008, p. 114).

A desapropriação progressiva é aferida perante o conjunto de atos governamentais analisados de forma retrospectiva. Isoladamente os atos não constituem ilícitos internacionais. Outra característica é a sua lenta e incremental violação do direito de uso, gozo e disposição da propriedade, o qual repercute no decréscimo do valor do investimento (LÓPEZ ESCARCENA, 2014, p. 6; BAPTISTA, 1998, p. 96).

Na controvérsia Siemens versus Argentina, o tribunal reconhece a desapropriação progressiva como um processo composto por etapas as quais não conduzem necessariamente à desapropriação. As etapas eventualmente resultam na desapropriação. Cada ato estatal possui um efeito adverso, não se caracterizando como significativo ou antijurídico quando analisado de forma isolada (ICSID, 2007d, § 263).

Na controvérsia Generation Ukraine versus Ucrânia, o tribunal arbitral reconhece a desapropriação progressiva como uma forma de desapropriação indireta. A aferição, no caso, considerou o escopo da medida estatal como a privação do lucro do agente privado. A conclusão decorre da análise de uma sequência de atos estatais ao longo do tempo (ICSID, 2003a, §20.22).

O tribunal arbitral na controvérsia Crystallex versus Venezuela reconhece a desapropriação indireta como o resultado de medidas adotadas no decorrer dos anos pelo Estado. O conjunto dos atos estatais produzem o efeito desapropriatório, diferentemente de outros tipos de desapropriação os quais correspondem a uma ou mais medidas em momento temporal preciso (ICSID, 2016a, § 667).

Como a desapropriação progressiva é constituída por uma série de atos comissivos e omissivos no decorrer de anos, é difícil identificar uma única medida como principal responsável pela descontinuidade da viabilidade econômica do investimento (REISMAN; SLOANE, 2004, p. 128). A interferência estatal na propriedade apta a caracterizar a desapropriação possui o atributo de permanência no tempo (KRIEBAUM, 2007, p. 723).

Quando o caso é de desapropriação direta, não há dificuldade em precisar a data do ato estatal gerador da responsabilidade. O mesmo não ocorre com a desapropriação progressiva cujo exame enfrenta um desafio: identificar a data do ato provocador do dever de compensação. Trata-se de um aspecto abordado na decisão da controvérsia Azurix Corp. versus Argentina (ICSID, 2006a, § 417).

A expressão *creeping* denota um julgamento moral negativo e uma estratégia deliberada do Estado de privar o bem de seu titular (DOLZER, 1986, p. 44). Ela não se confunde com a desapropriação regulatória, decorrente de mudanças das regras do mercado regulado (RIBEIRO, 2010, p. 28). A desapropriação, seja progressiva ou regulatória, acarreta o direito do investidor de obter compensação (APPLETON, 2002, p. 41).

Na controvérsia *Metalclad versus México*, o tribunal reconhece a interferência estatal dissimulada ou incidental, a qual afeta o uso da propriedade do investidor. A privação do uso de propriedade não ocorre necessariamente de forma integral para configurar uma desapropriação. Nesse diapasão, a desapropriação se verifica diante da perda significativa do uso ou do benefício econômico razoavelmente esperado pelo proprietário (ICSID, 2000a, §103).

As medidas da desapropriação progressiva incluem o inadimplemento de obrigações pecuniárias por parte do Estado, negativa de acesso ao Poder Judiciário, ações para interromper as operações do investidor estrangeiro, fixação de preço de um produto necessário à atividade econômica, geralmente matéria prima, e tributação excessiva ou arbitrária (REISMAN; SLOANE, 2004, p. 123).

Em síntese, há diferentes expressões para se referir à desapropriação indireta: desapropriação construtiva, medidas equivalentes à desapropriação, medidas com efeito equivalente à desapropriação, medidas de efeitos similares, desapropriação de fato, entre outras (FORTIER; DRYMER, 2004, p. 297; COSTA JÚNIOR, 2015, p. 133).

O quadro 13 reúne as controvérsias mencionadas sobre desapropriação indireta.

Quadro 13 – Desapropriação indireta

Controvérsia	Conclusão	Localização
<i>Parkerings versus Lituânia</i>	A desapropriação indireta corresponde ao efeito negativo de uma medida estatal nos direitos de propriedade do investidor, privando-o dos respectivos benefícios.	ICSID, 2007b, §437
<i>CME Czech Republic versus República Checa</i>	A desapropriação indireta neutraliza o benefício da propriedade do investidor.	UNCITRAL, 2001, § 604
<i>Pope & Talbot versus Canadá</i>	A desapropriação indireta corresponde à perda de controle de direção do empreendimento.	UNCITRAL, 2001, §§100, 105
	A severidade dos efeitos da interferência estatal na propriedade privada é considerada na aferição da desapropriação.	UNCITRAL, 2001, §96

Siemens versus Argentina	O exame individualizado das etapas da interferência estatal não indica a desapropriação, sendo necessário um exame do conjunto dos atos praticados pelo Estado.	ICSID, 2007d, §263
Generation Ukraine versus Ucrânia	A desapropriação progressiva resulta de uma sequência de atos estatais no curso de um período.	ICSID, 2003a, §20.22
Crystallex versus Venezuela		ICSID, 2016a, § 667
Azurix Corp. versus Argentina	O exame da desapropriação progressiva enfrenta a dificuldade de precisar a data do ato estatal gerador da responsabilidade.	ICSID, 2006a, §417
Metalclad versus México	A desapropriação indireta não depende necessariamente da privação total da propriedade. A privação de parte significativa do benefício econômico do investimento também enseja a desapropriação.	ICSID, 2000a, §103

Fonte: Elaboração do autor a partir dos laudos arbitrais disponíveis em: <<https://italaw.com/search/site>>

2.6.3 Fatores de aferição da desapropriação

A desapropriação direta do investimento estrangeiro ocorre em situações excepcionais da vida política de um país, quando se deflagram revoluções ou campanhas de nacionalização. Diferentemente, as alegações de desapropriação indireta são cotidianas porquanto a regulação do mercado é uma atividade inerente ao poder estatal, geralmente marcada por atos sucessivos no tempo (KRIEBAUM, 2007, p. 718).

As normas sobre desapropriação são comumente abordadas à luz do dilema entre promoção da liberdade do Estado e proteção dos investidores (WEINER, 2003, p. 166; COSTA JÚNIOR, 2015, p. 140; KRIEBAUM, 2007, p. 717). Essa dicotomia conduz a um resultado único decorrente da aferição da desapropriação (KAMMERHOFER, 2021, p. 163; SASSE, 2011, p. 55).

O mencionado dilema, adotado pelos tribunais arbitrais, corresponde a uma perspectiva de tudo ou nada no seguinte sentido: a constatação da desapropriação enseja a obrigação de compensar o investidor estrangeiro. Por outro lado, se não ocorre a desapropriação, inexistente o dever de compensação (KRIEBAUM, 2007, p. 720).

A obrigação de indenizar o investidor decorrente do exercício regulatório não-discriminatório e com propósito público contribui à adoção de um conceito impreciso de desapropriação indireta (VAN HARTEN, 2018, p. 519). Fatores para caracterizar a

desapropriação indireta inserem-se em acordos internacionais de investimento para minimizar a inexatidão do conceito.

O modelo de acordo bilateral de investimentos dos Estados Unidos traz fatores exemplificativos para aferir a desapropriação indireta: (i) impacto econômico; (ii) expectativas dos investidores; (iii) natureza da medida (ESTADOS UNIDOS, 2012, Anexo B, art. 4.a).²⁹⁶ O acordo de livre comércio entre Canadá e União Europeia também indica fatores com o mesmo escopo e com natureza não exaustiva, a saber (CANADÁ, 2016, Anexo 8-A, 2):²⁹⁷

- (i) O impacto econômico da interferência estatal;
- (ii) A duração de medida ou da série de medidas adotadas pelo Estado;
- (iii) As expectativas razoáveis dos investidores;
- (iv) A natureza da medida, considerando o objeto, contexto e intenção.

O modelo de acordo bilateral de investimentos dos Estados Unidos de 2012 excetua o enquadramento de uma medida regulatória como desapropriação se constatada: (i) a ausência de discriminação; e (ii) objetivos sociais legítimos, por exemplo, saúde pública, segurança e meio ambiente. A exceção em tela aplica-se em “circunstâncias raras,” conforme expressão inscrita no dispositivo (ESTADOS UNIDOS, 2012, Anexo B, art. 4.b).²⁹⁸

Previsão semelhante, inclusive com menção às circunstâncias raras, encontra-se no acordo de livre comércio entre Canadá e União Europeia (CANADÁ, 2016, Anexo 8-A, 3).²⁹⁹ A expressão “circunstâncias raras” sinaliza o seguinte comando aos árbitros: verificar a

²⁹⁶ United States Model Bilateral Investment Treaty (2012), Annex B (Expropriation) 4. The second situation addressed by Article 6 [Expropriation and Compensation] (1) is indirect expropriation, where an action or series of actions by a Party has an effect equivalent to direct expropriation without formal transfer of title or outright seizure. (a) The determination of whether an action or series of actions by a Party, in a specific fact situation, constitutes an indirect expropriation, requires a case-by-case, fact-based inquiry that considers, among other factors: (i) the economic impact of the government action, although the fact that an action or series of actions by a Party has an adverse effect on the economic value of an investment, standing alone, does not establish that an indirect expropriation has occurred; (ii) the extent to which the government action interferes with distinct, reasonable investment-backed expectations; and (iii) the character of the government action.

²⁹⁷ Comprehensive Trade and Economic-Agreement between Canada and the European Union (2016), Annex 8-A, 2. The determination of whether a measure or series of measures of a Party, in a specific fact situation, constitutes an indirect expropriation requires a case-by-case, fact-based inquiry that takes into consideration, among other factors: (a) the economic impact of the measure or series of measures, although the sole fact that a measure or series of measures of a Party has an adverse effect on the economic value of an investment does not establish that an indirect expropriation has occurred; (b) the duration of the measure or series of measures of a Party; (c) the extent to which the measure or series of measures interferes with distinct, reasonable investment-backed expectations; and (d) the character of the measure or series of measures, notably their object, context and intent.

²⁹⁸ United States Model Bilateral Investment Treaty (2012), Annex B (Expropriation) 4 [...] (b) Except in rare circumstances, non-discriminatory regulatory actions by a Party that are designed and applied to protect legitimate public welfare objectives, such as public health, safety, and the environment, do not constitute indirect expropriations.

²⁹⁹ Comprehensive Trade and Economic-Agreement between Canada and the European Union (2016), Annex 8-A, 3. For greater certainty, except in the rare circumstance when the impact of a measure or series of measures is so severe in light of its purpose that it appears manifestly excessive, non-discriminatory measures of a Party that are designed and applied to protect legitimate public welfare objectives, such as health, safety and the environment, do not constitute indirect expropriations.

proporcionalidade entre a medida estatal e o propósito (público) alegado e/ou a repercussão econômica na propriedade privada (PAINÉ, 2021, p. 730).

Os fatores acima são abordados por diferentes doutrinas dedicadas à identificação da desapropriação indireta. Elas conferem pesos diferentes aos fatores e ensejam conclusões diversas sobre o dever de indenizar decorrente do exercício do poder regulatório (VANHONNAEKER, 2015, p. 53, 55; KRIEBAUM, 2007, p. 743; SASSE, 2011, p. 55):

- (i) A doutrina do efeito único (*sole effect doctrine*) põe em relevo a repercussão da interferência estatal na esfera de direitos do investidor e as expectativas do investidor atingidas pelo ato estatal;
- (ii) A doutrina dos poderes radicais de polícia (*radical police powers doctrine*) ocupa-se predominantemente do propósito público da medida adotada pelo Estado;
- (iii) A doutrina dos poderes moderados de polícia (*moderate police powers doctrine*) busca um equilíbrio dos três fatores (repercussão da interferência estatal na esfera de direitos do investidor, expectativas do investidor atingidas pelo ato estatal e propósito público da medida).

As abordagens (ii) e (iii) acima também recebem a denominação de poderes de polícia (*police powers*) (COSTA JÚNIOR, 2015, p. 141; BRUNETTI, 2003, p. 151; ZHU, 2019, p. 382; PÁEZ, 2006, p. 22), sem a distinção “radicais” e “moderados”. As três doutrinas refletem a inexistência de uma fórmula para aferir a desapropriação indireta (WEINER, 2003, p. 174). Esse é o desafio atual da arbitragem de investimentos (KRIEBAUM, 2007, p. 718).

As três doutrinas sobre desapropriação indireta existem em função do dilema entre poder regulatório do Estados e a proteção da propriedade dos investidores estrangeiros. Elas não acomodam um meio-termo. A solução acomoda o interesse integral de uma parte ou de outra (KRIEBAUM, 2007, p. 729, 731).

Os fatores utilizados para aferir a desapropriação (repercussão da interferência estatal na esfera de direitos do investidor, expectativas do investidor atingidas pela medida estatal e propósito público da medida) são descritas nas próximas três subseções.

2.6.3.1 Repercussão da interferência estatal

A redução do valor econômico do investimento estrangeiro ou dos lucros não implica o reconhecimento automático da desapropriação. O exercício regulatório é um poder-dever do Estado, o qual afeta invariavelmente o direito de propriedade. Se o Estado for obrigado a

compensar toda interferência econômica responsável pela redução do valor do investimento estrangeiro, a governança pública restará inviabilizada (FORTIER; DRYMER, 2004, p. 301).

O tribunal arbitral examina se a interferência estatal ocorre em uma proporção correspondente à exclusão de direitos necessários ao exercício da atividade econômica, aproximando-se de um confisco da propriedade privada (VANHONNAEKER, 2015, p. 54). Nessa perspectiva, o foco do exame é centrado na qualidade e grau da interferência (FORTIER; DRYMER, 2004, p. 301).

A análise da qualidade e do grau da interferência estatal enseja uma verificação dos efeitos da medida estatal perante as vantagens econômicas auferidas pelo investimento. Igualmente é objeto de exame o impacto do ato praticado pelo Estado no controle do investimento exercido pelo investidor (DOLZER; SCHREUER, 2008, p. 101).

A desapropriação resulta de uma interferência estatal na propriedade privada com aptidão de tornar inútil o exercício dos direitos de propriedade, privando o proprietário dos benefícios econômicos razoavelmente esperados. A exploração da atividade econômica do investidor desaparece em razão da interferência do Estado, a qual se qualifica como irrazoável e suficientemente restritiva (FORTIER; DRYMER, 2004, p. 301).

O efeito econômico adverso produzido pelo ato estatal não implica automaticamente a caracterização da desapropriação indireta (TAUBMAN, 2008, p. 964; KRIEBAUM, 2007, p. 721). Compreensão nesse sentido é incorporada no modelo de acordo de investimento dos Estados Unidos (ESTADOS UNIDOS, 2012, Anexo B, art. 4.a.i)³⁰⁰ e nos seguintes acordos internacionais:

- (i) Acordo de livre comércio entre Canadá e União Europeia (CANADÁ, 2016a, anexo 8A, § 2.a);³⁰¹
- (ii) Acordo Regional de Parceria Econômica entre a ASEAN, Austrália, China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia (RCEP, 2020, anexo 10B, § 3.a);³⁰²

³⁰⁰ United States Model Bilateral Investment Treaty (2012), Annex B (expropriation) 4. (a) (i) the economic impact of the government action, although the fact that an action or series of actions by a Party has an adverse effect on the economic value of an investment, standing alone, does not establish that an indirect expropriation has occurred;

³⁰¹ Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union (2016), anexo 8A, § 2.a the economic impact of the measure or series of measures, although the sole fact that a measure or series of measures of a Party has an adverse effect on the economic value of an investment does not establish that an indirect expropriation has occurred;

³⁰² Regional Comprehensive Economic Partnership (2020), Anexo 10B, § 3[...] (a) the economic impact of the government action, although the fact that an action or a series of related actions by a Party has an adverse effect on the economic value of an investment, standing alone, does not establish that such an expropriation has occurred;

- (iii) Acordo entre Estados Unidos, México e Canadá (ESTADOS UNIDOS, 2018, anexo 14-B, § 3.a.i).³⁰³

Na controvérsia *Sempra versus Argentina*, o tribunal arbitral reconhece os efeitos adversos nos investimentos produzidos pela interferência estatal. No caso concreto, não se verifica o aniquilamento do valor do negócio e o investidor permanece com o controle da atividade econômica, afastando a caracterização da desapropriação. A desapropriação indireta não se perfaz com a ocorrência de efeitos adversos no empreendimento (ICSID, 2007c, § 285).

Na controvérsia *LG & E versus Argentina*, o tribunal arbitral elucida o significado de impacto econômico severo, configurado quando a integralidade do valor econômico do negócio desaparece. Situação oposta ocorre quando o investidor permanece na atividade empresarial. A diminuição do lucro não traduz um impacto econômico substancial e isso justifica o não enquadramento da medida estatal como desapropriação (ICSID, 2006b, § 191).

As alterações regulatórias resultando em ônus aos investidores estrangeiros não caracterizam *per se* a desapropriação, ainda quando privam a atividade empresarial de atratividade econômica. Essa é a conclusão da controvérsia *Feldman versus México*, a qual reconhece o exercício do poder regulatório como inerente à atividade governamental (ICSID, 2002a, §112).

Quadro 14 – Repercussão da interferência estatal

Controvérsia	Conclusão	Localização
<i>Sempra versus Argentina</i>	O efeito econômico adverso não caracteriza <i>per se</i> a desapropriação indireta.	ICSID, 2007c, § 285
<i>LG & E Energy Corp. versus Argentina.</i>		ICSID, 2006b, § 191
<i>Feldman versus México</i>		ICSID, 2002a, §112

Fonte: Elaboração do autor a partir dos laudos arbitrais disponíveis em: <<https://italaw.com/search/site>>

2.6.3.2 Expectativas do investidor

A interferência estatal apta a promover a frustração de expectativas do investidor equivale, em termos de resultado, ao abuso de poder (VICUÑA, 2003, p. 194). As expectativas legítimas dos investidores, as quais resultam em decisões racionais de aplicação de recursos,

³⁰³ Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (2018), anexo 14-B, § 3[...] (a) [...] (i) the economic impact of the government action, although the fact that an action or series of actions by a Party has an adverse effect on the economic value of an investment, standing alone, does not establish that an indirect expropriation has occurred,

são geradas a partir da estabilidade e previsibilidade dos atos estatais (SCHREUER; KRIEBAUM, 2009, p. 265).

A expectativa legítima do investidor não corresponde a um sentimento subjetivo. A alegação é razoavelmente objetiva e tem como fundamento o regime regulatório vigente na data da realização do investimento (OCDE, 2004, p. 19). As expectativas também decorrem de garantias específicas ou ações do Estado receptor voltadas à atração do investimento e minimização do risco (VANHONNAEKER, 2015, p. 57).

A proteção das expectativas legítimas privilegia as escolhas racionais do negócio. Por isso, ela possui pertinência com a estabilidade e previsibilidade das relações econômicas (SCHREUER; KRIEBAUM, 2009, p. 265). As expectativas legítimas decorrem de atos estatais específicos para um determinado mercado, não sendo, portanto, genéricas (ESIS VILLARROEL; ABREU NEGRÓN; BRICEÑO OLIVARES, 2022, p. 382).

As expectativas legítimas não são frustradas mediante a mera mudança das regras aplicáveis aos investimentos estrangeiros. A alteração legislativa dentro dos parâmetros de normalidade contribui para afastar a alegação de frustração de expectativas. A análise assume o ponto de vista de um investidor prudente para verificar a previsibilidade das mudanças regulatórias no momento da aplicação dos recursos (DOLZER; SCHREUER, 2008, p. 105).

Em regra, o investimento estrangeiro não se constitui em um único evento, mas um conjunto de transações diversas com um escopo econômico comum no curso de um período. Diferentes condutas estatais geram expectativas. Para se aferir a frustração de expectativa, mister identificar as condutas estatais relevantes, as quais resultam na tomada de decisões por parte dos investidores (SCHREUER; KRIEBAUM, 2009, p. 270).

O acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá situa as expectativas inequívocas e razoáveis respaldadas em um investimento como fator para identificar a desapropriação indireta (USCMA, 2018, Anexo 14-B, § 3.a.ii).³⁰⁴ A expectativa razoável é gerada no contexto de uma medida estatal relevante. No caso, o Estado oferece garantias escritas vinculantes (USCMA, 2018, Anexo 14-B, nota de rodapé nº 19).

³⁰⁴ Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (2018), anexo 14-B, § 3[...] (a) [...] (ii) the extent to which the government action interferes with distinct, reasonable investment-backed expectations, and

Previsão similar encontra-se nos modelos de acordos bilaterais adotados pelos Estados Unidos (ESTADOS UNIDOS, Anexo B, 4, a, ii)³⁰⁵ e Canadá (CANADÁ, 2021, art. 9.3, c).³⁰⁶ O acordo bilateral de investimentos entre Israel e Emirados Árabes também situa as expectativas do investidor na aferição da desapropriação indireta (ISRAEL, 2020, Anexo A, §3).³⁰⁷

Perspectiva distinta recorre às expectativas do investidor para aferir a conformidade da medida estatal com o princípio do tratamento justo e equitativo (POTESTÀ, 2013, p. 90; DUMBERRY, 2014, p. 48). Compreensão idêntica é incorporada no modelo de acordo bilateral de investimentos da Itália, o qual prevê as expectativas legítimas como fator para avaliar a violação ao princípio do tratamento justo e equitativo (ITÁLIA, 2022, art. 4.3).³⁰⁸

Na controvérsia LG & E versus Argentina, o exame das expectativas do investidor ocorre para avaliar o descumprimento do princípio do tratamento justo e equitativo, quando então se apreciam as garantias oferecidas pelo Estado na data de realização do investimento. As expectativas não são estabelecidas unilateralmente por parte do investidor, mas são geradas por ações concretas do Estado (ICSID, 2006b, §§ 121, 130).

Nesse particular, há consenso sobre a data de realização do investimento como marco temporal para fins de exame do surgimento das expectativas do investidor (SCHREUER; KRIEBAUM, 2009, p. 266; DOLZER; SCHREUER, 2008, p. 105; ESIS VILLARROEL; ABREU NEGRÓN; BRICEÑO OLIVARES, 2022, p. 388).

³⁰⁵ United States Model Bilateral Investment Treaty (2012), Anexo B, art. 4. The second situation addressed by Article 6 [Expropriation and Compensation] (1) is indirect expropriation, where an action or series of actions by a Party has an effect equivalent to direct expropriation without formal transfer of title or outright seizure. (a) The determination of whether an action or series of actions by a Party, in a specific fact situation, constitutes an indirect expropriation, requires a case-by-case, fact-based inquiry that considers, among other factors: [...] (ii) the extent to which the government action interferes with distinct, reasonable investment-backed expectations; and

³⁰⁶ Agreement between Canada and [...] for the promotion and protection of investments (2021), art. 9.3 An indirect expropriation under paragraph 1 may occur when a measure or a series of measures of a Party has an effect equivalent to direct expropriation without formal transfer of title or outright seizure. A non-discriminatory measure of a Party that is adopted and maintained in good faith to protect legitimate public welfare objectives, such as health, safety and the environment, does not constitute indirect expropriation, even if it has an effect equivalent to direct expropriation. The determination of whether a measure or a series of measures of a Party has an effect equivalent to direct expropriation requires a case-by-case, fact-based inquiry that shall consider: [...] (c) the extent to which the measure or the series of measures interferes with distinct, reasonable investment-backed expectations; and (Canada Model BIT).

³⁰⁷ Agreement between the Government of the State of Israel and the Government of the United Arab Emirates on Promotion and Protection of Investments (2020), Anexo A, §3. The determination of whether a measure or series of measures of a Party, in a specific fact situation, constitutes an indirect expropriation requires a case-by-case, fact-based inquiry that takes into consideration, among other factors: [...] (c) the extent to which the measure or series of measures interferes with distinct, reasonable investment-backed expectations; and

³⁰⁸ Agreement between the government of the Italian Republic and the government of [...]for the promotion and protection of investments (2022), art. 4.3. When determining a breach of paragraph 2, a tribunal may take into account whether a Party made a specific representation to an investor to induce a covered investment, that created a legitimate expectation, upon which the investor relied in deciding to make or maintain the covered investment, but that the Party subsequently frustrated; and (Model BIT Italy).

Na data do investimento realizado pela empresa LG & E na Argentina, a regulação estabeleceu o dólar como moeda para o cálculo da tarifa de gás. A conversão em pesos foi prevista como uma etapa posterior para fins de cobrança do usuário. Outros aspectos previstos na legislação previram reajustes e compensação na hipótese de alteração da metodologia tarifária (ICSID, 2006b, § 133).

Os investidores defenderam as previsões sobre a metodologia de cálculo como garantias estatais. A revogação dessas normas ensejou a frustração das expectativas e consequente violação do princípio do tratamento justo e equitativo, na avaliação do tribunal arbitral. No laudo, consta uma ressalva relativa aos estados de necessidade, os quais permitem políticas contrárias às garantias oferecidas (ICSID, 2006b, §§ 130, 133, 139).

Na controvérsia *Eli Lilly versus Canadá*, a parte demandante alegou a violação às expectativas legítimas quando a decisão judicial impugnada aplicou a doutrina da promessa de utilidade resultando na nulidade das patentes. Na alegação da empresa, a aplicação do requisito de utilidade sofreu uma alteração inesperada, não sendo possível prevê-la por ocasião do depósito dos pedidos (ICSID, 2017a, §§ 380, 381).

A empresa demandante alega frustração das expectativas legítimas para respaldar a violação ao art. 1.105 do NAFTA (ICSID, 2017a, § 380), correspondente ao tratamento do padrão mínimo, o qual inclui a obrigação de tratamento justo e equitativo (NAFTA, 1992, art. 1.105).³⁰⁹

O tribunal arbitral reconhece a expectativa por parte do titular das patentes, mas a descaracteriza como legítima. Os elementos da doutrina da promessa da utilidade têm respaldo na lei canadense vigente na data do depósito dos pedidos. O processo decisório implica mudança no modo de se aplicar a lei, não ensejando a frustração da expectativa legítima (ICSID, 2017a, §§ 384, 385).

O exame das expectativas legítimas e razoáveis leva em consideração a data do investimento realizado. Não se trata de uma crença subjetiva, conforme julgamento do contencioso *Electrabel versus Hungria*. A flexibilidade regulatória é uma condição ao atendimento do interesse público, não cabendo, portanto, presumir a imutabilidade do ordenamento jurídico (ICSID, 2012, §§ 7.76, 7.77).

As alterações na regulação não frustram as expectativas do investidor se realizadas com razoabilidade, consistência e previsibilidade, concluiu o tribunal na arbitragem suscitada pela

³⁰⁹ North American Free Trade Agreement (1992), art. 1.105. 1. Each Party shall accord to investments of investors of another Party treatment in accordance with international law, including fair and equitable treatment and full protection and security.

Electrabel em face da Hungria. O exame das expectativas dos investidores não se restringe às garantias oferecidas pelo Estado. Ainda quando não se verificam as garantias estatais, as expectativas são passíveis de frustração (ICSID, 2012, §§ 7.77, 7.78).

Quadro 15 – Expectativas do investidor

Controvérsia	Conclusão	Localização
LG versus Argentina	Os estados de necessidade respaldam políticas públicas contrárias às garantias oferecidas aos investidores e afastam a alegação da frustração das expectativas legítimas.	ICSID, 2006b, §§ 130, 139
Eli Lilly versus Canadá	As expectativas do investidor não se caracterizam como legítimas porque a doutrina da promessa de utilidade possui respaldo na legislação nacional vigente por ocasião dos depósitos dos pedidos de patentes.	ICSID, 2017a, §§ 380, 381
Electrabel versus Hungria	As alterações na regulação não ensejam frustração das expectativas legítimas quando realizadas com razoabilidade, consistência e previsibilidade.	ICSID, 2012, §§ 7.77, 7.78

Fonte: Elaboração do autor a partir dos laudos arbitrais disponíveis em: <<https://italaw.com/search/site>>

2.6.3.3 Propósito da política pública

O Estado se comporta como mediador de conflitos envolvendo o direito de propriedade e formulador de políticas públicas. Em outros momentos, ele age como empreendedor. A diferença entre esses dois comportamentos contribui para identificar o caráter desapropriatório da medida estatal, e a consequente repercussão em termos de compensação (ROSE-ACKERMAN; ROSSI, 2000, p. 1478).

Identificar a real intenção do Estado quando adota a medida apontada como desapropriação implica descartar as razões aparentemente expostas. A dificuldade existe quando o ato estatal reflete múltiplos interesses, por exemplo, a promoção de saúde pública e o propósito protecionista em favor de um setor da indústria nacional (VANHONNAEKER, 2015, p. 62).

Veja-se a hipótese de uma licença compulsória destinada ao atendimento de uma política de fomento à indústria nacional e de promoção à saúde pública. O interesse protecionista não atrai necessariamente o atributo de ilegitimidade. A caracterização da

desapropriação não decorre unicamente de eventual efeito protecionista incidental (LIN, 2009, p. 158).

Igualmente se pronuncia Newcombe quando não reconhece como determinante o propósito protecionista incidental de uma medida estatal na aferição da desapropriação. A proibição de um produto químico, por exemplo, atende à preservação da saúde humana e animal, mas também interesses da indústria nacional. O objetivo protecionista da medida não caracteriza por si a desapropriação (NEWCOMBE, 2005, p. 41, 42).

A decisão arbitral na controvérsia Myers versus Canadá não reconhece a desapropriação, no caso concreto, e entende o propósito e os efeitos como fatores na distinção entre a desapropriação e regulação estatal. A diferença entre desapropriação e regulação reside no grau da interferência estatal. A regulação interfere com menor intensidade nos direitos do investidor em comparação à desapropriação (UNCITRAL, 2000b, §§ 281, 282).

Quadro 16 - Propósito da política pública

Controvérsia	Conclusão	Localização
Myers versus Canadá	O propósito e os efeitos da medida estatal são fatores para aferir a desapropriação.	UNCITRAL, 2000b, §§ 281, 282

Fonte: Elaboração do autor a partir dos laudos arbitrais disponíveis em: <<https://italaw.com/search/site>>

2.6.3.4 Efeito único

A doutrina do efeito único privilegia os efeitos da medida estatal e a intensidade da interferência econômica. Nessa perspectiva, a motivação estatal, ou o propósito público, subjacente à prática do ato considerado desapropriatório, é irrelevante (DOLZER; SCHREUER, 2008, p. 114; DOLZER; BLOCH, 2003, p. 158; VANHONNAEKER, 2015, p. 43; SASSE, 2011, p. 55; KRIEBAUM, 2007, p. 724; FORTIER; DRYMER, 2004, p. 300).

Sob a doutrina do efeito único, o foco do exame é o grau de interferência estatal no investimento. Os efeitos restritivos nos direitos de propriedade do investidor possuem diferentes gradações, resultando ou não no enquadramento da medida como desapropriação (FORTIER; DRYMER, 2004, p. 300; ZHU, 2019, p. 382; LÓPEZ ESCARCENA, 2020, p. 118; BRUNETTI, 2003, p. 151).

Trata-se de uma perspectiva considerada ortodoxa (NEWCOMBE, 2005, p. 10), não mais considerada predominante na jurisprudência arbitral nos últimos anos (DOLZER; BLOCH, 2003, p. 164). A adoção da doutrina do efeito único não significa desconsiderar a

motivação estatal como relevante. No entanto, ela não é avaliada para aferir a desapropriação (KRIEBAUM, 2007, p. 724).

A privação das prerrogativas do investidor estrangeiro é o critério diferenciador da regulação isenta de compensação e a desapropriação indireta. A doutrina do efeito único perde espaço na jurisprudência arbitral quando os países desenvolvidos passam a figurar como demandados nos contenciosos de investimentos, notadamente após a entrada em vigor do NAFTA (LÓPEZ ESCARCENA, 2020, p. 118, 131).

A doutrina do efeito único não indica todos os atos regulatórios com interferência na propriedade privada como desapropriação. O fator determinante para aferir a desapropriação é o conjunto de efeitos, não importando o propósito público (FORTIER; DRYMER, 2004, p. 309).

O cerne da controvérsia Metalclad versus México é o indeferimento da licença de construção de uma usina de reciclagem e tratamento de resíduos perigosos. A motivação do ato administrativo compreende os efeitos ambientais nocivos decorrentes do armazenamento dos resíduos e razões geológicas da localidade. O laudo arbitral não reconhece a competência do município mexicano em matéria de licença ambiental (ICSID, 2000a, §§ 105-107).

Nessa linha de raciocínio, há um vício na negativa da licença ambiental e isso contribuiu à caracterização da desapropriação, não obstante o propósito ambiental. O tribunal arbitral entende como desnecessária, no caso concreto, avaliar o propósito da medida (ICSID, 2000a, §§ 105, 107, 111). Ao desconsiderar a intenção do Estado, a decisão reflete a doutrina do efeito único (KRIEBAUM, 2007, p. 724; DOLZER; BLOCH, 2003, p. 162).

O contencioso conhecido como Tippetts envolve uma empresa norte-americana com contratos de engenharia para construção do aeroporto internacional de Teerã. As avenças contratuais foram extintas no contexto da revolução iraniana. O tribunal arbitral conclui pela desapropriação e menciona o propósito estatal como menos importante em relação aos efeitos da medida. Ainda, a realidade dos efeitos é mais relevante comparada à forma da apropriação (IUSCT, 1984, p. 10, 11).

Na controvérsia Siemens versus Argentina, o tribunal arbitral destaca a ausência de referência à intenção do Estado na previsão de desapropriação indireta, contida no acordo bilateral de investimentos celebrado entre Argentina e Alemanha. O interesse público refletido na interferência estatal na atividade econômica é irrelevante para caracterizar a desapropriação (ICSID, 2007d, § 270).

Ao aplicar a doutrina do efeito único na controvérsia Santa Elena versus Costa Rica, o tribunal ressalta a irrelevância do benefício social pretendido pelo ato reputado como

desapropriação. O propósito ambiental da interferência na propriedade do investidor não isenta o Estado de compensar o prejuízo sofrido (ICSID, 2000b, § 72).

Os tribunais arbitrais adotaram a doutrina do efeito único nas quatro controvérsias contidas no quadro 17.

Quadro 17 – Doutrina do efeito único

Controvérsia	Conclusão	Localização
Metalclad versus México	Desnecessário avaliar o propósito da medida estatal para aferir a desapropriação.	ICSID, 2000a, §§ 105-107
Tippetts	O propósito da medida estatal é menos importante em comparação aos efeitos da medida incidente na propriedade privada.	IUSCT, 1984, p. 10, 11
Siemens versus Argentina	O interesse público da medida estatal não é fator para aferir a desapropriação.	ICSID, 2007d, § 270
Santa Elena versus Costa Rica	Irrelevante o interesse público da medida estatal na aferição da desapropriação.	ICSID, 2000b, § 72

Fonte: Elaboração do autor a partir dos laudos arbitrais disponíveis em: <https://italaw.com/search/site> e <https://iusct.com/cases/final-award-no-141-29-june-1984/>.

2.6.3.5 Poderes radicais de polícia

A doutrina dos poderes radicais de polícia põe em relevo a motivação do Estado como o principal parâmetro para caracterizar a desapropriação indireta. A motivação legítima do Estado exclui a desapropriação (SASSE, 2011, p. 56) e a respectiva compensação, justificando o termo “radical” na denominação da doutrina (VANHONNAEKER, 2015, p. 44).

O critério decisivo para impedir o enquadramento da medida como desapropriação reside no propósito da medida estatal. O raciocínio aplica-se independentemente do grau de interferência estatal na atividade econômica, podendo sê-lo, inclusive, comparável à desapropriação direta (KRIEBAUM, 2007, p. 726).

O exercício legítimo da regulação não enseja indenização. Esse é o raciocínio subjacente da doutrina dos poderes radicais (ZHU, 2019, p. 385). O interesse público e a natureza não-discriminatória da medida estatal são suficientes para afastar a desapropriação, ainda quando o investidor sofre prejuízo econômico (VANHONNAEKER, 2015, p. 44; SASSE, 2011, p. 56; FORTIER; DRYMER, 2004, p. 300).

Na controvérsia *Feldman versus México*, o tribunal reconhece a liberdade do governo de atuar em busca do interesse público por meio da proteção ambiental, incluindo alterações no regime tributário, concessão ou cancelamento de subsídios. Não há como o governo exercer a sua autonomia regulatória razoável se admitida a possibilidade de todos os negócios prejudicados obterem uma indenização (ICSID, 2002a, § 103).

Na controvérsia *S. D. Myers versus Canadá*, o tribunal não caracteriza a interferência estatal na atividade da empresa como uma desapropriação em razão do exercício legítimo da atividade regulatória. Nesse diapasão, os atos regulatórios não são passíveis de ensejar a desapropriação. Resta assentada a compreensão sobre a relevância de focar no propósito e nos efeitos das medidas governamentais (UNCITRAL, 2000b, §§ 281, 282).

A doutrina dos poderes radicais de polícia foi adotada nas decisões das controvérsias reunidas no quadro 18.

Quadro 18 – Doutrina dos poderes radicais de polícia

Controvérsia	Conclusão	Localização
Feldman versus México	Os atos regulatórios não se caracterizam como desapropriação	ICSID, 2002a, § 112
S. D. Myers versus Canadá		UNCITRAL, 2000b, §§ 281, 282

Fonte: Elaboração do autor a partir dos laudos arbitrais disponíveis em: <<https://italaw.com/search/site>>

2.6.3.6 Poderes moderados de polícia

A doutrina dos poderes moderados de polícia reflete a conciliação das perspectivas do efeito único e dos poderes radicais de polícia. Ela compreende uma ponderação dos seguintes aspectos na caracterização do ato como desapropriatório: o impacto econômico da medida na esfera de direitos do investidor, as expectativas legítimas do investidor e o propósito público (VANHONNAEKER, 2015, p. 46; KRIEBAUM, 2007, p. 727; SASSE, 2011, p. 56).

Trata-se de uma perspectiva dedicada a promover um equilíbrio entre os aspectos do propósito público e os efeitos da medida. Na hipótese de uma medida regulatória com amplo impacto na promoção do bem-estar social, a caracterização da desapropriação, no caso, exige uma elevada interferência na propriedade do investidor estrangeiro. Todas as circunstâncias da regulação são levadas em consideração no exame (FORTIER; DRYMER, 2004, p. 300).

Na controvérsia *Tecmed versus México*, os árbitros reconhecem a relevância de investigar além da aparência da medida, buscando a situação real, em consonância com o critério da proporcionalidade adotado em julgados dos tribunais internacionais de direitos

humanos. O propósito público da medida ou a repercussão econômica não são fatores isolados para aferir a desapropriação (ICSID, 2003b, §§116, 122).

A decisão arbitral no contencioso Tecmed versus México reflete o teste de proporcionalidade, consistente no equilíbrio entre a autonomia regulatória estatal e os interesses dos investidores. A regulação estatal é justificada quando promove o bem-estar social, conquanto a interferência na propriedade privada seja proporcional ao propósito público (ZHU, 2019, p. 387; LÓPEZ ESCARCENA, 2020, p. 122).

O reconhecimento da natureza regulatória da medida estatal não afasta necessariamente a desapropriação, conclui a decisão arbitral no contencioso suscitado pela Tecmed em face do México. Nessa linha de raciocínio, a aferição da desapropriação depende de um exame guiado pela proporcionalidade dos seguintes fatores: interesse público, proteção conferida ao investidor e repercussão econômica no investimento (ICSID, 2003b, §§ 121, 122).

O quadro 19 traz o resumo da controvérsia, cujo laudo arbitral adota a doutrina dos poderes moderados de polícia.

Quadro 19 – Doutrina dos poderes moderados de polícia

Controvérsia	Conclusão	Localização
Tecmed versus México	A aferição da desapropriação depende do critério da proporcionalidade no exame do propósito público e da repercussão econômica da medida.	ICSID, 2003b, §§ 116, 121, 122

Fonte: Elaboração do autor a partir dos laudos arbitrais disponíveis em: <<https://italaw.com/search/site>>

2.6.3.7 Condições de licitude

O direito consuetudinário internacional e os acordos internacionais preveem condições cumulativas para aferir a licitude da desapropriação, seja direta ou indireta, podendo variar a redação: (i) propósito público; (ii) natureza não discriminatória; (iii) compensação imediata, adequada e efetiva (DOLZER; SCHREUER, 2008, p. 90, 91; KRIEBAUM, 2007, p. 720; HENCKELS, 2016, p. 40; LOWENFELD, 2002, p. 476).

As condições de licitude da desapropriação são assim explicadas (VANDEVELDE, 1988, p. 233-236):

- (i) O propósito público não contempla medidas destinadas a represálias políticas ou adotadas com a única finalidade de promover a transferência da propriedade de um agente privado;
- (ii) Por natureza não-discriminatória, busca-se evitar medidas destinadas a prejudicar agentes privados sob o critério da nacionalidade ou outro critério arbitrário. O

requisito dialoga com os princípios do tratamento nacional e da nação mais favorecida;

- (iii) Compensação imediata significa o pagamento realizado tão logo ocorra a conclusão das formalidades dos procedimentos burocráticos da desapropriação. A disponibilidade dos valores é contemporânea à interferência estatal na propriedade. O pagamento ocorre dentro de um período razoável sem com isso perder a noção de rapidez. A compensação adequada remete ao valor justo do bem de acordo com a avaliação de mercado, incluindo os juros entre a prática do ato estatal e a data do pagamento. Desconsidera-se a redução do valor do bem promovido pelas medidas preparatórias do Estado anteriores à interferência na propriedade. Compensação efetiva corresponde à moeda conversível apta à repatriação do montante ao agente privado sem atraso.

Há uma dissonância a respeito do devido processo e se este constitui uma condição ou outro aspecto relevante na aferição da licitude (DOLZER; SCHREUER, 2008, p. 91). Não obstante a divergência, é comum encontrar a observância do devido processo legal como uma das condições de licitude (FORTIER; DRYMER, 2004, p. 295; KRIEBAUM, 2007, p. 720; LÓPEZ SCARCENA, 2020, p. 114).

A existência de condições de licitude indica a inexistência de vedação à prática da desapropriação (KNAHR, 2007, p. 95; UPRETI, 2020, p. 343; ZHU, 2019, p. 380). As condições em tela servem para aferir a licitude, e não a existência da desapropriação (RIFFEL, 2022, p. 946; FURLANETO, 2016, p. 122, 123).

Reconhecida a existência da desapropriação, exsurge a obrigação de indenizar o investidor. O dever de indenizar não decorre das condições de licitude, mas da existência da desapropriação. Uma vez constatada a desapropriação, seja lícita ou ilícita, o Estado possui o dever de indenizar (KRIEBAUM, 2007, p. 719).

A controvérsia *Tidewater versus Venezuela* trata de uma interferência estatal na propriedade privada acompanhada da compensação. A divergência dos valores suscitada pelo investidor não confere o atributo de ilicitude à medida estatal, segundo o tribunal arbitral. Nesse sentido, a desapropriação é provisoriamente lícita quando o requerimento da parte demandante se restringe à indenização justa (ICSID, 2015a, §§ 140-143).

O reconhecimento da desapropriação como lícita ou ilícita repercute no tipo de indenização e respectiva fixação do *quantum* devido ao investidor. A indenização decorrente da desapropriação lícita é completa e baseada no valor justo de mercado do investimento. Por

outro lado, a desapropriação ilícita enseja o pagamento de danos, conforme o princípio exarado no caso da fábrica de Chorzów (KRIEBAUM, 2007, p. 720).

O princípio adotado na fundamentação da sentença arbitral do caso da fábrica de Chorzów aplica-se à reparação de danos para fins de restabelecimento das condições anteriores à prática do ilícito internacional. Compensação nesses termos incide quando a desapropriação é ilícita. Diferentemente, a desapropriação lícita enseja uma compensação limitada ao valor do bem considerando a data de aquisição e respectiva atualização na data de pagamento (CPJI, 1928, p. 47).

A violação da Convenção de Genebra, direito aplicável no contencioso da fábrica de Chorzów, permitiu o enquadramento da desapropriação como ilícita. Portanto, o critério adotado pela Corte Permanente de Justiça Internacional para identificar a ilicitude da desapropriação foi a violação de um acordo (RATNER, 2017, p. 5).

O confisco da fábrica de Chorzów pela Polônia caracteriza-se como um ato ilícito, atraindo uma reparação destinada ao desaparecimento de todas consequências da ilicitude. Isso significa um esforço em termos de compensação para restabelecer a situação pretérita ao ilícito. A impossibilidade de retorno à situação anterior enseja o pagamento de danos (CPJI, 1928, p. 47).

O pagamento de danos decorrente da desapropriação ilícita alcança um montante superior ao da compensação resultante da interferência estatal lícita. A distinção realizada no julgamento do caso Chorzów é retomada nos contenciosos seguintes, notadamente os decorrentes de nacionalizações de empreendimentos de petróleo no Oriente Médio nas décadas de 1960 e 1970 e no tribunal arbitral Irã e Estados Unidos (RATNER, 2017, p. 5, 6).

Na controvérsia ADC versus Hungria, o tribunal arbitral constata a desapropriação ilícita decorrente do não atendimento às condições de licitude e aplica o princípio do caso da fábrica de Chorzów. A data da decisão arbitral constitui o marco temporal da avaliação do investimento, no caso concreto, em razão da valorização sofrida pelo bem após a interferência estatal na propriedade privada (ICSID, 2006c, §§ 476-d, 493, 496, 499).

Na controvérsia Quiborax versus Bolívia, o tribunal apura a ilicitude da desapropriação sob o fundamento de não atendimento ao interesse público, caráter discriminatório e ausência de compensação. Sendo ilícita a desapropriação, a compensação aplica o princípio do caso da fábrica de Chorzów. O acordo bilateral de investimentos aplicável não traz os parâmetros nesse sentido (ICSID, 2015b, §§ 245, 254, 255, 256, 326).

Os contenciosos recém citados acolheram a distinção entre desapropriação lícita e ilícita. Não obstante a distinção comumente realizada, não há consenso atual na matéria. Um

conjunto de decisões arbitrais não se ocupa dessa diferença (RATNER, 2017, p. 9, 10, 11). Tampouco há previsibilidade na jurisprudência arbitral sobre a metodologia de cálculo da compensação (RIBEIRO, 2010, p. 26; MARBOE, 2006, p. 723).

Veja-se a controvérsia *Middle East Cement versus Egito*. O tribunal arbitral conclui pela desapropriação indireta, efetivada sem a compensação imediata, adequada e efetiva. A decisão não se ocupa da distinção entre desapropriação lícita e ilícita, sequer para o cálculo da compensação (ICSID, 2002b, §§ 107, 178.1).

O acordo bilateral de investimento aplicado no contencioso estabelece o montante da compensação à luz do valor de mercado do investimento imediatamente antes da desapropriação ou quando ela se torna público. Desse modo, a decisão arbitral dedica-se a aferir o valor de mercado do bem para fins da indenização devida ao investidor estrangeiro (ICSID, 2002b, §§ 144, 146).

O quadro 20 traz o resumo das condições de ilicitude com reflexo no valor da indenização devida ao investidor estrangeiro lesado pelo ato do Estado receptor.

Quadro 20 – Condições de licitude

Controvérsia	Conclusão	Localização
Tidewater versus Venezuela	A divergência dos valores suscitada pelo investidor não confere o atributo da ilicitude à medida estatal.	ICSID, 2015a, §§140-143
Caso da fábrica de Chorzów	Distinção entre desapropriação: (i) lícita: a compensação é limitada ao valor do bem na data da aquisição e atualização monetária; (ii) ilícita: a compensação inclui a reparação de danos e o restabelecimento das condições anteriores à prática do ilícito.	CPJI, 1928, p. 47
ADC versus Hungria	Constatada a desapropriação ilícita decorrente da inobservância das condições de licitude. Aplicação do princípio do caso da fábrica de Chorzów para fundamentar a compensação.	ICSID, 2006c §§ 476, 493, 496, 499
Quiborax versus Bolívia	A desapropriação ilícita decorre, no caso concreto, da inobservância de três elementos: (i) ausência interesse público; (ii) caráter discriminatório; (iii) ausência de compensação. Foi aplicado o princípio da fábrica do caso da fábrica de Chorzów para apurar o montante da compensação.	ICSID, 2015b, §§ 245, 254, 255, 256, 326
Middle East Cement versus Egito	A decisão não se ocupa da diferença entre desapropriação lícita e ilícita. Cálculo da compensação não menciona o princípio do caso da fábrica de Chorzów.	ICSID, 2002b, §§ 107, 178.1

Fonte: Elaboração do autor a partir dos laudos arbitrais disponíveis em: <https://italaw.com/search/site> e <https://jusmundi.com>.

2.6.4 Síntese da seção

A caracterização de um ato estatal como desapropriação depende da doutrina escolhida para fundamentar a decisão arbitral. Por isso, não existe uma relação exaustiva de fatores nesse

sentido. Diferentes perspectivas coexistem e evoluem. Das controvérsias examinadas, não se depreende acolhimento majoritário das doutrina do efeito único e dos poderes radicais de polícia.

A doutrina dos poderes moderados de polícia mostra-se prevalente nos dias de hoje, notadamente em razão do uso da proporcionalidade para equilibrar os interesses conflitantes dos investidores estrangeiros e da autonomia regulatória nacional. Nessa perspectiva, a medida estatal sobre propriedade intelectual classifica-se como desapropriação quando:

1. Enseja a exclusão de direitos necessários ao exercício da atividade econômica, equiparando-se a um confisco. O impacto da medida de propriedade intelectual perante o titular do direito configura-se elevado o suficiente para tornar inútil a atividade econômica;
2. Frustra as expectativas legítimas do titular do direito. No momento da realização do investimento, o Estado receptor oferece garantias concretas e/ou adota atos regulatórios não condizentes com uma futura desapropriação;
3. Não atende ao interesse público almejado. Embora a medida mencione uma política pública, o interesse de privilegiar um segmento industrial nacional mostra-se prevalente.

Constatada a desapropriação, o Estado possui o dever de compensar o investidor estrangeiro. Não há uniformidade quanto ao cálculo e sequer sobre a pertinência de rotulá-la como lícita ou ilícita. De acordo com a abordagem clássica, extraída do princípio aplicado no caso da fábrica de Chorzów, a observância às regras do acordo atrai a licitude da desapropriação. A *contrario sensu*, a ilicitude decorre do descumprimento do acordo.

As condições de licitude da desapropriação são mencionadas em acordos de investimentos. Embora não haja uniformidade de tratamento, vale indicá-las: (i) propósito público; (ii) natureza não discriminatória; (iii) compensação imediata, adequada e efetiva; (iv) devido processo legal.

O exame do caráter desapropriatório de uma medida de propriedade intelectual compreende as condições de licitude, notadamente se o acordo os trouxe de forma expressa. A ausência deles no texto não obsta o exame dos mesmos pelo tribunal arbitral porquanto se encontram difundidos na jurisprudência.

A controvérsia Philip Morris versus Austrália não teve o exame de mérito. O tribunal declarou-se impedido de exercer a jurisdição no caso e não admitiu o pleito do investidor demandante. Por isso, a decisão não examina a medida estatal restritiva ao uso do registro marcário à luz da alegação de desapropriação.

Os contenciosos Philip Morris versus Uruguai, Eli Lilly versus Canadá e Bridgestone versus Panamá buscam uma ponderação dos três fatores para aferir a desapropriação, consoante a doutrina dos poderes moderados de polícia. As três decisões não se dedicam aos critérios de licitude porque as medidas adotadas pelos países demandados não se classificam como desapropriações.

As decisões arbitrais não concluem pela desapropriação nos três contenciosos sobre marcas e patentes. Ainda assim, elas admitem a possibilidade de uma imputação nesses termos e oferecem os caminhos para tanto. Os julgamentos confirmam a viabilidade de desapropriação de patentes, marcas, desenhos industriais e outros direitos de propriedade intelectual.

2.7 CLAÚSULA DE SALVAGUARDA

A cláusula de salvaguarda dispõe sobre a aplicação da desapropriação e outras regras de investimentos em contenciosos sobre medidas de propriedade intelectual correspondentes a licença compulsória, nulidade, limitação ou criação de direitos. O exame da norma se efetiva por meio de quatro subseções e uma síntese.

A subseção 1 dedica-se ao significado da expressão “nulidade, limitação ou criação de direitos”. O termo “extinção” de direitos compreende a previsão de “nulidade” na Lei nº 9.279, de 1996. A “limitação” de direitos refere-se às medidas com efeito de excepcionar prerrogativas dos titulares. Por “criação de direitos”, entende-se os atos administrativos de concessão e/ou registro.

A subseção 2 aborda o processo de consolidação da norma, hoje prevalente nos acordos de investimentos celebrados a partir da década de 2010. A sua previsão inicial remonta ao NAFTA e não foi objeto de uso imediato nos posteriores acordos. Inclusive, ela foi objeto de dissenso nas negociações do MAI, em meados da década de 1990.

A subseção 3 reúne as diferentes redações da cláusula de salvaguarda sem a pretensão de exaurir os tipos da norma. O objetivo é sinalizar os diversos conteúdos veiculados nos acordos. Enquanto um dispositivo exclui tão-somente a aplicação da regra da desapropriação, outro estabelece a não incidência do princípio do tratamento justo e equitativo, entre outras obrigações contidas no instrumento.

A subseção 4 aborda o escopo da cláusula de salvaguarda. Uma primeira leitura da norma indica uma preservação da autonomia regulatória nacional do país no tocante à concessão da licença compulsória. Não está claro se essa conotação se sustenta, justificando

um exame. A dúvida existe porque a norma reafirma a aplicação da desapropriação em relação às medidas de propriedade intelectual conquanto atendidas as condições estabelecidas.

A conclusão parcial sintetiza a seção explicitando os comandos normativos previstos em oito tipos de cláusula de salvaguarda. Eles estabelecem às condições para não aplicação de regras contidas nos acordos de investimentos. Um dispositivo, por exemplo, estabelece a conformidade da licença compulsória com as normas TRIPS-plus para afastar a incidência da desapropriação. Outra redação exclui a desapropriação quando a medida observa o TRIPS.

2.7.1 Nulidade, limitação ou criação de direitos

A cláusula de salvaguarda costuma possuir dois comandos. O primeiro refere-se à licença compulsória. O segundo comando utiliza a expressão “revogação, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual”, objeto da presente subseção. A expressão encontra-se em alguns acordos celebrados pelo Brasil, por exemplo, no acordo bilateral de investimentos celebrado pelo Brasil com Índia (BRASIL, 2000, art. 3.6.c).³¹⁰

O termo “revogação” no direito administrativo corresponde ao desfazimento do ato administrativo em razão da conveniência e oportunidade e não remete ao vício de legalidade (MOREIRA NETO, 2002, p. 199). Ele não é empregado nessa acepção na cláusula em estudo, conforme se depreende de uma explicação contida, por exemplo, no acordo de livre comércio entre Brasil e Chile (BRASIL, 2018d, art. 8.7.4).³¹¹

O referido acordo comercial explica o termo “revogação” como incluindo o “cancelamento” ou “nulidade” de direitos. Explanação idêntica encontra-se no: (i) acordo de parceria econômica entre Austrália e Indonésia (AUSTRÁLIA, 2019, art. 14.11.5);³¹² (ii) acordo de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá (ESTADOS UNIDOS, 2018,

³¹⁰ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Índia (2000), art. 3.6 Este Acordo não se aplicará a: [...] c) emissão de licenças compulsórias concedidas em relação aos direitos de propriedade intelectual ou à revogação, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual, na medida em que a emissão, revogação ou criação seja consistente com as obrigações internacionais das Partes decorrentes do Acordo da OMC;

³¹¹ Acuerdo de Libre Comercio entre Brasil y Chile (2018), art. 8.7.4. Este Artículo no se aplica a la expedición de licencias obligatorias otorgadas en relación a derechos de propiedad intelectual, o a la revocación, limitación o creación de dichos derechos en la medida que dicha expedición, revocación, limitación o creación sea compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC. Para mayor certeza, el término “revocación” de derechos de propiedad intelectual referido en este párrafo incluye la cancelación o nulidad de dichos derechos, y el término “limitación” de derechos de propiedad intelectual también incluye las excepciones a dichos derechos.

³¹² Australia-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (2019), nota de rodapé nº 18 (art. 14.11.5.): For greater certainty, the Parties recognise that, for the purposes of this Article, the term “revocation” of intellectual property rights includes the cancellation or nullification of those rights and the term “limitation” of intellectual property rights includes exceptions to those rights.

art. 14.8.6);³¹³ (iii) acordo comercial entre Argentina e Chile (ARGENTINA, 2017, art. 8.8.6).³¹⁴

Pelo exposto, a cláusula de salvaguarda utiliza o termo “revogação” e inclui dois conceitos: cancelamento ou nulidade. Qual o significado da expressão “cancelamento de direitos”? A resposta se extrai da comparação entre a Lei nº 9.279, de 1996, e o Código de Propriedade Industrial, de 1971.

O termo “cancelamento” é utilizado na Lei nº 9.279, de 1996, para se referir ao pedido de desfazimento de uma licença de patente³¹⁵ e de cessão de registro marcário³¹⁶ (BRASIL, 1996, arts. 67, 135). A lei prevê também o recurso da decisão responsável por cancelar o registro marcário em razão de falha na respectiva cessão (BRASIL, 1996, art. 138).³¹⁷

A lei atual não usa a expressão “cancelamento de patente”, mas sim “processo administrativo de nulidade” como título das seções respectivas sobre patentes,³¹⁸ desenho industrial³¹⁹ e marca³²⁰ (BRASIL, 1996, arts. 51, 113, 168).

Diferentemente, o Código de Propriedade Industrial de 1971 compreende a expressão “cancelamento do privilégio”. O instituto do cancelamento corresponde à nulidade administrativa, porquanto decorre de vício de legalidade, por exemplo, concessão desprovida dos requisitos patentários (BRASIL, 1971, art. 58).³²¹

³¹³ Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (2018), art. 14.8.6 (nota de rodapé 6). For greater certainty, the Parties recognize that, for the purposes of this Article, the term “revocation” of an intellectual property right includes the cancellation or nullification of that right, and the term “limitation” of an intellectual property right includes exceptions to that right.

³¹⁴ Acuerdo Comercial entre la República Argentina y la República de Chile (2017), art. 8.8.6 (nota de rodapé 6) Para mayor certeza, el término "revocación" de derechos de propiedad intelectual referido en este párrafo incluye la cancelación o nulidad de dichos derechos y el término "limitación" de derechos de propiedad intelectual también incluye las excepciones a dichos derechos.

³¹⁵ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 67. O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de 1 (um) ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a 1 (um) ano, ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração.

³¹⁶ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

³¹⁷ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 138. Cabe recurso da decisão que: I - indeferir anotação de cessão; II - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135.

³¹⁸ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.

³¹⁹ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 113. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98.

³²⁰ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

³²¹ Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, art. 58. O privilégio poderá ser cancelado administrativamente quando tenha sido concedido contrariando o disposto nos artigos 6º, 9º e 13, quando não tenha sido observado o disposto no § 3º do artigo 40, ou quando, no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das providências determinadas por êste Código, necessárias à apreciação e expedição da respectiva carta-patente. § 1º O processo de cancelamento só poderia ser iniciado dentro do prazo de um ano, contado da concessão do privilégio. § 2º Da notificação do início do processo de cancelamento, o interessado terá o prazo de sessenta dias para contestação. § 3º A decisão do pedido de cancelamento será proferida dentro de cento e oitenta

A doutrina clássica de propriedade industrial nacional aborda o instituto do cancelamento de patente como o processo de desfazimento do privilégio na esfera administrativa (CERQUEIRA, 2010, p. 209-217). Hoje não se utiliza o termo “cancelamento” com o sentido da Código de Propriedade Industrial de 1971, porquanto a lei atual opta por “processo administrativo de nulidade” (BRASIL, 1996, arts. 51, 113, 168).

Portanto, a cláusula de salvaguarda utiliza o termo “revogação” indicando o cancelamento, hoje previsto na legislação pátria como nulidade na esfera administrativa. O termo “revogação” na cláusula de salvaguarda compreende também o termo “nulidade”, neste caso, a nulidade promovida na esfera judicial, consoante prevê a Lei nº 9.279, de 1996, em relação à patente,³²² ao registro de desenho industrial³²³ e ao registro marcário³²⁴ (BRASIL, 1996, arts. 46, 112, 165).

Quando os acordos em estudo esclarecem o significado de “revogação” na cláusula de salvaguarda, isso é feito com o uso do verbo “incluir”. Veja-se a tradução da expressão extraída do acordo de livre comércio entre Brasil e Chile (BRASIL, 2018d, art. 8.7.4): “o termo revogação de direitos de propriedade intelectual [...] inclui o cancelamento ou a nulidade de tais direitos”.

Para esta tese, o verbo “incluir” tem a finalidade de abranger outras formas de desfazimento do direito, e não apenas a nulidade. Além da nulidade, o direito de propriedade industrial sujeita-se à extinção. No caso de patentes, a distinção entre extinção e nulidade possui duas dimensões principais (BRASIL, 1997, arts. 46, 48,78):

- (i) Causas previstas em lei: A extinção de uma patente decorre da expiração do prazo de vigência, renúncia do titular, caducidade, inadimplemento da retribuição anual e inobservância da obrigação de o depositante domiciliado no exterior possuir procurador qualificado e domiciliado no Brasil.³²⁵ Por sua vez, a nulidade da patente decorre de vício de legalidade, por exemplo, ausência de um dos requisitos para concessão de patente;³²⁶

dias contados da sua apresentação. § 4º Do despacho que conceder ou denegar o cancelamento caberá recurso, no prazo de sessenta dias.

³²² Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.

³²³ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 112. É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

³²⁴ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

³²⁵ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 78. A patente extingue-se: I - pela expiração do prazo de vigência; II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; III - pela caducidade; IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e V - pela inobservância do disposto no art. 217.

³²⁶ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.

- (ii) Efeitos: A extinção de uma patente possui efeitos *ex nunc*, enquanto a nulidade produz efeitos *ex tunc* porquanto retroage ao depósito do pedido.³²⁷

O direito marcário adota a diferença entre extinção³²⁸ e nulidade³²⁹ de forma semelhante, inclusive no tocante aos efeitos³³⁰ (BRASIL, 1996, arts. 142, 165, 167). O tratamento legal sobre extinção³³¹ e nulidade³³² de registro de desenho industrial é similar ao conferido às patentes e registro marcário (BRASIL, 1996, arts. 112, 119).

Pelas razões acima, esta tese não utiliza o termo “revogação”, mas sim “nulidade” e “extinção” de direitos de propriedade intelectual quando analisa a cláusula de salvaguarda. O fundamento-síntese dessa opção reside nos esclarecimentos contidos na cláusula de salvaguarda, conforme o mencionado acordo de livre comércio entre Brasil e Chile (BRASIL, 2018d, art. 8.7.4).

Provavelmente o termo “revogação” contido no dispositivo em exame decorre da tradução de “*revocation*”, presente na cláusula de salvaguarda do NAFTA [NAFTA, 1992, art. 1.110 (7)]³³³ e reproduzido a partir de então.

A expressão “*revocation of patents*” corresponde à nulidade. Inclusive uma de suas condições é a ausência dos requisitos patentários. Essa interpretação se extrai da legislação do Reino Unido (REINO UNIDO, 1977, Seção 72).³³⁴ O termo “*revocation*” na acepção de nulidade também se encontra na CUP.

³²⁷ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

³²⁸ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 142. O registro da marca extingue-se: I - pela expiração do prazo de vigência; II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; III - pela caducidade; ou IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

³²⁹ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

³³⁰ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido.

³³¹ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 119. O registro extingue-se: I - pela expiração do prazo de vigência; II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

³³² Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 112. É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta Lei. § 1º A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

³³³ North American Free Trade Agreement (1992), art. 1.110 (7) This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights, or to the revocation, limitation or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation or creation is consistent with Chapter Seventeen (Intellectual Property).

³³⁴ United Kingdom, The Patents Act (as amended 1977), Section 72 (Revocation of patents) (1) Subject to the following provisions of this Act, the court or the comptroller may by order revoke a patent for an invention on the application of any person (including the proprietor of the patent) on (but only on) any of the following grounds, that is to say - (a) the invention is not a patentable invention; (b) that the patent was granted to a person who was not entitled to be granted that patent; (c) the specification of the patent does not disclose the invention clearly enough and completely enough for it to be performed by a person skilled in the art; (d) the matter disclosed in the specification of the patent extends beyond that disclosed in the application for the patent, as filed, or, if the patent was granted on a new application filed under section 8(3), 12 or 37(4) above or as mentioned in section 15(9) above, in the earlier application, as filed; (e) the protection conferred by the patent has been extended by an amendment which should not have been allowed.

O art. 5º (3) da CUP inicia abordando a caducidade de patente. O segundo comando da norma impede a interposição de ação judicial de declaração de caducidade ou de nulidade de uma patente. A versão original em inglês utiliza o termo “*revocation of patents*” (CUP, 1967b, art. 5.3),³³⁵ enquanto a versão oficial em português utiliza o termo “anulação” (CUP, 1967a, art. 5.3).³³⁶

Esclarecido o motivo da tese utilizar os termos “extinção” e “nulidade”, e não “revogação”, passa-se ao exame da expressão “limitação de direitos de propriedade intelectual”. O acordo de livre comércio entre Brasil e Chile insere as exceções aos direitos de propriedade intelectual no significado do termo “limitação” (BRASIL, 2018d, art. 8.7.4).

Idêntica elucidação indicando as exceções aos direitos de propriedade intelectual está nos mencionados: (i) acordo de parceria econômica entre Austrália e Indonésia (AUSTRÁLIA, 2019, art. 14.11.5); (ii) acordo de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá (ESTADOS UNIDOS, 2018, art. 14.8.6); (iii) acordo comercial entre Argentina e Chile (ARGENTINA, 2017, art. 8.8.6).

Por limitação de direitos de propriedade industrial, entende-se o ato restritivo de prerrogativas recebidas pelo titular em razão do ato de concessão e/ou registro. Os contenciosos suscitados pela Philip Morris em face do Uruguai e da Austrália abordam atos infralegais de restrição do uso do registro marcário. Portanto, eles são exemplos de atos de limitação de direitos de propriedade intelectual para fins de aplicação da cláusula de salvaguarda.

O termo “criação de direitos” não recebe esclarecimento nos compromissos, inclusive nos citados: (i) acordo de livre comércio entre Brasil e Chile (BRASIL, 2018d, art. 8.7.4); (ii) acordo de parceria econômica entre Austrália e Indonésia (AUSTRÁLIA, 2019, art. 14.11.5); (iii) acordo de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá (ESTADOS UNIDOS, 2018, art. 14.8.6); (iv) acordo comercial entre Argentina e Chile (ARGENTINA, 2017).

O Estado protege o direito de propriedade industrial por meio da concessão. Em outras palavras, a proteção estatal do direito de patente, de registro marcário e de registro de desenho industrial ocorre por intermédio da concessão (BRASIL, 1996, art. 2º, I, II, III).³³⁷ No caso dos

³³⁵ Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as amended on September 28, 1979), art. 5 (3) Forfeiture of the patent shall not be provided for except in cases where the grant of compulsory licenses would not have been sufficient to prevent the said abuses. No proceedings for the forfeiture or revocation of a patent may be instituted before the expiration of two years from the grant of the first compulsory license.

³³⁶ Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (1967), art. 5(3) A caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a concessão de licenças obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessão da primeira licença obrigatória.

³³⁷ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca;

direitos autorais, a proteção corresponde à criação expressa por qualquer meio ou fixada em algum suporte (BRASIL, 1998, art. 7º).³³⁸

No caso dos direitos de propriedade industrial, a publicação do ato de concessão confere ao depositante os direitos previstos na lei. A partir da concessão, a lei não o trata mais como depositante, e sim como titular. Veja-se, por exemplo, o caso de patente. O titular da patente possui o direito de impedir terceiros do uso de sua invenção. Essa prerrogativa surge por meio do ato de concessão (BRASIL, 1996, art. 42).³³⁹

A proteção dos direitos autorais independe do ato de concessão. Por isso, a lei estabelece o registro como não-vinculante da proteção estatal. No caso, trata-se de um ato declarativo, e não constitutivo do direito (BRASIL, 1998, art. 18).³⁴⁰ A criação do espírito é expressa em qualquer meio ou fixada em qualquer suporte, e desde então incide a proteção jurídica.

Com fundamento nos dispositivos legais mencionados, a tese interpreta a expressão “criação de direitos de propriedade intelectual” como correspondente ao ato de concessão, no caso de propriedade industrial. Por sua vez, a criação de direitos autorais é o ato de expressão ou fixação formulado pelo criador.

A título de síntese da subseção, a expressão “revogação, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual” encontra-se nos compromissos em estudo, por exemplo, no acordo bilateral de investimentos entre Brasil e Equador (BRASIL, 2019c, art. 7.7).³⁴¹ Invés de utilizar “revogação” pelas razões já expostas, a tese utiliza o termo “nulidade”.

O termo “nulidade”, neste contexto, compreende a nulidade e a extinção de direitos de propriedade intelectual, conforme os esclarecimentos contidos nos acordos em estudo, notadamente em notas de rodapé. Portanto, o trabalho utiliza a expressão “nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual” e ela compreende um conjunto de medidas sobre a matéria, por exemplo:

³³⁸ Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

³³⁹ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

³⁴⁰ Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.

³⁴¹ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Equador (2019), art. 7.7. Este Artigo não se aplica à emissão de licenças compulsórias concedidas em relação a direitos de propriedade intelectual, nem à revogação, limitação ou criação de tais direitos, na medida em que tal emissão, revogação, limitação ou criação seja compatível com o Acordo de TRIPS. Para maior certeza, o termo "revogação" dos direitos de propriedade intelectual referido neste parágrafo inclui o cancelamento ou a nulidade de tais direitos, e o termo "limitação" dos direitos de propriedade intelectual também inclui exceções a esses direitos.

- (i) A nulidade judicial de uma patente. Esse é o caso, por exemplo, da controvérsia *Eli Lilly versus Canadá*. O Poder Judiciário determina a nulidade de duas patentes e a empresa multinacional imputa à decisão judicial a prática de desapropriação;
- (ii) A penhora de um registro marcário determinada por uma decisão judicial. A penhora não extingue o registro, e tampouco corresponde a um ato de criação do direito. Trata-se de um ato limitador das prerrogativas do titular. O contencioso *Shell versus Nicarágua* tem como objeto impugnado a decisão judicial de penhora dos registros marcários;
- (iii) Um ato normativo infralegal limitando o uso de registros marcários. Nas controvérsias *Philip Morris versus Uruguai* e *Philip Morris versus Austrália*, a parte demandante impugna esse tipo de ato normativo, o qual restringe o modo de dispor do signo protegido na embalagem de cigarro.

A expressão como “nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual” não se restringe aos atos materiais praticados pelo escritório estatal de patentes, no caso brasileiro, o INPI. Qualquer medida estatal com impacto no exercício de direitos de propriedade intelectual sujeita-se ao julgamento pelo órgão arbitral de investimentos, conquanto preenchidos os requisitos dispostos no acordo.

No entanto, nem todos os atos de nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual sujeitam-se à aplicação da cláusula de salvaguarda. Isso ocorre porque há cláusulas de salvaguarda restritas à adoção de licenças compulsórias. O dispositivo em estudo possui diferentes redações, algumas sobre a nulidade, limitação ou criação de direitos, e outras limitadas às licenças compulsórias.

2.7.2 Consolidação da norma

A presente subseção descreve o progressivo uso da cláusula de salvaguarda nos acordos de investimentos. A denominação da norma adotada neste trabalho carece de precisão porque o termo “salvaguarda” é também empregado em outras normas utilizadas para resguardar um direito. Por outro lado, a denominação da norma coloca em evidência um interesse na preservação da autonomia regulatória nacional, o cerne da presente investigação.

No contexto em tela, a expressão “cláusula de salvaguarda” remete à garantia do uso de medidas de propriedade intelectual sem a incidência da regra da desapropriação. A princípio, a norma destina-se à preservação da autonomia regulatória nacional para adoção das licenças compulsórias (RUSE-KHAN, 2016b, p. 248), justificando a denominação do dispositivo.

A expressão aqui adotada para se referir ao dispositivo em estudo não é usual. Correa (2004, p. 352), Frankel (2016, p. 127), Mercurio (2012, p. 905), Gibson (2010a, p. 396, 397) explicam a norma sem intitulá-la. Diferentemente, Ruse-Khan (2016b, p. 270; 2011, p. 24) denomina-a de cláusula de salvaguarda.

Embora o NAFTA não mencione a propriedade intelectual na definição de investimento (NAFTA, 1992, art. 1.139), ele contém a cláusula de salvaguarda. A norma exclui a aplicação da regra de desapropriação em relação à licença compulsória e aos atos de nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual. A condição de salvaguarda é a consistência da relação da medida estatal com o capítulo de propriedade intelectual do acordo [NAFTA, 1992, art. 1.110 (7)].³⁴²

O TRIMS não possui norma regulando a aplicação da desapropriação em conflitos envolvendo propriedade intelectual. O instrumento não prevê sequer a regra da desapropriação. A ausência é justificada porque o escopo do compromisso é regular as medidas governamentais em matéria de investimentos envolvendo o comércio de mercadorias (TRIMS, 1994, art. 1).³⁴³

O escopo regulatório restrito do TRIMS ensejou as negociações do MAI no âmbito da OCDE. A proposta teve o escopo de liberalização ampla da matéria e incluiu a proteção dos investimentos indiretos, estes entendidos como títulos mobiliários negociados em bolsa de valores (CELLI JUNIOR, 2005a, p. 90; 2005b, p. 114).

A propriedade intelectual esteve presente nas negociações do MAI. No ano de 1997, os especialistas de propriedade intelectual alcançaram consenso desfavorável à submissão de conflitos envolvendo marcas, patentes e outros direitos aos ditames da regra da desapropriação. Norma nesse sentido foi proposta, a qual não foi acolhida na versão final dos trabalhos (LIBERTI, 2010, p. 10).

Na ocasião, foi reconhecida a importância de uma norma sobre desapropriação e direitos de propriedade intelectual. A falta de consenso a respeito da proposta impediu a aprovação, mas restou consignado um retorno futuro à matéria (MAI, 1998a, p. 30).³⁴⁴ O dispositivo aventado

³⁴² North American Free Trade Agreement (1992), art. 1.110.7 (7) This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights, or to the revocation, limitation or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation or creation is consistent with Chapter Seventeen (Intellectual Property).

³⁴³ Acordo sobre Medidas de Investimento relacionadas ao Comércio (1994), art. 1 O presente Acordo se aplica somente a medidas de investimento relacionadas ao comércio de bens (referidas no Acordo como "TRIMS").

³⁴⁴ The Multilateral Agreement on Investment. Commentary to the Consolidated Text (DAFFE/MAI(98)8/REV1)(1998): Expropriation in cases where the investment consists in total or in part of intellectual property rights was seen as critical. It was decided not to suggest specific language on this issue and that it would need to be further revisited in a global context.

nas negociações do MAI é similar ao conteúdo da cláusula de salvaguarda (MAI, 1998b, p. 50).³⁴⁵

A cláusula de salvaguarda não esteve presente nos modelos de acordos bilaterais de investimentos adotados pelos Estados Unidos nos anos de 1994 e 1998. Eles definiram a propriedade intelectual como uma categoria de investimento, mas não trouxeram norma específica sobre licença compulsória e desapropriação (ESTADOS UNIDOS, 1994, art. I, d, v;³⁴⁶ ESTADOS UNIDOS, 1998, art. I, d, v).³⁴⁷

Tampouco consta a cláusula de salvaguarda nos modelos de acordos bilaterais adotados na década de 1990 pela Alemanha, Suíça, Países Baixos e França, todos com a previsão de propriedade intelectual como componente da definição de investimento (ALEMANHA, 1991, art. 1.1.d;³⁴⁸ ALEMANHA, 1998, art. 1.1.d;³⁴⁹ SUÍÇA, 1995, art.1.2.d;³⁵⁰ PAÍSES BAIXOS, 1997, art. 1.a.iv;³⁵¹ FRANÇA, 1999, art. 1.1.d).³⁵²

³⁴⁵ The Multilateral Agreement on Investment. Draft Consolidated Text (DAFFE/MAI(98)7/REV1) (1998): Not agreed: flowing from proposed text: “The creation, limitation, revocation, annulment, statutory licensing, compulsory licensing and compulsory collective management of IPRs, the withholding of authorised deductions by an entity charged with the collective management of IPRs, and the sharing of remuneration between different holders of IPRs are not expropriation within the terms of this agreement, to the extent that they are not inconsistent with specialised IPR conventions.”

³⁴⁶ Treaty between the Government of the United States of America and the Government of [...] concerning the encouragement and reciprocal protection of investment (1994), art. I For the purposes of this Treaty, [...] (d) “investment” of a national or company means every kind of investment owned or controlled directly or indirectly by that national or company, and includes investment consisting or taking the form of: [...] (v) intellectual property, including: copyrights and related rights, patents, rights in plant varieties, industrial designs, rights in semiconductor layout designs, trade secrets, including know-how and confidential business information, trade and service marks, and trade names; and (United States Model BIT).

³⁴⁷ Treaty between the government of the United States of America and the government of the Republic of [...] concerning the encouragement and reciprocal protection of investment (1998), art. I For the purposes of this Treaty [...] (d) “investment” of a national or company means every kind of investment owned or controlled directly or indirectly by that national or company, and includes investment consisting or taking the form of: [...] (v) intellectual property, including: copyrights and related rights; patents, rights in plant varieties, industrial designs, rights in plant varieties, industrial designs, rights in semiconductor layout designs, trade secrets, including know-how and confidential business information, trade and service marks, and trade names; and (United States Model BIT).

³⁴⁸ Treaty between the Federal Republic of Germany and [...] concerning the encouragement and reciprocal protection of investments (1991), art. 1 For the purpose of this Treaty (1) the term “investments” comprises every kind of asset, in particular: [...] (d) intellectual property rights, in particular copyrights, patents, utility-model patents, registered designs, trade-marks, trade-names, trade and business secrets, technical processes, know-how, and good will; and (Germany Model BIT).

³⁴⁹ Treaty between the Federal Republic of Germany and [...] concerning the encouragement and reciprocal protection of investments (1998), art. 1 For the purposes of this Treaty (1) The term “investments” comprises every kind of asset, in particular: [...] (d) intellectual property rights, in particular copyrights, patents, utility model patents, industrial designs, trade-marks, trade-names, trade and business secrets, technical processes, know-how, and good will; and (Germany Model BIT).

³⁵⁰ Agreement between the Swiss Confederation and [...] on the promotion and reciprocal protection of investments (1995), art. 1 For the purpose of this Agreement: (2) The term “investments” shall include every kind of assets in particular: (d) copyrights, industrial property rights (such as patents, utility models, industrial designs or models, trade or service marks, trade names, indications of origin), know-how and goodwill; and (Switzerland Model BIT).

³⁵¹ Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between [...] and the Kingdom of The Netherlands (1997), art. 1 Pour l’application du présent Accord: (a) le terme “investissement” désigne toutes les catégories d’actifs, et plus particulièrement mais non exclusivement: [...] (iv) les droits dans le domaine de la propriété intellectuelle, des procédés techniques, du goodwill et du savoir-faire; and (Netherlands Model BIT).

³⁵² Accord entre le Gouvernement de la République Française et le gouvernement de [...] sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements (1999), art. 1 Pour l’application du présent accord: 1. Le terme “investissement” désigne tous les avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement mais non exclusivement: [...] d) les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d’auteur, les brevets d’invention, les licences,

Nos primeiros anos da década de 2000, a cláusula de salvaguarda permanece ausente nos modelos de acordos bilaterais adotados por Itália, Índia e Países Baixos, Estados os quais previram a propriedade intelectual como componente da definição de investimento (ITÁLIA, 2003, art. 1.1. d;³⁵³ ÍNDIA, 2003, art. 1.d;³⁵⁴ PAÍSES BAIXOS, 2004, art.1.a.iv).³⁵⁵

O modelo de acordo bilateral de investimentos de Israel, adotado em 2003, reconhece o uso não autorizado dos direitos de propriedade intelectual quando houver conformidade com os princípios do TRIPS. O dispositivo é precedido pela expressão “sem prejuízo do acima referido.” As disposições precedentes versam sobre desapropriação (ISRAEL, 2003, art. 5.2),³⁵⁶ permitindo indicá-la como uma cláusula de salvaguarda.

Em 2004, os Estados Unidos adotaram um novo modelo de acordo bilateral de investimentos contendo a cláusula de salvaguarda, nos termos conhecidos atualmente e consoante a previsão do NAFTA. O dispositivo prevê a não aplicação da regra de desapropriação em relação (ESTADOS UNIDOS, 2004, art. 6.5):³⁵⁷

- (i) À licença compulsória adotada em relação aos direitos de propriedade intelectual encontra-se em conformidade com o TRIPS;
- (ii) Às medidas de nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual, conquanto a concessão, anulação, limitação ou criação dos mesmos ocorra de forma consistente com o TRIPS.

les marques déposées, les modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle; and (France Model BIT).

³⁵³ Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the [...] on the promotion and protection of investments (2003), art. 1. For the purposes of this Agreement: 1. The term “investment” shall mean any kind of asset invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that Party, irrespective of the legal form chosen, as well as of the legal framework. Without limiting the generality of the foregoing, the term “investment” shall include in particular, but not exclusively: [...] d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill; and (Italy Model BIT).

³⁵⁴ Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the republic of [...] for the promotion and protection of investments (2003), art. 1. For the purposes of this Agreement: [...] (iv) intellectual property rights, in accordance with the relevant laws of the respective Contracting Party; and (India Model BIT).

³⁵⁵ Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between [...] and the Kingdom of the Netherlands (2004), art. 1. For the purposes of this Agreement: (a) the term “investments” means every kind of asset and more particularly, though not exclusively: (iv) rights in the field of intellectual property, technical processes, goodwill and know-how; and (Netherlands Model BIT).

³⁵⁶ Agreement between the Government of the State of Israel and [...] for the reciprocal promotion and protection of investments (2003), art. 5.2. Notwithstanding the foregoing, with respect to intellectual property rights, the Contracting Parties may permit the unauthorized use of an intellectual property right, provided such authorization is made in conformance with the principles set forth in the Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (“TRIPS”) (1994); and (Israel Model BIT).

³⁵⁷ Treaty between the Government of the United States of America and the Government of [...] concerning the encouragement and reciprocal protection of investment (2004), art. 6.5 This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or to the revocation, limitation, or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation, or creation is consistent with the TRIPS Agreement; and (United States Model BIT).

Redação similar da cláusula de salvaguarda encontra-se no modelo de acordo bilateral de investimentos adotado pelo Canadá, em 2004 (CANADÁ, 2004, art. 13.5).³⁵⁸ Diferentemente, França e Alemanha previram a propriedade intelectual na definição de investimentos nos modelos de acordos de 2006 e 2008, mas foram silentes sobre a relação entre licença compulsória e desapropriação (FRANÇA, 2006, art. 1.1.d;³⁵⁹ ALEMANHA, 2008, art. 1.1.d).³⁶⁰

O modelo de acordo bilateral de investimentos do México, implementado em 2008, é silente sobre a relação entre desapropriação e licença compulsória, embora o país tenha consentido com a cláusula de salvaguarda quando assinou o NAFTA. A propriedade intelectual sequer consta de forma expressa da definição de investimento, havendo, em seu lugar, previsão dos direitos intangíveis (MÉXICO, 2008, art.1.5.e).³⁶¹

A convergência em relação à previsão da cláusula de salvaguarda em modelos de acordos bilaterais de investimentos é alcançada na década de 2010 quando então Estados já haviam celebrados compromissos contendo o dispositivo. Veja-se o caso da Colômbia, cujo modelo de acordo bilateral de investimentos data de 2011. Ele prevê a norma sobre licença compulsória e investimento (COLÔMBIA, 2011, art. VIII.7).³⁶²

Antes de 2011, a cláusula de salvaguarda já se encontrava presente nos acordos bilaterais de investimentos celebrados pela Colômbia com: (i) Espanha (ESPANHA, 2005, art. 4.7);³⁶³

³⁵⁸ Agreement between Canada and [...] for the promotion and protection of investments (2004), art. 13.5. The provisions of this Article shall not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights, or to the revocation, limitation or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation or creation is consistent with the WTO Agreement; and (Canada Model BIT).

³⁵⁹ Agreement between the government of the French Republic and the government of the Republic of [...] on the reciprocal promotion and protection of investments (2006), art. 1. Pour l'application du présent accord: 1. Le terme "investissement" désigne tous les avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement mais non exclusivement: [...] d) les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle; and (France Model BIT).

³⁶⁰ Treaty between the Federal Republic of Germany and [...] concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments (2008), art. 1. Within the meaning of this Treaty, 1. the term "investments" comprises every kind of asset which is directly or indirectly invested by investors of one Contracting State in the territory of the other Contracting State. The investments include in particular: [...] (d) intellectual property rights, in particular copyrights and related rights, patents, utility-model patents, industrial designs, trademarks, plant variety rights; and (Germany Model BIT).

³⁶¹ Agreement between the Government of the United Mexican states and the Government of [...] on the promotion and reciprocal protection of investments (2008), art. 1.5. "investment" means the following assets owned or controlled by investors of one Contracting Party and established or acquired in accordance with the laws and regulations of the other Contracting Party in whose territory the investment is made: [...] (e) real estate or other property, tangible or intangible, acquired in the expectation or used for the purpose of economic benefit or other business purposes; and (Mexican Model BIT).

³⁶² Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones entre la república de Colombia y [...] (2011), art. VIII.7. Las disposiciones de este Artículo no se aplican a la expedición de licencias obligatorias otorgadas con relación a derechos de propiedad intelectual, o a la revocación, limitación o creación de derechos de propiedad intelectual en la medida que dicha expedición, revocación, limitación o creación sea compatible con conforme con el Acuerdo ADPIC; and (Colombia Model BIT).

³⁶³ Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia para la promoción y protección recíproca de inversiones (2005), art. 4.7. Las Partes Contratantes confirman que la expedición de licencias obligatorias en desarrollo de lo dispuesto en el Acuerdo de los ADPIC de la OMC no puede ser cuestionada bajo las disposiciones de este artículo.

(ii) Suíça (SUÍÇA, 2006, ad art. 6.1);³⁶⁴ (iii) Peru (PERU, 2007, art. 11.6);³⁶⁵ (iv) China (CHINA, 2008, art. 4.6);³⁶⁶ (v) Reino Unido (REINO UNIDO, 2010, art. VI.7).³⁶⁷

Em 2012, os Estados Unidos adotaram um novo modelo de acordo bilateral de investimentos, o qual incluiu a cláusula de salvaguarda (ESTADOS UNIDOS, 2012, art. 6.5).³⁶⁸ Nesse momento, a norma já estava consolidada em acordos de livre comércio celebrados, entre outros, com: (i) Singapura (ESTADOS UNIDOS, 2003a, art. 15.6.5);³⁶⁹ (ii) Chile (CHILE, 2003, art. 10.9.5);³⁷⁰ (iii) Coreia do Sul (COREIA DO SUL, 2007, art. 11.6.5).³⁷¹

A partir de 2012, a cláusula de salvaguarda consolida-se nos modelos de acordos bilaterais. Ela está presente nos instrumentos adotados por Eslováquia (2019, art. 7.7),³⁷² Países

³⁶⁴ Agreement between the Republic of Colombia and the Swiss Confederation on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (2006), ad. art. 6 (1) It is understood that the said Article .is without prejudice to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights or other measures taken in accordance with the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

³⁶⁵ Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Colombia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (2007), art. 11.6. Las disposiciones de este Artículo no se aplicarán a la expedición de licencias obligatorias otorgadas con relación a derechos de propiedad intelectual, o a la revocación, limitación o creación de derechos de propiedad intelectual en la medida que dicha expedición, revocación, limitación o creación sea compatible con el Acuerdo ADPIC.

³⁶⁶ Bilateral Agreement for the Promotion and Protection of Investments between the Government of the Republic of Colombia and the Government of the People’s Republic of China (2008), art. 4.6 The Contracting Parties confirm that issuance of compulsory licenses granted in accordance with Article 30 and Article 31 of the TRIPS Agreement of the WTO, may not be challenged under the provisions set out in this Article.

³⁶⁷ Bilateral Agreement for the Promotion and Protection of Investments between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Republic of Colombia (2010), art. VI.7. The Contracting Parties confirm that issuance of compulsory licenses granted in accordance with the World Trade Organization Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, may not be challenged under the provisions set out in this Article.

³⁶⁸ United States Model Bilateral Investment Treaty (2012), art. 6.5. This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or to the revocation, limitation, or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation, or creation is consistent with the TRIPS Agreement.

³⁶⁹ Free Trade Agreement between Singapore and the United States of America (2003), art. 15.6.5. This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights in accordance with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (“TRIPS Agreement”), or to the revocation, limitation, or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation, or creation is consistent with Chapter 16 (Intellectual Property Rights) of this Agreement.

³⁷⁰ Free Trade Agreement between the Government of Chile and the Government of the United States of America (2003), art.10.9.5 This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or to the revocation, limitation, or creation of intellectual property rights, to the extent that such revocation, limitation, or creation is consistent with Chapter Seventeen (Intellectual Property Rights).

³⁷¹ Free Trade Agreement between the United States and the Republic of Korea (2007), art. 11.6.5. This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or to the revocation, limitation, or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation, or creation is consistent with Chapter Eighteen (Intellectual Property Rights).

³⁷² Agreement between the Slovak Republic and [...] for the promotion and reciprocal protection of investments (2019), art. 7. 7. This Article does not apply to the issuance of compulsory licences granted in relation to intellectual property rights, to the extent that such issuance is consistent with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights in Annex 1C to the WTO Agreements (“TRIPS Agreement”); and (Slovakia Model BIT).

Baixos (2019, art. 12.9),³⁷³ Marrocos (2019, art. 10.7),³⁷⁴ Canadá (2021, art. 9.6),³⁷⁵ Itália (2022, art. 9.5),³⁷⁶ entre outros.

Identifica-se um número reduzido de instrumentos desprovidos da cláusula de salvaguarda, celebrados na década de 2010. A propriedade intelectual é prevista como componente de investimento, mas não há um dispositivo específico regulando a aplicação da desapropriação nos acordos bilaterais de investimentos celebrados pelos Emirados Árabes com Índia (ÍNDIA, 2013, art. 1.1.iv)³⁷⁷ e Hungria (HUNGRIA, 2021, art. 1.1.d).³⁷⁸

A cláusula de salvaguarda não está atrelada à previsão da propriedade intelectual como componente de investimento. Por isso, há instrumentos definindo a propriedade intelectual e desprovidos da cláusula de salvaguarda.

Na década de 2000, apenas Israel, Estados Unidos e Canadá incluíram o dispositivo em seus modelos de acordos bilaterais de investimentos. A mudança se efetiva na década de 2010, quando a norma se torna habitual nos instrumentos modelos. Quando isso ocorre, a norma já se encontrava consolidada nos acordos bilaterais de investimentos e acordos de livre comércio.

³⁷³ Agreement on reciprocal promotion and protection of investments between [...] and the Kingdom of the Netherlands (2019), art. 12.9. This Article does not apply to the issuance of compulsory licences granted in relation to intellectual property rights, to the extent that such issuance is consistent with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights in Annex 1C to the WTO Agreements; and (Netherlands Model BIT).

³⁷⁴ Accord entre le Royaume du Maroc et [...] pour la promotion et la protection réciproques des investissements (2019), art. 10.7 Le présent article ne s'applique pas à la délivrance de licences obligatoires portant sur des droits de propriété intellectuelle, ni à l'annulation, à la limitation ou à la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que la délivrance, l'annulation, la limitation ou la création soit conforme aux accords internationaux en matière de propriété intellectuelle; and (Morocco Model BIT).

³⁷⁵ Agreement between Canada and [...] for the promotion and protection of investments (2021), art. 9.6. A measure of a Party that would otherwise constitute an expropriation of an intellectual property right under this Article does not constitute a breach of this Article if it is consistent with the TRIPS Agreement and any waiver or amendment of that Agreement accepted by that Party, and (Canada Model BIT).

³⁷⁶ Agreement between the government of the Italian Republic and the government of [...] for the promotion and protection of investments (2022), art. 9.5. This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights, to the extent that such issuance is consistent with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights in Annex 1C to the WTO Agreements ("TRIPS Agreement"); and (Italy Model BIT).

³⁷⁷ Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the United Arab Emirates on the Promotion and Protection of Investments (2013), art. 1 For the purposes of this Agreement: 1. The term "Investment" means every kind of asset invested by the Investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws, and regulations of the Contracting Party in whose territory the Investment is made and in particular, though not exclusively, includes: [...] (iv) intellectual property rights, goodwill, technical processes, know-how, copyrights, trademarks, trade names and patents in accordance with the relevant laws of the respective Contracting Parties;

³⁷⁸ Agreement between the Government of Hungary and the Government of the United Arab Emirates for the promotion and reciprocal protection of investment (2021), art. 1 For the purposes of this Agreement: 1. The term "investment" shall comprise every kind of asset, which is owned directly or indirectly by an investor invested in connection with economic activities of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the latter and shall include, in particular, though not exclusively: [...] (d) intellectual and industrial property rights, which are protected under the domestic law of the State where the investment is made, including copyrights, trade marks, patents, designs, rights of breeders, technical processes, know-how, trade secrets, geographical indications, trade names and goodwill associated with an investment;

2.7.3 Diferentes redações

A subseção identifica oito tipos de cláusulas de salvaguarda. Algumas redações do dispositivo atraem a aplicação de normas TRIPS-plus quando se referem ao capítulo de propriedade intelectual dos acordos de livre comércio ou de parceria econômica. Outras previsões remetem ao conjunto das obrigações do acordo, e não afastam apenas a regra da desapropriação.

Feitos os esclarecimentos introdutórios do dispositivo, passa-se ao exame do primeiro tipo de cláusula de salvaguarda, extraída dos acordos bilaterais de investimentos celebrados entre: (i) Argentina e Japão (ARGENTINA, 2018, art. 11.8);³⁷⁹ (ii) Japão e Barém (BAHREIN, 2022, art. 11.6);³⁸⁰ Turquia e Uruguai (TURQUIA, 2022, art. 8.4).³⁸¹ A norma exclui a aplicação das regras de desapropriação em duas hipóteses:

- (i) A licença compulsória concernente à propriedade intelectual encontra-se em conformidade com o TRIPS;
- (ii) A nulidade, limitação ou criação dos direitos de propriedade intelectual encontram-se em conformidade com o TRIPS.

O segundo tipo de cláusula de salvaguarda prevê as disposições TRIPS-plus como parâmetro de análise da nulidade, limitação ou criação de direitos. Nesse caso, a regra de desapropriação não se aplica quando o Estado receptor promove a nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual em conformidade com o TRIPS ou com o capítulo de propriedade intelectual do acordo de livre comércio entre Canadá e União Europeia (CANADÁ, 2016, art. 8.12.6).³⁸²

³⁷⁹ Agreement between the Argentine Republic and Japan for the Promotion and Protection of Investment (2018), art. 11.8. This Article shall not apply to the issuance of compulsory licences granted in relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or to the revocation, limitation or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation or creation is consistent with the TRIPS Agreement.

³⁸⁰ Agreement between Japan and the Kingdom of Bahrain for the reciprocal promotion and protection of investment (2022), art. 11 (expropriation and compensation) 6. This Article does not apply to the issuance of compulsory licences granted in relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or to the revocation, limitation or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation or creation is consistent with the TRIPS Agreement.

³⁸¹ Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Türkiye sobre la promoción y protección recíprocas de inversiones, art. 8.4 El presente Artículo no se aplicará a la emisión de licencias obligatorias otorgadas con relación a derechos de propiedad intelectual de conformidad con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) ni a la revocación, limitación ni creación de derechos de propiedad intelectual, en la medida en que dicha emisión, revocación, limitación o creación cumpla con el Acuerdo sobre los ADPIC.

³⁸² Comprehensive Trade and Economic Agreement between Canada and the European Union (2016), art. 8.12.6 For greater certainty, the revocation, limitation or creation of intellectual property rights, to the extent that these measures are consistent with the TRIPS Agreement and Chapter Twenty (Intellectual Property), do not constitute expropriation. Moreover, a determination that these measures are inconsistent with the TRIPS Agreement or Chapter Twenty (Intellectual Property) does not establish an expropriation.

A cláusula em comento condiciona a licença compulsória à conformidade unicamente com o TRIPS para não configuração da desapropriação (CANADÁ, 2016, art. 8.12.5).³⁸³ As condições para afastar a desapropriação são distintas entre licença compulsória e medidas de nulidade, limitação ou criação de direitos. O segundo tipo de cláusula de salvaguarda insere-se nos acordos de livre comércio indicados a seguir de modo exemplificativo:

- (i) Acordo de livre comércio entre Reino Unido e Irlanda do Norte e Nova Zelândia (REINO UNIDO, 2022, art. 14.14.5);³⁸⁴
- (ii) Acordo de livre comércio entre Israel e Coreia do Sul (ISRAEL, 2021, art. 9.7.6);³⁸⁵
- (iii) Acordo de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá (ESTADOS UNIDOS, 2018, art. 14.8.6);³⁸⁶
- (iv) Acordo de livre comércio de Parceria Transpacífica (AUSTRÁLIA, 2018, art. 9.8.5);³⁸⁷
- (v) Acordo de investimento entre Austrália e o Governo de Hong Kong (AUSTRÁLIA, 2019, art. 10.5).³⁸⁸

A cláusula de salvaguarda do acordo de livre comércio entre Canadá e União Europeia classifica-se como do segundo tipo porquanto não se aplica a desapropriação em relação a: (i) licença compulsória quando em conformidade com o TRIPS;³⁸⁹ (ii) medidas de nulidade,

³⁸³ Comprehensive Trade and Economic Agreement between Canada and the European Union (2016), art. 8.12.5 This Article does not apply to the issuance of compulsory licences granted in relation to intellectual property rights, to the extent that such issuance is consistent with the TRIPS Agreement.

³⁸⁴ Free Trade Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and New Zealand (2022), art. 14.14 (expropriation and compensation) 5. This Article shall not apply to the issuance of compulsory licences granted in relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or to the revocation, limitation, or creation of intellectual property rights, to the extent that the issuance, revocation, limitation, or creation is consistent with Chapter 17 (Intellectual Property) and the TRIPS Agreement.

³⁸⁵ Israel - Republic of Korea Free Trade Agreement (2021), art. 9.7 (expropriation and compensation) 6. This Article shall not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or to the revocation, limitation, or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation, or creation is consistent with Chapter 14 (Intellectual Property Rights) or the TRIPS Agreement.

³⁸⁶ Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (2018), art. 14.8.6. This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or to the revocation, limitation, or creation of intellectual property rights, to the extent that the issuance, revocation, limitation, or creation is consistent with Chapter 20 (Intellectual Property) and the TRIPS Agreement.

³⁸⁷ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (2018), art. 9.8.5. This Article shall not apply to the issuance of compulsory licences granted in relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or to the revocation, limitation or creation of intellectual property rights, to the extent that the issuance, revocation, limitation or creation is consistent with Chapter 18 (Intellectual Property) and the TRIPS Agreement.

³⁸⁸ Investment Agreement between the Government of Australia and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China (2019), art. 10.5. For greater certainty, this Article shall not apply to the issuance of compulsory licences granted in relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or to the revocation, limitation or creation of intellectual property rights, to the extent that the issuance, revocation, limitation or creation is consistent with Chapter 14 (Intellectual Property) of the FTA and the TRIPS Agreement.

³⁸⁹ Comprehensive Trade and Economic Agreement between Canada and the European Union (2016), art. 8.12.5 This Article does not apply to the issuance of compulsory licences granted in relation to intellectual property rights, to the extent that such issuance is consistent with the TRIPS Agreement.

limitação ou criação de direitos quando observam o capítulo de propriedade intelectual do acordo ou o TRIPS (CANADÁ, 2016, arts. 8.12.5, 8.12.6).³⁹⁰

A cláusula de salvaguarda do acordo de livre comércio entre Canadá e União Europeia classifica-se como do segundo tipo e possui algumas particularidades. O comando relativo à licença compulsória é previsto em dispositivo distinto das medidas de nulidade, limitação ou criação de direitos (CANADÁ, 2016, arts. 8.12.5).

O dispositivo sobre as medidas de nulidade, limitação ou criação de direitos possui dois enunciados: (i) afasta a aplicação da desapropriação quando os atos estatais se mostram em consonância com o capítulo de propriedade intelectual do acordo ou o TRIPS, permitindo a classificação como segundo tipo de cláusula de salvaguarda; (ii) a constatação de violação do TRIPS ou do TRIPS-plus não enseja o (automático) enquadramento da desapropriação (CANADÁ, 2016, art. 8.12.6).

A cláusula de salvaguarda do acordo de livre comércio entre Canadá e União Europeia é objeto do Anexo 8-D, intitulado de declaração conjunta sobre o art. 8.12.6. Ele prevê a prerrogativa dos tribunais nacionais de estabelecerem o modo apropriado de julgar os conflitos de propriedade intelectual pertinentes à implementação do acordo (CANADÁ, 2016, Anexo 8-D).³⁹¹

O acordo de livre comércio entre Canadá e União Europeia foi objeto de contestação por parte da sociedade civil a respeito da cláusula investidor-Estado. Na ocasião, as críticas suscitadas foram: excesso de poder aos investidores, compensação ao investidor, restrição à autonomia regulatória nacional, ausência de consistência e previsibilidade das decisões arbitrais, falta de transparência e ausência de um mecanismo recursal (DUCIMETIÈRE, 2018, p. 2, 3).

A declaração conjunta sobre o art. 8.12.6 refuta a visão dos tribunais arbitrais de investimentos como órgãos revisores do Poder Judiciário. As partes signatárias do acordo

³⁹⁰ Comprehensive Trade and Economic Agreement between Canada and the European Union (2016), art. 8.12.6 For greater certainty, the revocation, limitation or creation of intellectual property rights, to the extent that these measures are consistent with the TRIPS Agreement and Chapter Twenty (Intellectual Property), do not constitute expropriation. Moreover, a determination that these measures are inconsistent with the TRIPS Agreement or Chapter Twenty (Intellectual Property) does not establish an expropriation.

³⁹¹ Comprehensive Trade and Economic Agreement between Canada and the European Union (2016), Annex 8-D Joint Declaration Concerning Article 8.12.6 Mindful that investor-State dispute settlement tribunals are meant to enforce the obligations referred to in Article 8.18.1, and are not an appeal mechanism for the decisions of domestic courts, the Parties recall that the domestic courts of each Party are responsible for the determination of the existence and validity of intellectual property rights. The Parties further recognise that each Party shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement regarding intellectual property within their own legal system and practice. The Parties agree to review the relation between intellectual property rights and investment disciplines within three years after entry into force of this Agreement or at the request of a Party. Further to this review and to the extent required, the Parties may issue binding interpretations to ensure the proper interpretation of the scope of investment protection under this Agreement in accordance with the provisions of Article 8.31.3.

pactuaram a revisão da relação entre propriedade intelectual e investimentos dentro de três anos da vigência do acordo. O enunciado cogita também a possibilidade de as partes emitirem interpretações vinculantes sobre a matéria (CANADÁ, 2016, Anexo 8-D).

Um terceiro tipo de cláusula de salvaguarda afasta a regra da desapropriação quando a licença compulsória, a nulidade, limitação ou criação de direitos mostram-se em conformidade com o TRIPS ou com o capítulo de propriedade intelectual do acordo. A norma localiza-se no acordo de livre comércio da Associação das Nações do Sudeste Asiático, Austrália, China, Japão, Nova Zelândia e Coreia do Sul, conhecido pela sigla de RECP (CHINA, 2020).³⁹²

Um quarto tipo de cláusula de salvaguarda distingue o âmbito de aplicação das normas TRIPS e TRIPS-plus. O TRIPS é empregado como parâmetro para aferir a conformidade da licença compulsória e assim afastar a configuração da desapropriação. Tampouco se aplica a regra da desapropriação se a nulidade, limitação ou criação de direitos estiverem consoantes o capítulo de propriedade intelectual do acordo. O dispositivo encontra-se nos acordos de livre comércio celebrados entre:

- (i) Austrália e Estados Unidos (AUSTRÁLIA, 2004, art. 11.7.5);³⁹³
- (ii) Estados Unidos e Panamá (ESTADOS UNIDOS, 2007a, art. 10.7.5);³⁹⁴
- (iii) Estados Unidos e Mercado Comum da América Central e a República Dominicana (ESTADOS UNIDOS, 2004, art. 10.7.5).³⁹⁵

Um quinto tipo de cláusula de salvaguarda estabelece os acordos internacionais de propriedade intelectual como parâmetro da licença compulsória e dos atos de nulidade, limitação ou criação de direitos. A aferição da desapropriação considera o TRIPS e os instrumentos celebrados no âmbito da OMPI, entre outros, conquanto as partes figurem como

³⁹² Regional Comprehensive Economic Partnership (2020), art. 10.13.4. This Article does not apply to the issuance of compulsory licences granted in relation to intellectual property rights, or to the revocation, limitation, or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation, or creation is consistent with Chapter 11 (Intellectual Property) and the TRIPS Agreement.

³⁹³ Free Trade Agreement between Australia and the United States of America (2004), art. 11.7(5). This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or to the revocation, limitation, or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation, or creation is consistent with Chapter Seventeen (Intellectual Property Rights).

³⁹⁴ The United States – Panama Trade Promotion Agreement (2007), art. 10.7 (5). This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or to the revocation, limitation, or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation, or creation is consistent with Chapter Fifteen (Intellectual Property Rights).

³⁹⁵ Free Trade Agreement between Central America, the Dominican Republic and the United States of America (CAFTA-DR) (2004), art. 10.7.5. Este Artículo no se aplica a la emisión de licencias obligatorias otorgadas en relación a derechos de propiedad intelectual de conformidad con el Acuerdo ADPIC, o a la revocación, limitación o creación de derechos de propiedad intelectual, en la medida que dicha emisión, revocación, limitación o creación sea consistente con el Capítulo Quince (Derechos de Propiedad Intelectual).

signatárias. Assim é a previsão no acordo bilateral de investimentos entre Canadá e China (CHINA, 2012, art. 10.2).³⁹⁶

O sexto tipo de cláusula de salvaguarda afasta a desapropriação quando a licença compulsória se encontra em conformidade com o TRIPS, sem qualquer referência às medidas adotadas pelo Estado receptor correspondentes à nulidade, limitação ou criação de direitos. A previsão pontual é extraída do acordo de investimentos entre a Associação das Nações do Sudeste Asiático e Índia (ÍNDIA, 2014, art. 8.7).³⁹⁷

O sétimo tipo de cláusula de salvaguarda excetua a aplicação do acordo de investimentos quando a licença compulsória e as medidas de nulidade, limitação ou criação de direitos encontram-se em consonância com os acordos da OMC. Visualiza-se o dispositivo no modelo de acordo bilateral de investimentos indiano (ÍNDIA, 2015, art. 2.4.iii)³⁹⁸, bem como nos compromissos bilaterais celebrados pela Índia com Quirguistão (ÍNDIA, 2019, art. 2.4.iii)³⁹⁹ e Brasil (BRASIL, 2020, art. 3.6).⁴⁰⁰

O oitavo tipo de cláusula de salvaguarda exclui as regras do acordo de investimentos quando a licença compulsória e as outras medidas de propriedade intelectual (nulidade, limitação ou criação de direitos) observam o direito nacional e as obrigações internacionais. Trata-se de uma previsão pontual contida no acordo bilateral de investimentos celebrado entre Índia e Belarus (ÍNDIA, 2018, art. 2.4.iii).⁴⁰¹

As diferentes redações da cláusula de salvaguarda refletem um mecanismo não uniforme de complementaridade dos sistemas jurídicos de propriedade intelectual e de investimentos. A

³⁹⁶ Agreement between the Government of Canada and the Government of the People's Republic of China for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (2012), art. 10.2. This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights, or to other measures in respect of intellectual property rights, to the extent that such measures are consistent with international agreements regarding intellectual property rights to which both Contracting Parties are parties.

³⁹⁷ Agreement on investment under the framework agreement on comprehensive economic cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (2014), art. 8.7. This Article does not apply to the issuance of compulsory licences granted in relation to intellectual property rights, in accordance with the TRIPS Agreement.

³⁹⁸ Model Text for the Indian Bilateral Investment Treaty (2015), art. 2.4 This Treaty shall not apply to: [...] (iii) the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights, or to the revocation, limitation or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation or creation is consistent with the international obligations of Parties under the WTO Agreement.

³⁹⁹ Bilateral Investment Treaty between the government of the Kyrgyz Republic and the Government of the Republic of India (2019), art. 2.4. This Treaty shall not apply to: [...] (iii) the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights, or to the revocation, limitation or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation or creation is consistent with the international obligations of Parties under the WTO Agreement.

⁴⁰⁰ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Índia (2020), art. 3.6 Este Acordo não se aplicará a: [...] (c) emissão de licenças compulsórias concedidas em relação aos direitos de propriedade intelectual ou à revogação, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual, na medida em que a emissão, revogação, limitação ou criação seja consistente com as obrigações internacionais das Partes decorrentes do Acordo da OMC;

⁴⁰¹ Treaty between the Republic of Belarus and the Republic of India on Investments (2018), art. 2.4 This Treaty shall not apply to: [...] (iii) the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights, or to the revocation, limitation or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation or creation is consistent with the national law and international obligations of the Party concerned;

aplicação das regras de investimentos em contenciosos de propriedade intelectual condiciona-se ao disposto no TRIPS e/ou TRIPS-plus. Sendo assim, um acordo acrescenta uma obrigação de forma complementar ao outro.

2.7.4 Efeito normativo

A cláusula de salvaguarda é pertinente em um contencioso sobre propriedade intelectual quando o investidor estrangeiro invoca a desapropriação e/ou a violação de outra obrigação contida no acordo. O dispositivo em exame preserva a autonomia regulatória nacional para concessão de licença compulsória? A resposta é apresentada no decorrer da subseção dedicada aos resultados pretendidos pela norma, ou seja, os seus efeitos.

A cláusula de salvaguarda aplica-se na hipótese de o investidor estrangeiro impugnar uma licença compulsória sob o fundamento da desapropriação. A prerrogativa do investidor estrangeiro suscitar um contencioso nesses termos representa uma redução potencial da liberdade dos países em desenvolvimento no tocante ao uso da licença compulsória (LIN, 2009, p. 173).

Não se cogita a desapropriação direta em razão da licença compulsória, porque esta não transfere a propriedade dos direitos de propriedade intelectual (GIBSON, 2010a, p. 365). A licença compulsória é uma exceção ao exercício de direitos exclusivos, desprovida da aptidão de alterar a titularidade (CORREA, 2004, p. 348). Resta, portanto, a hipótese de a licença compulsória caracterizar a desapropriação indireta (VANHONNAEKER, 2015, p. 53).

A caracterização da licença compulsória como desapropriação indireta enfrenta alguns desafios porque ela enseja potencialmente uma diminuição dos lucros do investidor estrangeiro (CORREA, 2004, p. 347, 348), mas não a cessação completa dos lucros e/ou inviabilidade da atividade empresarial. A licença compulsória não representa um confisco de propriedade, aproximando-se da noção de direito real sobre coisa alheia (TAUBMAN, 2008, p. 964).

A licença compulsória não priva o uso da patente pelo titular e tampouco possui caráter exclusivo em relação ao seu uso pelo governo ou por terceiros (TRIPS, 1994, art. 31.d).⁴⁰² No ambiente concorrencial farmacêutico, por exemplo, os registros marcários conferem ao titular da patente objeto da licença compulsória uma posição privilegiada para permanecer na

⁴⁰² Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 31 [...] d) esse uso será não-exclusivo;

exploração da invenção, embora sem exclusividade. Nessa perspectiva, o titular da patente tem aptidão para competir com o produto licenciado (CORREA, 2004, p. 351).

A desapropriação indireta não se configura quando o bem econômico permanece objeto de exploração no mercado com valor suficiente, conforme se pronunciou o tribunal arbitral na controvérsia Philip Morris versus Uruguai. Em outros termos, a perda de lucro ou de valor de mercado não enseja *per se* a desapropriação indireta (ICSID, 2016b, § 286).

O efeito adverso no valor econômico do investimento não caracteriza por si uma desapropriação (CORREA, 2004, p. 348; LIN, 2009, p. 158). Inclusive, há previsão expressa nesse sentido nos modelos de acordos bilaterais de investimento de alguns Estados, por exemplo: (i) Estados Unidos (ESTADOS UNIDOS, 2012, Anexo B);⁴⁰³ (ii) Canadá (CANADÁ, 2021, art. 9.3.a);⁴⁰⁴ (iii) Itália (ITÁLIA, 2022, Anexo II).⁴⁰⁵

Embora o efeito adverso no valor econômico do investimento não constitua um fator isolado para caracterizar a desapropriação, ele é um aspecto considerado no exame da desapropriação, sopesado com outras circunstâncias no caso concreto. Não se desconsidera a repercussão econômica produzida pela licença compulsória de patente, notadamente se a restrição de direitos exclusivos se prolongar no tempo (LIN, 2009, p. 157).

A alegação de desapropriação indireta em uma controvérsia sobre licença compulsória submete-se ao escrutínio da doutrina do efeito único, dos poderes radicais de polícia ou dos poderes moderados de polícia. O exame compreende duas etapas. Uma terceira etapa é somada à aferição, notadamente quando os árbitros optam pela adoção dos critérios de proporcionalidade. As etapas em comento são (VANHONNAEKER, 2015, p. 54):

- 1ª Etapa: Avaliação do grau de interferência estatal no direito de titularidade do investidor;
- 2ª Etapa: Análise da licença compulsória à luz do acordo internacional de investimentos aplicável;
- 3ª Etapa: Ponderação das conclusões anteriores com o propósito regulatório exposto na medida.

⁴⁰³ United States Model Bilateral Investment Treaty (2012), Anexo B, 4 [...] (a) [...] (iii) the economic impact of the government action, although the fact that an action or series of actions by a Party has an adverse effect on the economic value of an investment, standing alone, does not establish that an indirect expropriation has occurred;

⁴⁰⁴ Agreement between Canada and [...] for the promotion and protection of investments (2021), Art. 9.3 [...] (a) the economic impact of the measure or the series of measures, although the sole fact that a measure or a series of measures of a Party has an adverse effect on the economic value of a covered investment does not establish that an indirect expropriation has occurred; and (Canada Model BIT).

⁴⁰⁵ Agreement between the government of the Italian Republic and the government of [...] for the promotion and protection of investments (2022), Anexo II, 2 [...] (a) the economic impact of the measure or series of measures, although the sole fact that a measure or series of measures of a Party has an adverse effect on the economic value of an investment does not establish that an indirect expropriation has occurred; and (Model BIT Italy).

A cláusula de salvaguarda autoriza o tribunal arbitral a examinar a licença compulsória em conformidade com o TRIPS ou outro acordo (VANHONNAEKER, 2019, p. 2005). Isso implica uma importação dos parâmetros do TRIPS para aferição da juridicidade da licença compulsória e outras medidas. Nessa perspectiva, o TRIPS torna-se direito aplicável em uma controvérsia de investimentos (GIBSON, 2010a, p. 398).

A norma em exame exclui a aplicação da regra de desapropriação se houver conformidade entre a medida de propriedade intelectual e o TRIPS. *A contrario sensu*, a desconformidade de uma medida de propriedade intelectual com o TRIPS atrai a aplicação da desapropriação. Por isso, a cláusula de salvaguarda permite a aplicação da regra de desapropriação inclusive em relação à licença compulsória (CORREA, 2004, p. 352).

Por meio da exceção, a cláusula de salvaguarda estabelece uma obrigação. Ela é uma regra de exceção. A regra é a possibilidade de a licença compulsória preencher os requisitos de uma desapropriação. A exceção é a não aplicação da desapropriação. A conformidade da medida adotada pelo Estado receptor com o TRIPS torna-se o argumento central de defesa do Estado receptor do investimento no contencioso (LIN, 2009, p. 159).

O TRIPS é mencionado na cláusula de salvaguarda e no dispositivo responsável por vedar a imposição de transferência de tecnologia como condição para o investimento. A norma sobre requisitos de performance ou desempenho, quando presente no acordo, costuma mencionar o art. 31 do TRIPS, conforme se vê, por exemplo, no modelo de acordo de investimento bilateral dos Estados Unidos (ESTADOS UNIDOS, 2012, art. 8.3.b).⁴⁰⁶

Diferentemente da norma sobre requisitos de desempenho, a cláusula de salvaguarda menciona o TRIPS, sem especificar o art. 31. Essa diferença de redação indica a possibilidade de caracterizar a conformidade da licença compulsória com outros dispositivos do TRIPS, e não apenas com o art. 31, notadamente com o art. 30, o qual dispõe sobre as exceções aos direitos exclusivos de patentes (LIN, 2009, p. 159; VANHONNAEKER, 2015, p. 66).

A redação original do art. 31 do TRIPS não previu a prerrogativa do Estado de adotar uma licença compulsória de patente para fabricar um determinado medicamento para exportá-lo a um país desprovido de capacidade tecnológica para produzi-lo (CORREA, 2019, p. 1, 2). No entanto, essa compreensão existiu à luz do art. 30 do TRIPS e da Declaração de Doha (LIN, 2009, p. 160).

⁴⁰⁶ United States Model Bilateral Investment Treaty (2012), art. 8. 3 [...] (b) Paragraphs 1(f) and (h) do not apply: (i) when a Party authorizes use of an intellectual property right in accordance with Article 31 of the TRIPS Agreement, or to measures requiring the disclosure of proprietary information that fall within the scope of, and are consistent with, Article 39 of the TRIPS Agreement; or

A exportação de medicamento, nessa hipótese, caracteriza-se como interesse público humanitário pertinente à adoção da licença compulsória para suprir demanda de outro Estado. Medida nesses termos mostra-se em consonância com a prerrogativa do Estado de reconhecer a emergência nacional de outro Estado ou outras circunstâncias de extrema urgência e gravidade, nos termos da Declaração de Doha (LIN, 2009, p. 161).

A redação original do TRIPS estabeleceu a licença compulsória para suprir uma demanda preponderantemente do mercado interno do Estado outorgante (TRIPS, 1994, art. 31.f).⁴⁰⁷ A previsão expressa de licença compulsória para fabricação e exportação de medicamentos foi inserida no TRIPS pelo art. 31*bis*, conquanto adotadas as condições estabelecidas (TRIPS, 1994, art. 31*bis*).⁴⁰⁸

A aplicação do art. 31*bis* do TRIPS ocorre de forma conjugada com o art. 31(f), o qual prevê a concessão da licença compulsória para atender de forma precípua o mercado interno. Nesse diapasão, a licença compulsória não constitui um mecanismo para promover *exclusivamente* o fornecimento de medicamentos para outro país (ABBOTT; REICHMAN, 2020, p. 551).

Há uma dificuldade no preenchimento das condições estabelecidas no art. 31*bis* do TRIPS (ABBOTT; REICHMAN, 2020, p. 553; CORREA, 2019, 2, 3). Isso motiva potencialmente contenciosos sobre licenças compulsórias. Medidas estatais de combate à pandemia do COVID-19, inclusive, estão sujeitos à impugnação sob a alegação de descumprimento dos compromissos de investimentos (CORREA; SYAM; URIBE, 2021, p. 9).

Se o Estado receptor adotar uma licença compulsória em conformidade com o TRIPS, esta não será considerada um ato de desapropriação. Nesse ponto de vista, a cláusula de salvaguarda é uma garantia ao Estado receptor (FINA; LENTNER, 2017, p. 297; VANHONNAEKER, 2015, p. 66; LIN, 2009, p. 159).

Comentando a redação contida no modelo de acordo bilateral de investimentos adotado pelos Estados Unidos em 2004,⁴⁰⁹ Liberti (2010, p. 10) entende a conformidade da licença compulsória com o TRIPS como um parâmetro para avaliar a legitimidade da medida. Nesse

⁴⁰⁷ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 31 [...] f) esse uso será autorizado predominantemente para suprir o mercado interno do Membro que autorizou;

⁴⁰⁸ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 31 *bis* 1. As obrigações de um Membro exportador sob o Artigo 31(f) não serão aplicáveis quando este conceder licença compulsória na extensão necessária para a fabricação de produto(s) farmacêutico(s) e sua respectiva exportação para um Membro importador elegível, conforme os termos estabelecidos no parágrafo 2 do Anexo deste Acordo.

⁴⁰⁹ Treaty between the Government of the United States of America and the Government of [...] concerning the encouragement and reciprocal protection of investment (2004), art. 6.5. This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or to the revocation, limitation, or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation, or creation is consistent with the TRIPS Agreement; and (United States Model BIT).

sentido, a licença compulsória adotada em consonância com o TRIPS corresponde ao exercício legítimo do poder regulatório do Estado.

Na hipótese de o tribunal arbitral de investimentos concluir pela desconformidade entre a licença compulsória e o TRIPS, ele se encontra autorizado para o exame dos requisitos da desapropriação. O reconhecimento da desconformidade da licença compulsória com o TRIPS caracteriza automaticamente o ato estatal como desapropriação? Duas respostas se apresentam. (GIBSON, 2010a, p. 398).

A primeira resposta é a caracterização automática da desapropriação indireta. Nessa perspectiva, o art. 31 do TRIPS opera como uma regra de analogia para caracterização da desapropriação. Os requisitos da desapropriação correspondem aos da licença compulsória. O TRIPS ou a norma TRIPS-plus, conforme a cláusula de salvaguarda adotada no acordo, torna-se o parâmetro para caracterizar a desapropriação (VANHONNAEKER, 2015, p. 66; GIBSON, 2010a, p. 398).

A segunda resposta refuta a caracterização automática da desapropriação indireta. Quando o tribunal arbitral reconhece a desconformidade entre a licença compulsória e o TRIPS, o exame seguinte corresponde à verificação dos requisitos de desapropriação (VANHONNAEKER, 2015, p. 66). A licença compulsória em desconformidade com o TRIPS enseja em tese uma desapropriação, mas não necessariamente (TAUBMAN, 2008, p. 964).

Em consonância com a segunda resposta, a cláusula de salvaguarda no acordo de livre comércio entre Canadá e União Europeia afasta a caracterização automática da desapropriação quando verificada a desconformidade do TRIPS ou das normas TRIPS-plus (CANADÁ, 2016, art. 8.12.6). O enunciado insere-se no dispositivo sobre as medidas de nulidade, limitação e criação de direitos, e não no artigo dedicado à licença compulsória.

Não resta dúvida sobre a possibilidade de uma licença compulsória caracterizar-se como uma desapropriação indireta, na hipótese de desconformidade com o TRIPS (LIN, 2009, p. 158; MERCURIO, 2012, p. 913). Prevalece a compreensão sobre a impossibilidade de a licença compulsória automaticamente corresponder a um ato desapropriatório em razão da incompatibilidade com o TRIPS (VANHONNAEKER, 2015, p. 68).

A discordância com o valor da remuneração da licença compulsória motiva em tese um contencioso de investimento (LIBERTI, 2010, p. 14). O TRIPS qualifica a compensação como adequada, considerando o valor econômico da autorização (TRIPS, 1994, art. 31.h).⁴¹⁰ Em

⁴¹⁰ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 31(h) o titular será adequadamente remunerado nas circunstâncias de cada uso, levando-se em conta o valor econômico da autorização;

contraposição, os acordos de investimentos atribuem três adjetivos à compensação para afastar a desapropriação: imediata, adequada e efetiva (CORREA, 2004, p. 350).

Essa diferença terminológica favorece o titular da patente interessado em elevar o valor da compensação em um tribunal de investimentos (MERCURIO, 2012, p. 914; GIBSON, 2010a, p. 399). Por outro lado, um julgamento favorável ao Estado é factível se o titular do direito for remunerado de forma adequada, considerando o valor da patente (CORREA, 2004, p. 350).

Quando o Estado concede a licença compulsória, ele estabelece o valor da remuneração adequada devida ao titular da patente. Esse valor é inferior ao pretendido pelo detentor dos direitos, pois se ele entendesse como apropriado, provavelmente, haveria um acordo de licença voluntária ou venda dos produtos (MERCURIO, 2012, p. 913).

Por ocasião da adoção da licença compulsória, o Estado oferece a via recursal para impugnar o valor da remuneração sob pena de infringência do TRIPS (TRIPS, 1994, art. 31.j).⁴¹¹ As decisões relativas à licença compulsória são passíveis de recurso (TRIPS, 1994, art. 31.i).⁴¹² Esses mecanismos recursais quando efetivamente oferecidos pelo Estado receptor dificultam as alegações de violação ao devido processo (CORREA, 2004, p. 351).

Imagina-se a seguinte hipótese: o tribunal arbitral avalia como não adequado o valor da remuneração a título de licença compulsória. Essa aferição implica reconhecer uma violação do TRIPS. A compensação objeto de arbitragem adotará os parâmetros do TRIPS ou do acordo de investimento? Essa é uma questão em aberto (TAUBMAN, 2008, p. 964; GIBSON, 2010a, p. 398, 399).

A nulidade de uma patente ou de um registro marcário, seja na esfera judicial ou administrativa, decorre de uma avaliação de desconformidade da concessão com o direito nacional. Quando o investidor estrangeiro suscita um contencioso, ele o faz com fundamento na violação dos compromissos assumidos no acordo de investimentos. Ainda assim, o tribunal arbitral examina como o direito nacional foi aplicado pelo Estado (VANHONNAEKER, 2015, p. 69).

Por exemplo, a forma como o direito nacional foi aplicado pela Suprema Corte no Panamá foi objeto de exame pelo tribunal arbitral na controvérsia suscitada pela Bridgestone.

⁴¹¹ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 31 [...] j) qualquer decisão sobre a remuneração concedida com relação a esse uso estará sujeita a recurso judicial ou outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro;

⁴¹² Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 31 [...] i) a validade legal de qualquer decisão relativa à autorização desse uso estará sujeita a recurso judicial ou outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro;

Os árbitros identificaram erros de julgamento nos fundamentos da decisão judicial. Como esses não decorreram de incompetência ou corrupção (a parte demandante não realizou prova nesse sentido), a decisão arbitral restou favorável ao Estado (ICSID, 2020, §547).

A desconformidade da decisão de nulidade da patente com o direito nacional repercute na aferição da desapropriação indireta. Uma decisão judicial ou administrativa em desconformidade com o direito nacional, na avaliação do tribunal arbitral, confere o atributo de ilegitimidade ao ato praticado pelo Estado (VANHONNAEKER, 2015, p. 71).

A conformidade da medida adotada pelo Estado com o direito nacional serve como parâmetro para aferir as obrigações previstas no acordo. A conformidade das decisões judiciais impugnadas com o ordenamento jurídico pátrio afasta a alegação de denegação de justiça. Nesses termos foi a decisão arbitral na controvérsia Philip Morris versus Uruguai (ICSID, 2016b, §527-529).

As expectativas legítimas do investidor estrangeiro são consideradas à luz da legislação aplicável no momento da realização do investimento. O tribunal arbitral afere a conformidade da decisão judicial impugnada com o direito nacional para avaliar se o ato estatal impugnado é legítimo. Essa assertiva aplica-se quando um contencioso tem como objeto a nulidade judicial de uma patente (VANHONNAEKER, 2015, p. 71).

A frustração das expectativas legítimas foi invocada pela Eli Lilly quando propôs o contencioso em face do Canadá. A empresa alegou ausência de previsibilidade da decisão de nulidade das duas patentes à luz do requisito de utilidade. O tribunal arbitral não acolheu a alegação de frustração das expectativas legítimas porque os elementos da doutrina de utilidade encontravam-se na legislação canadense por ocasião do depósito dos pedidos (ICSID, 2017a, §§ 383, 384).

Situação particular se configura quando a nulidade da patente decorre de alteração legislativa ocorrida após a concessão do direito (LIN, 2009, p. 157). A superveniência de norma desfavorável ao titular da patente, ainda quando frustra as suas expectativas, não implica necessariamente uma medida ilegítima. A atenção do tribunal arbitral volta-se ao escopo da novel normativa para verificar se ela reflete (VANHONNAEKER, 2015, p. 72):

- (i) O caráter discriminatório em desfavor do investidor;
- (ii) A finalidade de privar o investidor da proteção conferida pelo acordo de investimentos.

Como a cláusula de salvaguarda tem aplicação em contenciosos, indaga-se a quem cabe o ônus da prova concernente à demonstração da conformidade da medida impugnada com o TRIPS. A resposta encontra-se no princípio da distribuição do ônus da prova. A obrigação da

prova recai a quem invoca o fato, conforme os regulamentos de arbitragem da UNCITRAL (UNCITRAL, 2021, art. 27)⁴¹³ e do ICSID (ICSID, 2022, art. 36.2).⁴¹⁴

O Estado receptor do investimento demandado na controvérsia possui o ônus de provar a conformidade da medida com o TRIPS ou outro acordo quando ele invoca a cláusula de salvaguarda. Situação inversa ocorre na hipótese de o Estado de origem do investidor impugnar uma licença compulsória perante o órgão de solução de controvérsias da OMC. Nesse caso, a parte demandante possui o ônus de provar a violação ao TRIPS (RUSE-KHAN, 2016b, p. 267, 268).

Na hipótese de um Membro da OMC adotar uma licença compulsória em violação ao TRIPS, o titular do direito não possui a prerrogativa de impugná-la perante o órgão de solução de controvérsias da organização, cujo acesso é restrito aos Estados. Se não fosse a cláusula de salvaguarda, o investidor restaria impedido de submeter a licença compulsória ao escrutínio das regras do TRIPS em um contencioso internacional (FINA; LENTER, 2017, p. 297, 298).

Os acordos de investimentos oportunizam aos agentes privados impugnar o cumprimento pelos Estados de obrigações internacionais de propriedade intelectual, contidas no TRIPS e/ou em normas TRIPS-plus. Isso ocorre à margem do sistema de solução de controvérsias da OMC (RUSE-KHAN, 2011, p. 32; 2016b, p. 242).

Em um contencioso de investimentos, o investidor privado impugna o ato estatal equivalente à interferência na proteção do direito de propriedade intelectual (RUSE-KHAN, 2021, p. 41). Trata-se, portanto, de uma demanda com objeto distinto da proposta pelo Estado no órgão de solução de controvérsias da OMC.

A violação ao TRIPS em um contencioso de investimentos ocorre de forma reflexa porque o órgão de solução de controvérsias da OMC é o apropriado para julgar violações aos acordos da organização (OMC, 1994, 23.1).⁴¹⁵ Essa previsão corresponde à proibição de execução dos acordos da OMC fora dos mecanismos institucionais da organização (KLOPSCHINSKI, 2016, p. 226).

Veja-se o caso do Acordo de Parceria Transpácífico (TPP), o qual reúne Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapura, Estados

⁴¹³ UNCITRAL Arbitration Rules (2021), art. 27.1 Each party shall have the burden of proving the facts relied on to support its claim or defence.

⁴¹⁴ ICSID Arbitration Rules (2022), art. 36.2 Each party has the burden of proving the facts relied on to support its claim or defense.

⁴¹⁵ Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (1994), art. 23.1 1. When Members seek the redress of a violation of obligations or other nullification or impairment of benefits under the covered agreements or an impediment to the attainment of any objective of the covered agreements, they shall have recourse to, and abide by, the rules and procedures of this Understanding.

Unidos e Vietnã. A cláusula de salvaguarda prevê o capítulo de propriedade intelectual como parâmetro para aferir as medidas de nulidade, limitação e criação de direitos (AUSTRÁLIA, 2018, art. 9.8.5).⁴¹⁶

A cláusula de salvaguarda assim disposta não permite a impugnação do cumprimento das obrigações do capítulo de propriedade intelectual pelo Estado. De acordo com o documento explicativo sobre o Acordo Transpacífico, disponibilizado pela Austrália, um contencioso sobre investimento aborda a propriedade intelectual quando a parte demandante, o investidor, alega violação de regras de investimentos desse acordo (AUSTRÁLIA, 2022).⁴¹⁷

Existe hoje uma avaliação de como os tribunais de investimentos se pronunciam sobre jurisprudência produzida no órgão de solução de controvérsia da OMC e os respectivos acordos. As nuances e particularidade do sistema multilateral do Direito da OMC não são apreendidos em sua inteireza pelos tribunais de investimentos (KURTZ, 2009, p. 749).

Por isso, o exame de uma medida de propriedade intelectual à luz do TRIPS, conforme prevê a cláusula de salvaguarda, é motivo de apreensão (MERCURIO, 2012, p. 905). Nesse contexto, os mecanismos de solução de controvérsias de investimentos são reconhecidos como uma ameaça às normas de propriedade intelectual elaboradas na esfera multilateral, ainda quando os contenciosos julgados até o momento foram desfavoráveis aos demandantes (HO, 2018, p. 438).

O tribunal de investimentos é autorizado a examinar a conformidade de uma licença compulsória e outras medidas à luz do TRIPS. O cumprimento do TRIPS fora das regras estabelecidas pela OMC enseja uma ruptura potencial do equilíbrio entre direitos e obrigações entre os Membros da organização (KLOPSCHINSKI, 2016, p. 229; FINA; LENTNER, 2017, p. 299)

A cláusula de salvaguarda propicia um exame da medida de propriedade intelectual à luz do TRIPS. A forma como o TRIPS é interpretada pelos tribunais arbitrais dedicados ao direito de investimentos mostra-se crucial para promoção do equilíbrio entre os interesses públicos e privados (DREYFUSS; FRANKEL, 2015, p. 592, 593).

⁴¹⁶ Trans-Pacific Partnership (2016), art. 9.8.5. This Article shall not apply to the issuance of compulsory licences granted in relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or to the revocation, limitation or creation of intellectual property rights, to the extent that the issuance, revocation, limitation or creation is consistent with Chapter 18 (Intellectual Property) and the TRIPS Agreement.

⁴¹⁷ Will the Intellectual Property Chapter of the TPP be subject to investor-state dispute settlement (ISDS)? No. The Intellectual Property Chapter of the TPP cannot be directly enforced via ISDS. An ISDS dispute under the TPP could only be brought in relation to intellectual property where there has been an alleged violation of a commitment in the Investment chapter [...] Intellectual Property FAQs. <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/tpp/Pages/intellectual-property-faqs>

O equilíbrio entre interesses públicos e privados depende de como o tribunal de investimentos interpreta as obrigações à luz dos objetivos e princípios do TRIPS. A cautela com a matéria justifica-se porque há o risco de apreciação inadequada de políticas públicas tangentes à inovação. Situação agravada pela falta de clareza no cumprimento das obrigações de investimentos envolvendo propriedade intelectual (VADI, 2015, p. 147).

Os princípios inscritos no TRIPS compreendem o interesse público, a saúde e nutrição públicas (TRIPS, 1994, art. 8).⁴¹⁸ Os objetivos do TRIPS preveem a promoção da inovação tecnológica, transferência e difusão de tecnologia, benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento de tecnologia, bem-estar social econômico e equilíbrio entre direitos e obrigações (TRIPS, 1994, art. 7).⁴¹⁹

Os objetivos e princípios orientam a interpretação do TRIPS à luz das regras consuetudinárias do direito internacional público, consoante a Declaração de Doha (OMC, 2011, §5).⁴²⁰ Essa perspectiva interpretativa não se restringe a contenciosos envolvendo saúde pública e abarca o conjunto das obrigações do TRIPS (RUSE-KHAN, 2021, p. 31).

O contexto e os objetivos dos acordos internacionais de investimentos são considerados na aferição do alcance das obrigações. Eles são distintos do TRIPS. Por isso, há um risco de esvaziamento dos valores de propriedade intelectual quando os tribunais de investimentos interpretam as normas do TRIPS (DREYFUSS; FRANKEL, 2015, p. 601; FINA; LENTNER, 2017, p. 298).

Esse risco existe, inclusive, no tocante à adoção de regras excepcionais para o exercício dos direitos de propriedade intelectual no tocante a vacinas, medicamentos e tratamentos relacionados ao COVID-19. Sem um mecanismo de extensão das exceções do TRIPS aos acordos de livre comércio contendo normas TRIPS-plus, corre-se o risco de os Estados

⁴¹⁸ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 8.1 Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.

⁴¹⁹ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 7 A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

⁴²⁰ Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health (2001), §5 Accordingly and in the light of paragraph 4 above, while maintaining our commitments in the TRIPS Agreement, we recognize that these flexibilities include: a) In applying the customary rules of interpretation of public international law, each provision of the TRIPS Agreement shall be read in the light of the object and purpose of the Agreement as expressed, in particular, in its objectives and principles. b) Each member has the right to grant compulsory licences and the freedom to determine the grounds upon which such licences are granted. c) Each member has the right to determine what constitutes a national emergency or other circumstances of extreme urgency, it being understood that public health crises, including those relating to HIV/AIDS, tuberculosis, malaria and other epidemics, can represent a national emergency or other circumstances of extreme urgency. d) The effect of the provisions in the TRIPS Agreement that are relevant to the exhaustion of intellectual property rights is to leave each member free to establish its own regime for such exhaustion without challenge, subject to the MFN and national treatment provisions of Articles 3 and 4.

membros não usufruírem das flexibilidades estabelecidas no âmbito da OMC (CORREA; SYAM; URIBE, 2021, p. 9).

Os investidores cogitam um número elevado de contenciosos sobre investimentos para impugnar medidas adotadas por Estados receptores para enfrentamento da pandemia do COVID-19. A UNCTAD reconhece um tratamento não adequado aos temas como saúde pública, desenvolvimento sustentável e mudança climática nos acordos de investimentos, particularmente os concluídos entre 1960 e 2000 (UNCTAD, 2020a, p. 12).

Se por um lado, a cláusula de salvaguarda enuncia a não aplicação de normas de investimentos, particularmente a regra de desapropriação, por outro lado, ela permite a importação do TRIPS, e outras, aos contenciosos sobre investimentos. Nessa perspectiva, o dispositivo não assegura efetivamente a exclusão da regra da desapropriação (RUSE-KHAN, 2016b, p. 243).

A cláusula de salvaguarda, portanto, não preserva a autonomia regulatória nacional para concessão da licença compulsória ou outra medida de propriedade intelectual. Resta assim respondida a pergunta norte da subseção. A norma em apreço regula a interação das normas de propriedade intelectual e investimentos, e por isso, constitui um aspecto do mecanismo de complementaridade entre os dois sistemas jurídicos internacionais.

2.7.5 Síntese da seção

A cláusula de salvaguarda fundamenta a aplicação da desapropriação nos contenciosos sobre propriedade intelectual. Isso ocorre mediante dois comandos inscritos em um único dispositivo, salvo exceções pontuais. O primeiro comando é dedicado à licença compulsória. O segundo comando é reservado à nulidade, limitação ou criação de direito. Foram identificados oito tipos de normas, resumidos a seguir:

- (i) Primeiro tipo: O primeiro comando exclui a aplicação da desapropriação em relação à licença compulsória quando a medida está em conformidade com o TRIPS. O segundo comando exclui a aplicação da desapropriação em relação à nulidade, limitação ou criação de direitos quando as medidas estão em conformidade com o TRIPS;
- (ii) Segundo tipo: O primeiro comando exclui a aplicação da desapropriação em relação à licença compulsória quando a medida está em conformidade com o TRIPS. O segundo comando exclui a aplicação da desapropriação em relação à nulidade, limitação ou criação de direitos quando estas medidas estão em

- conformidade com o TRIPS ou o capítulo de propriedade intelectual do acordo de livre comércio ou parceria econômica;
- (iii) Terceiro tipo: O primeiro comando exclui a aplicação da desapropriação em relação à licença compulsória quando a medida está em conformidade com o TRIPS ou o capítulo de propriedade intelectual do acordo de livre comércio ou parceria econômica. O segundo comando exclui a aplicação da desapropriação em relação à nulidade, limitação ou criação de direitos quando estas medidas estão em conformidade com o TRIPS ou o capítulo de propriedade intelectual do acordo de livre comércio;
 - (iv) Quarto tipo: O primeiro comando exclui a aplicação da desapropriação em relação à licença compulsória quando a medida está em conformidade com o TRIPS. O segundo comando exclui a aplicação da desapropriação em relação à nulidade, limitação ou criação de direitos quando as medidas estão em conformidade com o capítulo de propriedade intelectual do acordo de livre comércio ou parceria econômica;
 - (v) Quinto tipo: Os dois comandos excluem a aplicação da desapropriação em relação à licença compulsória e demais medidas de propriedade intelectual (nulidade, limitação ou criação) diante da conformidade com os acordos internacionais;
 - (vi) Sexto tipo: O primeiro e único comando exclui a aplicação da desapropriação em relação à licença compulsória quando a medida está em conformidade com os acordos internacionais. O tipo não possui o comando concernente às medidas de nulidade, limitação ou criação de direitos;
 - (vii) Sétimo tipo: Os dois comandos excluem a aplicação do acordo de investimentos em relação à licença compulsória e demais medidas de propriedade intelectual (nulidade, limitação ou criação de direitos) diante da conformidade com os acordos da OMC;
 - (viii) Oitavo tipo: Os dois comandos excluem a aplicação do acordo de investimentos em relação à licença compulsória e demais medidas de propriedade intelectual (nulidade, limitação ou criação de direitos) diante da conformidade com o direito nacional e as obrigações internacionais.

As diferentes redações da norma conduzem a resultados diferentes em razão da variedade de parâmetros para aferir a conformidade de uma medida de propriedade intelectual. Há cláusulas de salvaguarda permitindo o investidor estrangeiro impugnar uma licença

compulsória porque ela não está em conformidade com uma norma TRIPS-plus. Isso ocorre, por exemplo, no dispositivo correspondente ao segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e oitavo tipos.

Diferença substancial surge com o sétimo tipo da cláusula de salvaguarda, introduzido pelo modelo de acordo bilateral de investimento da Índia em razão de dois aspectos. Primeiro, o dispositivo exclui a incidência do acordo de investimento como um todo, e não apenas da regra da desapropriação. Segundo, o parâmetro de conformidade não se restringe ao TRIPS, mas inclui todos os acordos da OMC.

A previsão dos acordos da OMC, e não apenas do TRIPS, como parâmetro para aferir as medidas de propriedade intelectual, contida no sétimo tipo, permite ao Estado demandado invocar o art. XX do GATT 1947. O dispositivo prevê as exceções ao livre comércio, inclusive, para atendimento das necessidades de saúde pública, conquanto atendidas as condições estabelecidas.

A interação entre propriedade intelectual e investimentos é objeto de atenção na declaração conjunta sobre a cláusula de salvaguarda, contida no anexo 8-D do acordo de livre comércio entre Canadá e União Europeia, celebrado no ano de 2016. O texto reflete uma dificuldade de consenso sobre a matéria, motivo pelo qual se estabeleceu a revisão da matéria dentro de três anos de vigência do compromisso.

Os signatários do acordo de livre comércio entre Canadá e União Europeia perceberam a necessidade de editarem enunciados ou entendimentos vinculativos sobre a relação entre propriedade intelectual e investimento, conforme preceitua a declaração conjunta em comento. Com isso, retira-se das mãos dos árbitros uma parcela de discricionariedade e autonomia sobre o modo de aplicar as normas.

A declaração conjunta sobre a cláusula de salvaguarda decorre de uma percepção sobre o impacto negativo ao interesse público promovido pelos contenciosos de investimentos sobre patentes, marcas, desenho industrial e outros direitos. Se não houvesse essa percepção por parte dos signatários do acordo, desnecessária a revisão dentro de três anos e tampouco a previsão de enunciados vinculativos.

O acordo de livre comércio entre Canadá e União Europeia possui a singularidade de afastar a caracterização automática da desapropriação quando as medidas de nulidade, limitação e criação de direitos estão em desconformidade com o TRIPS e com as normas TRIPS-plus. Esse enunciado serve como modelo para o Brasil nos futuros acordos de investimentos, particularmente quando a celebração envolver países desenvolvidos.

A cláusula de salvaguarda hoje alcançou consenso nos acordos de investimentos. Os instrumentos celebrados a partir da década de 2010 despojados de tal previsão são raros. O dispositivo oportuniza ao investidor estrangeiro impugnar o cumprimento de uma norma do TRIPS, conquanto caracterize a violação de uma obrigação de investimento.

A subseção anterior trouxe uma explicação extraída de perguntas e respostas sobre o Acordo Transpacífico, oferecida pela Austrália. A indagação é se o acordo de propriedade intelectual se submete ao mecanismo de solução de controvérsia investidor-Estado. Da resposta negativa, depreendem-se duas hipóteses:

- (i) O Estado não cumpre uma obrigação contida no capítulo de propriedade intelectual, por exemplo, não altera a sua legislação para permitir uma determinada extensão de vigência de patente. O descumprimento dessa obrigação TRIPS-plus não é passível de impugnação em um contencioso suscitado pelo investidor estrangeiro;
- (ii) O Estado publica o ato administrativo promovendo a nulidade da patente. O investidor estrangeiro alega a prática da desapropriação em desconformidade com o capítulo de investimento e suscita um contencioso à luz da cláusula investidor-Estado. A defesa do Estado receptor invoca a cláusula de salvaguarda para afastar a aplicação da regra da desapropriação demonstrando a conformidade da nulidade da patente com o capítulo de propriedade intelectual.

O investidor estrangeiro não alega diretamente o descumprimento do TRIPS ou TRIPS-plus quando suscita um contencioso sobre investimentos. O fundamento de direito de uma controvérsia nesses termos é o descumprimento pelo Estado de uma obrigação contida no compromisso de investimentos. A discussão sobre a violação ao TRIPS ou normas TRIPS-plus é reflexa.

Não há como suscitar uma controvérsia perante a OMC para alegar a violação de um acordo bilateral de investimentos. Por outro lado, é possível suscitar uma controvérsia perante o ICSID, por exemplo, para alegar a violação de regras de investimentos perpetrada por uma medida estatal em desconformidade com o TRIPS.

Veja-se a controvérsia proposta pela Philip Morris em face do Uruguai. O acordo bilateral aplicável não possui qualquer norma sobre exercícios de direito de marca. Ainda assim, a decisão arbitral abordou se a restrição de uso do signo marcário imposta pela legislação uruguaia representava uma violação ao TRIPS.

O TRIPS e as normas TRIPS-plus potencializam os efeitos das obrigações de investimentos. Sem a previsão de aplicação do TRIPS e/ou outras da OMC e/ou da OMPI, um

contencioso de investimento sobre patente ou marca, por exemplo, restaria sem parâmetro para aferição da juridicidade da medida. O TRIPS e as normas TRIPS-plus conferem concretude à previsão de propriedade intelectual contida nos acordos de investimentos.

A cláusula de salvaguarda regula a interface entre os sistemas jurídicos de propriedade intelectual e de investimentos. Os valores do direito internacional de investimentos tendem a prevalecer nessa equação porque o contencioso se processa à luz de princípios hermenêuticos, regras processuais e de uma jurisprudência arbitral potencialmente favorável à proteção dos interesses do investidor estrangeiro.

2.8 CONCLUSÃO PARCIAL

A cláusula de salvaguarda dispõe sobre a aplicação da regra de desapropriação e outras em contenciosos de investimentos sobre licença compulsória e medidas de propriedade intelectual correspondentes à nulidade, limitação ou criação de direitos. O efeito da norma é oportunizar o exame do ato estatal à luz do TRIPS ou TRIPS-plus em um tribunal dedicado a investimentos.

Não se trata, portanto, de uma norma com a finalidade de impedir o contencioso sobre desapropriação e direitos de propriedade intelectual. A conformidade da licença compulsória com o TRIPS, ou outro instrumento, é objeto do mérito do julgamento, cabendo ao tribunal arbitral realizar a aferição. A admissibilidade do contencioso não é obstada pela cláusula de salvaguarda.

As três primeiras seções do capítulo abordaram o primeiro passo para o exame de um conflito envolvendo a alegação de desapropriação de direitos de propriedade intelectual: verificar a forma como a propriedade intelectual é definida no acordo. Não há uma previsão uniforme da denominada cláusula de definição. Ela permite identificar se determinado direito de propriedade intelectual constitui uma forma de investimento.

As cláusulas de definição delimitam o conceito de investimento de diferentes modos, conforme as duas primeiras seções do capítulo. A categoria aberta de propriedade intelectual desprovida de remissão ao TRIPS possui o menor grau de delimitação. No outro extremo, localiza-se a categoria com ativos declarados com remissão ao TRIPS.

Infere-se uma tendência dos Estados com menor dependência tecnológica externa por definições de propriedade intelectual como investimento desprovidas de remissão a outros instrumentos. Não se trata de um assunto definido na jurisprudência sobre o quanto as remissões

à legislação nacional e/ou TRIPS restringem os ativos de propriedade intelectual. Ainda assim, as diferentes redações da cláusula de definição refletem interesses sobre a autonomia da norma.

Quanto menor o grau de delimitação da norma, maior a sua autonomia no sentido de prescindir de remissão a outros instrumentos. O modelo de acordo bilateral de investimentos dos Estados Unidos, adotado em 2012, traz um dispositivo aqui classificado como aberto por estar desprovido de remissão ao TRIPS e/ou legislação nacional. Trata-se de uma definição de propriedade intelectual como componente de investimento dotada de autonomia porquanto sua aplicação não depende de outra norma.

Quanto maior a delimitação, menor a autonomia da norma. A Índia opta por um dispositivo com maior grau de delimitação no modelo de acordo bilateral de investimentos, adotado em 2015. Trata-se de um dispositivo classificado na categoria de ativos declarados com remissão à legislação nacional. A definição de propriedade intelectual como investimento é completada pela legislação nacional. Isso indica uma norma com menor grau de autonomia.

A seção 3 do capítulo permanece focada na cláusula de definição para distinguir duas abordagens a respeito das formas ou categorias de investimentos. A abordagem predominante nos acordos localiza a empresa como investimento. Desse modo, a empresa localiza-se em um inciso da relação exemplificativa de formas de investimento, enquanto a propriedade intelectual insere-se em outro.

Diferentemente, a Índia tem celebrado acordos definindo restritivamente a propriedade intelectual como um dos ativos da empresa. Desse modo, patentes, marcas, direitos autorais e outros não constituem uma categoria independente de investimento. Consequentemente, a empresa precisa reunir as características de investimento, na hipótese de um contencioso sobre patentes, marcas e outros ativos.

O segundo passo do exame sobre desapropriação de direitos de propriedade intelectual mostra-se pertinente se o direito invocado for um pedido administrativo. A seção 4 abordou a hipótese de um depositante suscitar um contencioso alegando desapropriação decorrente do indeferimento de um pedido de patente. Há consenso doutrinário compreendendo o pedido administrativo como investimento porquanto a cláusula de definição inclui os direitos intangíveis.

O terceiro passo do exame foca nos requisitos de investimento protegido. Investimento protegido é o atributo conferido a um bem com valor econômico cuja integridade é garantida pelo acordo. A previsão de patentes, marcas e outros direitos como investimento não enseja proteção automática ao titular do direito.

Há decisões arbitrais e acordos sem referência à expressão “investimento protegido”, utilizando-se no seu lugar “investimento”. Essa abordagem não diferencia conceitualmente “investimento” e “investimento protegido”. Ainda assim, predomina a compreensão jurisprudencial sobre a aferição de investimento (protegido) constituída de duas etapas: (i) características típicas; (ii) perspectiva jurisdicional.

Os três passos indicados correspondem à fase de admissibilidade de uma demanda arbitral. Os aspectos de mérito encontram-se nas seções cinco e seis do capítulo. O exame da cláusula de salvaguarda precede a aferição da desapropriação e a violação das demais obrigações de investimento. Portanto, o quarto passo do exame dedica-se à conformidade da medida de propriedade intelectual com o TRIPS ou normas TRIPS-plus.

O quinto passo do exame sobre desapropriação de direitos de propriedade intelectual envolve as alegações da parte demandante. Os investidores privados costumam imputar aos Estados a violação da regra da desapropriação indireta, do princípio do tratamento justo e equitativo cominado com o padrão de tratamento mínimo, incluindo denegação de justiça, entre outros.

A seção 6 do capítulo dedica-se à desapropriação porque ela é mencionada na maior parte das cláusulas de salvaguarda. Trata-se de uma alegação comum aos cinco contenciosos de investimentos sobre propriedade intelectual julgados até o momento. A desapropriação encontra-se no âmbito de aplicação da cláusula de salvaguarda, inclusive, quando ela não é mencionada de forma expressa no dispositivo.

Por exemplo, o modelo de acordo bilateral de investimentos da Índia não menciona expressamente a desapropriação na cláusula de salvaguarda. O dispositivo exclui a incidência do acordo quando a licença compulsória está em conformidade com os acordos da OMC. A desapropriação é prevista no instrumento modelo, e por isso, ela não incide em relação à licença compulsória em conformidade com o TRIPS.

Há falta de consenso sobre a aferição da desapropriação, porquanto os tribunais arbitrais adotam diferentes doutrinas (efeito único, poderes radicais de polícia e poderes moderados de polícia). A distinção entre elas reside no peso conferido aos fatores: interferência estatal na esfera de direitos do investidor, expectativas do investidor e propósito público.

A doutrina do efeito único privilegia a interferência estatal na esfera de direitos do investidor como fator para aferir a desapropriação, tornando irrelevante o propósito público. A doutrina dos poderes radicais de polícia favorece o propósito público na identificação da desapropriação. O equilíbrio dos fatores é alcançado pela doutrina dos poderes moderados de polícia.

O dissenso jurisprudencial não se resume à constatação da desapropriação, havendo conclusões distintas do modo como se apura a compensação. O princípio aplicado no caso da fábrica de Chorzów distingue a desapropriação lícita e a ilícita. A desapropriação lícita observa as condições estabelecidas no acordo aplicável e possui a compensação regida por ele, correspondente ao valor do empreendimento confiscado.

A desapropriação ilícita resulta do descumprimento das condições estabelecidas no acordo aplicável. Nesse caso, a compensação tem por finalidade reconstituir a situação do *status quo ante* no sentido de desaparecimento dos efeitos do ilícito internacional, e por isso, inclui o pagamento de danos. Trata-se de um montante superior à desapropriação lícita, e não é regida pelo acordo.

A distinção acima encontra-se nos julgamentos proferidos pelos tribunais dedicados ao direito internacional de investimentos. Não há uniformidade na matéria, seja em relação à distinção entre desapropriação lícita e ilícita, e tampouco na forma de cálculo da compensação.

Consenso na matéria reside no binômio desapropriação-compensação, consistente no dever de compensar uma vez constatada a desapropriação. *A contrario sensu*, não existe o dever de compensar quando não identificada a desapropriação. Não existe um meio-termo. A compensação também decorre da violação de outras obrigações do acordo, por exemplo, o princípio do tratamento justo e equitativo.

O capítulo descreveu cinco passos do exame de um possível conflito envolvendo a alegação de desapropriação de direitos de propriedade intelectual. Eles possuem pertinência nos atos preparatórios para adoção de uma medida com impacto restritivo nos direitos de propriedade intelectual de residentes estrangeiros quando estes são investidores beneficiados por um acordo de investimentos. Os passos descritos constituem um guia para avaliar o risco regulatório envolvido, sintetizado nestes termos:

1. O primeiro passo verifica se o direito invocado é investimento à luz do acordo aplicável. O exame da cláusula de definição ocupou as seções 1, 2 e 3;
2. O segundo passo possui pertinência tão-somente se o investimento invocado for um pedido de patente ou de registro marcário. O tema foi objeto da seção 4;
3. O terceiro passo analisa se o direito invocado constitui, no caso concreto, um investimento protegido. Trata-se de um conceito abordado na seção 5;
4. O quarto passo apura se houve a aplicação da cláusula de salvaguarda, tópico da seção 7;
5. O quinto passo averigua se a interferência estatal na propriedade preenche as características da desapropriação, consoante a seção 6.

A sequência das seções do capítulo levou em consideração o objeto principal da investigação, a cláusula de salvaguarda. Optou-se por descrever previamente os conceitos contidos no dispositivo e reservar a sua descrição para a última seção do capítulo, embora o seu exame em um caso concreto preceda a aferição da desapropriação.

Os elementos da cláusula de salvaguarda são aqui denominados de variáveis. Formula-se assim um enunciado com a finalidade de evidenciar os conteúdos distintos da norma: a cláusula de salvaguarda exclui a aplicação de uma ou mais regras de investimentos (variável I) de uma medida concreta adotada pelo país (variável MC) se houver conformidade com a norma parâmetro de propriedade intelectual (variável PI).

A variável I (investimentos) é restrita quando exclui somente a aplicação da desapropriação, conforme a redação predominante nos acordos. A variável restrita não afasta a aplicação do princípio do tratamento justo e equitativo, vedação de medidas arbitrárias, não razoáveis ou discriminatórias, denegação de justiça e outras obrigações.

Por outro lado, a variável I (investimentos) é ampla se excluir a aplicação do acordo de investimentos. Os princípios do tratamento justo e equitativo, e a vedação de denegação de justiça, entre outros, estão inclusos no escopo desse tipo de cláusula de salvaguarda. O resultado é a não aplicação das obrigações do acordo na hipótese de uma licença compulsória (variável MC) em conformidade com o TRIPS (variável PI).

Quadro 21 – Variável I (investimento)

Variável I (investimento)	Efeito	Exemplo
Restrita	Exclui a desapropriação	Modelo de tratado bilateral de investimentos dos Estados Unidos (2012)
Ampla	Exclui a desapropriação, o princípio do tratamento justo e equitativo e demais obrigações de investimentos	Modelo de tratado bilateral de investimentos da Índia (2015)

Fonte: Elaboração do autor a partir dos modelos de acordos bilaterais de investimentos disponíveis em: <<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>>

Nos acordos de investimentos desprovidos de capítulo sobre propriedade intelectual, a variável PI (propriedade intelectual) da cláusula de salvaguarda habitualmente se refere unicamente ao TRIPS. Quando os acordos de investimentos trazem capítulos de propriedade intelectual, a variável PI (propriedade intelectual) da cláusula de salvaguarda costuma compreender as normas TRIPS-plus, e não somente o TRIPS.

Um número residual de instrumentos estabelece os acordos internacionais como variável PI (propriedade intelectual). Por acordos internacionais, incluem-se o PCT, a CUP, a Convenção de Berna, a Convenção UPOV e outros. Isso significa a possibilidade de um

contencioso de investimentos examinar a conformidade de um procedimento de concessão ou extinção de patente à luz do PCT, por exemplo.

A terceira variável na cláusula em estudo é a medida concreta. Ela corresponde ao ato sobre propriedade intelectual praticado pelo Estado. Há dois tipos de variável MC (medida concreta): (i) licença compulsória; (ii) nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual.

As medidas de nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual abrangem variados atos estatais, por exemplo: uma resolução normativa editada pelo Estado sobre extinção de patentes decorrente de inadimplemento das contribuições, uma decisão administrativa ou judicial de nulidade de registro marcário, as decisões proferidas em sede de recurso administrativo mantendo o indeferimento de pedido de patente.

Veja-se a redação da cláusula de salvaguarda, descrita como tipo 1 na seção anterior: “Este artigo não se aplica à adoção de licença compulsória concedida em relação a direitos de propriedade intelectual em conformidade com o TRIPS, ou à nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual na medida que as referidas concessões, nulidade, limitação ou criação sejam consistentes com o TRIPS.”

O tipo 1 da cláusula de salvaguarda compreende o TRIPS como variável PI (propriedade intelectual). A variável MC (medida concreta) é uma licença compulsória ou atos de nulidade, limitação ou criação de direitos. A variável I (investimento) é restrita à regra da desapropriação. Consequentemente, a alegação de violação das demais obrigações do acordo não se encontram subordinadas à cláusula de salvaguarda.

Imagina-se a controvérsia hipotética A: o investidor estrangeiro impugna uma licença compulsória de patente imputando a prática da desapropriação (indireta) ao Estado e violação ao princípio do tratamento justo e equitativo. O tribunal arbitral constata a conformidade da licença compulsória com o TRIPS. Essa conclusão, nos termos da cláusula de salvaguarda do tipo 1, exclui a aplicação da regra da desapropriação.

No entanto, a cláusula de salvaguarda do tipo 1 não impede a aferição do princípio da do tratamento justo e equitativo porquanto a referida obrigação não se insere na variável I (investimento). O quadro 22 resume a hipótese aqui suscitada.

Quadro 22 - Controvérsia hipotética A

Controvérsia hipotética A	Licença compulsória de patente à luz do tipo 1 da cláusula de salvaguarda
Variável I (investimento)	Restrita (exclui somente a desapropriação)
Variável MC (medida concreta)	Licença compulsória de patente

Variável PI (propriedade intelectual)	TRIPS
Conclusão hipotética	Licença compulsória em conformidade com o TRIPS
Efeito em relação à desapropriação	O óbice para aplicar a regra da desapropriação decorre da conclusão hipotética.
Efeito em relação ao princípio do tratamento justo e equitativo	A conclusão hipotética não possui efeitos em relação ao princípio do tratamento justo e equitativo.

Fonte: Elaboração do autor.

Na controvérsia hipotética B, o investidor estrangeiro também imputa a desapropriação à licença compulsória e a violação ao princípio do tratamento justo e equitativo. O tribunal arbitral reconhece a conformidade da licença compulsória com o TRIPS. A diferença entre as hipóteses A e B reside na cláusula de salvaguarda.

A hipótese B compreende um acordo com a cláusula de salvaguarda do tipo 7 assim redigida: “Este acordo não se aplica à adoção de licença compulsória concedida em relação a direitos de propriedade intelectual em conformidade com os acordos da OMC, ou à nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual na medida das referidas concessões, nulidade, limitação ou criação sejam consistentes com os acordos da OMC”.

Do dispositivo, extraem-se as seguintes variáveis:

- (i) Variável I (investimento): as regras do acordo;
- (ii) Variável PI (propriedade intelectual): os acordos da OMC;
- (iii) Variável MC (medida concreta): licença compulsória, nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual.

Como a variável PI não é restrita ao TRIPS, mas aos acordos da OMC, a defesa inclui o art. XX (b) do GATT 1947 nos argumentos para sustentar a juridicidade da licença compulsória. O dispositivo prevê exceções ao livre comércio destinadas à proteção da saúde e vida humana, animal e vegetal.

A variável I (investimentos) corresponde às regras do acordo bilateral de investimentos. Essa previsão inclui o princípio do tratamento justo e equitativo no escopo da cláusula de salvaguarda. Conseqüentemente, a constatação da conformidade da licença compulsória com os acordos da OMC implica a não aplicação da desapropriação e do princípio do tratamento justo e equitativo.

Quadro 23 – Controvérsia hipotética B

Controvérsia hipotética B	Licença compulsória de patente à luz do tipo 7 da cláusula de salvaguarda
Variável I (investimento)	Ampla (exclui as regras do acordo de investimento)

Variável MC (medida concreta)	Licença compulsória de patente
Variável PI (propriedade intelectual)	Acordos da OMC
Conclusão hipotética	Licença compulsória em conformidade com os acordos da OMC
Efeito em relação à desapropriação	Exclusão da aplicação da desapropriação
Efeito em relação ao princípio do tratamento justo e equitativo	Exclusão do princípio do tratamento justo e equitativo

Fonte: Elaboração do autor

Das duas hipóteses, depreendem-se efeitos normativos diversos da cláusula de salvaguarda:

- (i) Situação hipotética A: o tipo 1 da cláusula assegura a não incidência unicamente da desapropriação. Dessa forma, a denegação de justiça, o princípio do tratamento justo e equitativo e outras obrigações do acordo incidem sobre a licença compulsória, independentemente da conformidade com o TRIPS;
- (ii) Situação hipotética B: o tipo 7 da cláusula assegura a não incidência do conjunto de regras de investimentos previstas no acordo, incluindo a vedação à denegação de justiça e o princípio do tratamento justo e equitativo, na hipótese de conformidade da licença compulsória com o TRIPS ou outro acordo da OMC.

O tipo 7 da cláusula de salvaguarda suscita uma reflexão sobre a possibilidade de invocá-lo para excluir as regras sobre o mecanismo de solução de controvérsias. Se as regras do acordo de investimentos não são aplicáveis, consoante variável I (investimentos), mostra-se inviável o exercício da jurisdição pelo tribunal arbitral. Essa argumentação situa o tipo 7 da cláusula de salvaguarda em uma discussão sobre os requisitos jurisdicionais.

Isso implica antecipar o exame da licença compulsória à luz dos acordos da OMC para a fase de admissibilidade do contencioso. No entanto, verificar se uma medida concreta possui conformidade com os acordos da OMC envolve o mérito de uma demanda. Por isso, não se identifica hoje uma tendência jurisprudencial favorável à invocação da cláusula de salvaguarda do tipo 7 para obstar o reconhecimento da jurisdição do órgão arbitral.

Abordados os tipos 1 e 7 da cláusula de salvaguarda, volta-se a atenção à quarta redação do dispositivo. Ela inclui as normas TRIPS-plus na variável PI (propriedade intelectual). Da cláusula de salvaguarda, extraem-se dois comandos, um relativo à licença compulsória e outro relativo à nulidade, limitação ou criação de direitos.

O tipo 4 da norma encontra-se redigido nestes termos: “Este artigo não se aplica à adoção de licenças compulsórias concedidas em relação a direitos de propriedade intelectual

em conformidade com o TRIPS, ou a nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual na medida da adoção, nulidade, limitação ou criação seja consistente com o capítulo de direitos de propriedade intelectual.”

Quadro 24 – Comando 1 da cláusula de salvaguarda do tipo 4

Cláusula de salvaguarda do tipo 4: comando 1	
Variável I (investimento)	Restrita (exclui a aplicação da desapropriação)
Variável PI (propriedade intelectual)	TRIPS
Variável MC (medida concreta)	Licença compulsória

Fonte: Elaboração do autor.

Quadro 25 – Comando 2 da cláusula de salvaguarda do tipo 4

Cláusula de salvaguarda do tipo 4: comando 2	
Variável I (investimento)	Restrita (exclui a aplicação da desapropriação)
Variável PI (propriedade intelectual)	Capítulo de propriedade intelectual do acordo de livre comércio
Variável MC (medida concreta)	Nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual

Fonte: Elaboração do autor.

Para exemplificar os efeitos do comando 2 da norma descrita, formula-se a controvérsia hipotética C. Um país signatário do acordo de livre comércio contendo a cláusula de salvaguarda do tipo 4 indefere o pedido de patente do depositante estrangeiro sob o fundamento de ausência de patenteabilidade de planta.

O indeferimento do pedido está em conformidade com a legislação nacional e com o TRIPS. Por outro lado, o indeferimento do pedido de patente desrespeita o compromisso firmado no capítulo de propriedade intelectual do acordo de livre comércio, o qual possui uma previsão similar ao existente no acordo de livre comércio entre Estados Unidos, América Central e República Dominicana, abordado na última seção do capítulo 1.

Realizada a constatação nos termos acima pelo tribunal arbitral, o comando 2 da cláusula de salvaguarda enseja a aplicação da desapropriação porque o indeferimento do pedido de patente está em desconformidade com a norma TRIPS-plus inserta no capítulo de propriedade intelectual.

A hipótese lida com o comando 2 porque a variável MC (medida concreta) é o indeferimento de um pedido de patente, um ato relacionado à criação de direitos. O comando 2 estabelece como parâmetro o capítulo de propriedade intelectual. Por isso, a inobservância do

TRIPS-plus atrai a aplicação da desapropriação. Isso ocorre independentemente da conformidade do ato estatal com o TRIPS.

Quadro 26 – Controvérsia hipotética C

Controvérsia hipotética C	Indeferimento de um pedido de patente à luz do tipo 4 da cláusula de salvaguarda
Variável I (investimento)	Restrita (exclui a desapropriação)
Variável MC (medida concreta)	Nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual
Variável PI (propriedade intelectual)	Capítulo de propriedade intelectual do acordo de livre comércio
Conclusão hipotética	Indeferimento do pedido de patente em violação ao capítulo de propriedade intelectual do acordo de livre comércio
Efeito em relação à desapropriação	Aplicação da desapropriação

Fonte: Elaboração do autor

Este trabalho compreende a não caracterização automática da desapropriação ou de outra obrigação, na hipótese de o tribunal aferir a desconformidade da medida concreta com a variável de propriedade intelectual. A conclusão possui respaldo, inclusive, em uma interpretação literal da norma porque ela inicia, em geral, com a expressão “este artigo não se aplica”.

A aplicação do artigo atinente à desapropriação significa um exame da medida impugnada considerando a interferência estatal na esfera de direitos do investidor, expectativas do investidor e propósito público. A aplicação da desapropriação não equivale a caracterizar o ato como expropriatório, mas sim aferir o caso concreto à luz das normas e jurisprudência arbitral sobre a matéria.

A aplicação da regra da desapropriação não significa constatar necessariamente o grau elevado de interferência estatal, a frustração das expectativas do investidor ou o propósito público desproporcional à medida editada pelo Estado. O tribunal arbitral possui a prerrogativa de reconhecer a licença compulsória em desconformidade com o TRIPS e proferir uma conclusão nos seguintes termos:

- (i) A licença compulsória não se caracteriza como ato de interferência estatal significativo porque o titular mantém o direito de produção do produto. Nessa linha de raciocínio, a desapropriação não se perfaz com o prejuízo econômico do investidor estrangeiro. A desapropriação indireta condiciona-se ao esvaziamento do valor ou utilidade do investimento, não verificado, inclusive porque a licença compulsória é temporária e ocorreu mediante indenização;

- (ii) Não houve frustração das expectativas legítimas do titular da patente porque o país já adotou anteriormente a licença compulsória e se trata de uma ação habitualmente cogitada na formulação das políticas públicas;
- (iii) O propósito público resta caracterizado porquanto os atos preparatórios da medida trouxeram evidências sobre a indispensabilidade do acesso a medicamentos e a inviabilidade econômica de uma licença voluntária, porquanto as propostas do titular mostraram-se inviáveis.

A primeira função normativa da cláusula de salvaguarda é garantir a aplicação de regras de investimento às controvérsias envolvendo patentes, marcas, desenhos industriais e outros direitos. A segunda função, de acordo com a redação da norma, é conferir a natureza de direito aplicável ao TRIPS ou outra disposição sobre propriedade intelectual em uma controvérsia sobre investimentos.

A cláusula de salvaguarda opera como uma norma destinada a promover a integração do direito. O capítulo de investimentos do acordo de livre comércio e o acordo bilateral de investimentos carecem de regras substantivas sobre propriedade intelectual. Essa carência por sua vez atrai a necessidade de uma integração com uma fonte de direito, no caso, o TRIPS e/ou disposições TRIPS-plus.

3 BRASIL E OS ACORDOS DE INVESTIMENTO

Qual o alcance da cláusula de salvaguarda nos acordos de investimentos celebrados pelo País? A pergunta, correspondente ao objetivo geral da tese, denota uma dúvida sobre como a cláusula de salvaguarda opera nos compromissos firmados pelo Brasil. A resposta remete ao exame dos instrumentos, notadamente das previsões sobre propriedade intelectual e desapropriação.

Propõem-se dois exercícios hipotéticos a partir de compromissos bilaterais celebrados pelo Brasil. Os exercícios envolvem direitos patentários concernentes a um composto químico intermediário para obtenção de uma molécula utilizada para fabricação de um fármaco. As hipóteses suscitadas indicam o investidor estrangeiro como um laboratório farmacêutico com sede ou subsidiárias em Estados com os quais o Brasil possui acordos de investimentos vigentes.

O primeiro exercício hipotético refere-se à adoção de uma licença compulsória de patente pelo Brasil. O investidor estrangeiro alega a prática da desapropriação sob duas alegações:

- (i) As negociações prévias à adoção da licença compulsória foram meramente formais. Houve a troca de ofícios e reuniões, sem efetivo interesse do País para celebração de um contrato veiculando uma licença voluntária ou aquisição dos fármacos;
- (ii) O valor da compensação estabelecido pelo Estado não cobre o prejuízo sofrido pela empresa. O titular da patente mantém o direito de produção e comercialização, mas não a exclusividade, diferencial relevante em um mercado competitivo.

No segundo exercício hipotético, o investidor estrangeiro deposita um pedido de patente no INPI. O pedido foi deferido e houve a respectiva publicação. A Administração é impedida de publicar o ato concessório por força de uma decisão judicial em sede de antecipação de tutela. A decisão judicial determina a reabertura do processo administrativo para o INPI examinar o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

A tutela de urgência é confirmada em sentença, e posteriormente, os tribunais superiores mantêm o óbice à concessão da patente. A autarquia resta impedida de publicar a concessão. O laboratório reputa a decisão judicial como um ato de desapropriação indireta e denegação de

justiça porque o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País não são requisitos patentários. Nessa linha de raciocínio, resta caracterizada a violação ao TRIPS.

Antes de abordar como a cláusula de salvaguarda opera nos exercícios propostos, cumpre contextualizar as obrigações de investimentos assumidas pelo Brasil. A seção 1 aborda os posicionamentos cambiantes do País sobre os acordos de investimentos. Há um movimento pendular de aproximação e afastamento do sistema internacional de investimentos. As motivações das diferentes posturas estatais contribuem à interpretação dos compromissos.

A seção 2 identifica as características do posicionamento aqui denominado de adesão com ressalvas ao sistema internacional de investimentos, refletido nos acordos celebrados entre 2015 e 2020. A política de celebração de acordos bilaterais de investimentos, refletida no texto modelo de 2015, encontra-se em revisão. Ainda assim, a compreensão exposta é a atual e merece uma descrição.

A seção 3 examina as previsões sobre propriedade intelectual e desapropriação indireta nos acordos celebrados pelo País entre 1994 e 2020, inclusive os protocolos sobre investimentos no âmbito do MERCOSUL. A exposição compara os dispositivos com pertinência à compreensão da cláusula de salvaguarda nos compromissos firmados pelo Brasil.

A conclusão parcial retorna aos dois exercícios propostos na introdução do capítulo. Eles servem para exemplificar como a cláusula de salvaguarda opera em um contencioso. A resposta sobre o alcance da cláusula de salvaguarda nos acordos de investimentos celebrados pelo Brasil é reservada para a seção conclusiva.

3.1 POSICIONAMENTOS BRASILEIROS

O Brasil adotou movimentos de aproximação e distanciamento em relação aos acordos bilaterais de investimentos. Um dos aspectos da divergência envolve a cláusula investidor-Estado, a qual permite a empresa estrangeira suscitar um contencioso arbitral em face do Estado. A presente seção identifica os posicionamentos cambiantes do País a respeito dos compromissos de investimentos com a intenção de classificá-los por fases.

Nas décadas de 1950 e 1960, o País celebrou dois acordos com previsão de investimentos, os quais não possuem previsão de arbitragem para solução de controvérsia, sequer entre os Estados contratantes. Eles são instrumentos de alcance reduzido, desprovidos das cláusulas as quais caracterizam os recentes acordos bilaterais de investimentos, a seguir:

- (i) Tratado Geral de Comércio e de Investimentos entre o Brasil e o Paraguai, assinado em 1956 (BRASIL, 1956);

- (ii) O Acordo de Garantia de Investimentos entre os Estados Unidos e o Brasil, assinado em 1965 (BRASIL, 1965).

Os dois instrumentos celebrados nas décadas de 1950 e 1960 coexistem com um pensamento contrário à concessão de um tratamento diferenciado aos investimentos estrangeiros. A compreensão restritiva refletiu-se na legislação brasileira (RUBINS, 2003, p. 1078) e na falta de interesse do País em assinar a Convenção de Washington (VIDIGAL; STEVENS, 2018, p. 485; COZENDEY; CAVALCANTE, 2015, p. 88).

A Convenção de Washington de 1965 prevê a prerrogativa do nacional de um Estado requerer a instauração da arbitragem em face de outro Contratante perante o ICSID (ICSID, 1965, art. 36.1).⁴²¹ A ratificação da Convenção não autoriza o Estado a figurar como demandado em uma controvérsia enquanto ele não expressar o consentimento por escrito à solução arbitral (LOWENFELD, 2002, p. 460; COSTA, 2015, p. 899; GABRIEL, 2015, p. 140).

O consentimento é previsto em um contrato entre o Estado e um particular estrangeiro, acionado na hipótese de um conflito futuro. A anuência estatal ao procedimento arbitral ocorre por ocasião de uma controvérsia concreta. A legislação nacional também constitui meio adequado para expressar o consentimento (DOLZER; SCHREUER, 2008, p. 238; COSTA, 2012, p. 93; GABRIEL, 2016, p. 105; RUBINS, 2003, p. 1083).

Os acordos de investimentos constituem um instrumento para expressar o consentimento ao procedimento arbitral (DOLZER; SCHREUER, 2008, p. 242; COSTA, 2015, p. 901; GABRIEL, 2016, p. 105). Trata-se, inclusive, do instrumento mais comum dentre os demais para expressar a anuência do Estado em participar de um procedimento arbitral internacional.

Nas negociações da Convenção de Washington, a delegação brasileira defendeu posição contrária à arbitragem investidor-Estado sob o fundamento de violação ao princípio da igualdade. Nessa perspectiva, as prerrogativas conferidas aos investidores foram consideradas desproporcionais frente às obrigações dos Estados (MONEBHURRUN, 2017, p. 90).

A prerrogativa de recorrer à arbitragem internacional em face do Estado foi reservada ao investidor oriundo do país exportador de capital. À empresa nacional não foi prevista a oportunidade de impugnar atos estatais em órgãos arbitrais. Explica-se assim a posição

⁴²¹ Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States (1965), art. 36 (1) (1) Any Contracting State or any national of a Contracting State wishing to institute arbitration proceedings shall address a request to that effect in writing to the Secretary-General who shall send a copy of the request to the other party.

governamental sobre a desigualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, um dos motivos da recusa do Brasil em aderir à Convenção de Washington (COZENDEY, 2015, p. 13).

A proteção das empresas multinacionais é uma premissa adotada quando se instituiu o ICSID. A Convenção de Washington acolheu o pressuposto da parcialidade do Poder Judiciário dos Estados receptores indicando-o inadequado aos conflitos envolvendo investimentos estrangeiros. Compreensão divergente motivou a recusa brasileira ao compromisso (KALICKI; MEDEIROS, 2008, p. 432).

A motivação do Brasil para não aderir à Convenção de Washington incluiu uma visão sobre a violação à regra constitucional do monopólio da jurisdição pelo Poder Judiciário. Nessa linha de raciocínio, a submissão do Estado a uma instância arbitral estrangeira a partir da iniciativa de um agente privado foi reputada como inconstitucional (VIDIGAL; STEVENS, 2018, p. 486).

A recusa brasileira à Convenção de Washington e correspondente visão restritiva aos acordos de investimentos levaram em consideração o potencial impacto de tais instrumentos perante políticas públicas. Na década de 1960, a cláusula investidor-Estado foi percebida como um mecanismo para os investidores estrangeiros impugnarem políticas públicas, com repercussão negativa em uma agenda desenvolvimentista (COZENDEY, 2015, p. 13).

O parecer jurídico recomendando a não adesão à Convenção de Washington expressou uma compreensão de violação ao princípio da soberania, porquanto se entendeu uma submissão das funções públicas essenciais a decisões de órgãos arbitrais internacionais. Houve uma preferência do País pela proteção diplomática e judicial, em detrimento de tribunais *ad hoc* instaurados por iniciativa de agentes privados (SOARES, 1985, p. 82).

Ao associar o ICSID ao imperialismo econômico e financeiro, o parecer expedido pela Consultoria Jurídica do Ministério de Relações Exteriores opinou pela não ratificação da Convenção de Washington e exprimiu uma conotação compreendida como ideológica (PEREIRA, 1998, p. 92).

As negociações da Convenção de Washington ocorreram no curso do processo de descolonização (SCHLEE, 2005, p. 83) e de apreensão por parte dos investidores internacionais frente aos novos Estados, os quais organizavam os seus sistemas políticos e judiciais. Os Estados recém independentes realizaram desapropriações de empreendimentos controlados por estrangeiros (COZENDEY; CAVALCANTE, 2015, p. 94).

Outro aspecto da recusa à Convenção de Washington foi a compreensão sobre as condições do Brasil para atração de investimento direto estrangeiro, independentemente do mecanismo de solução de controvérsia recém instituído (VIDIGAL; STEVENS, 2018, p. 486).

Não existe consenso a respeito da atratividade de capital exercida pelos acordos de investimentos (ARAÚJO JÚNIOR, 2021a, p. 7; BUTLER; SUBEDI, 2017, p. 46)

A posição brasileira não foi isolada entre os países na América do Sul. O maior parceiro comercial do País no continente, a Argentina, tornou-se signatário da Convenção de Washington, no ano de 1991 (COSTA, 2015, p. 883; CAMPELLO; LEMOS, 2015, p. 1061). A maior parte dos países do continente manteve-se afastada do acordo até a década de 1990, conforme quadro 27, o qual informa também as denúncias posteriores (ICSID, 2022).

Quadro 27 – Adesão dos países da América do Sul à Convenção ICSID

País	Data de assinatura da Convenção do ICSID	Entrada em vigência	Denúncia
Argentina	21.05.1991	18.11.1994	não houve denúncia
Uruguai	28.05.1992	8.9.2000	não houve denúncia
Paraguai	27.07.1981	06.02.1983	não houve denúncia
Chile	25.01.1991	24.10.1991	não houve denúncia
Equador	15.01.1986	14.02.1986	07.01.2010
	21.06.2021	03.09.2021	não houve denúncia
Colômbia	18.05.1993	14.08.1997	não houve denúncia
Peru	04.09.1991	08.09.1993	não houve denúncia
Guiana	03.07.1969	10.08.1969	não houve denúncia
Bolívia	03.05.1991	23.07.1995	3.11.2007
Venezuela	18.08.1993	01.06.1995	25.07.2012

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados compilados da base de dados do Banco Mundial, disponível em: <<https://icsid.worldbank.org/about/member-states/database-of-member-states>>.

A postura latino-americana restritiva à Convenção de Washington, na década de 1960 e seguintes, é atribuída à influência da Doutrina Calvo, contrária à invocação de proteção diplomática por parte do investidor estrangeiro. A doutrina defendeu a equiparação entre o estrangeiro e o nacional, não cabendo ao primeiro um tratamento diferenciado (XAVIER JUNIOR, 2014, p. 110; CAMPELLO; LEMOS, 2015, p. 1059; BARRETO FILHO, 1999, p. 45; DOLZER; STEVENS, 1995, p. 8; SCHLEE, 2005, p. 96; BAPTISTA, 1998, p. 96).

A resistência à Convenção de Washington encontra a sua explicação na rejeição ao modelo econômico liberal, compartilhada pelos países em desenvolvimento, notadamente após a segunda guerra mundial. A limitação e o controle das transações econômicas internacionais foram associadas às políticas voltadas para o desenvolvimento nacional e rejeição à proteção do investimento direto estrangeiro (SALACUSE, 2007, p. 151).

Por exemplo, no âmbito do Pacto Andino, a Comissão de Cartagena expediu a Decisão nº 24, de 1970, a qual restringiu a remessa de lucros e estabeleceu a participação do capital nacional em empresas estrangeiras como condição para atuação em seus territórios (DOLZER; STEVENS, 1995, p. 9). Essas condições extinguíram-se mediante as Decisões nº 220/87 e 291/91, consoante a abertura econômica ocorrida também no Brasil (OLIVEIRA, 2020, p. 151).

Em conformidade com os demais países em desenvolvimento, o Brasil utilizou-se de controle de fluxo de divisas, por intermédio do uso do câmbio e restrições de remessa de capital ao exterior. A tributação foi igualmente um instrumento nesse sentido. A regulação do investimento estrangeiro nesses termos foi adotada até a década de 1990 (BARBOSA; RIBEIRO, 2010, p. 30).

A resistência ao tratamento diferenciado aos investidores estrangeiros reduziu na década de 1990, por ocasião de reformas a partir do governo do presidente Collor (BARBOSA, 1996, p. 40, 44; GABRIEL; MESQUITA, 2018, p. 60; DANTAS, 2019, p. 125, 126). O País adotou uma perspectiva liberal em termos de investimentos, permitindo a adesão à Agência Multilateral de Garantia de Investimento (MIGA) (BARRETO FILHO, 1999, p. 133).

A atração de investimento estrangeiro direto foi assumida como uma prioridade de política econômica, a qual incluiu o programa de privatização (ANDRADE; SILVA FILHO; LEITE, 2017, p. 334). Nesse contexto, os acordos bilaterais de investimentos foram propagados como aptos a reduzir os custos de negócios, inclusive, para diminuição das despesas relacionadas à obtenção de crédito estrangeiro (CAMPELLO; LEMOS, 2015, p. 1061).

A entrada em vigor da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, sobre arbitragem, foi acompanhada de uma crescente previsão das cláusulas compromissórias pelo Estado em seus contratos (VIDIGAL; STEVENS, 2018, p. 486). A arbitragem em face do Estado e dos entes da Administração Pública Indireta foram gradativamente acolhidas na legislação, no decorrer da década de 1990 (TIBURCIO, 2010, p. 11).

Uma concepção favorável à arbitragem internacional foi acolhida no Congresso Nacional permitindo a ratificação de instrumentos sobre a matéria, entre eles (CAMPELLO; LEMOS, 2015, p. 1065):

- (i) Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional, celebrada em 1975, ratificada pelo Brasil mediante o Decreto nº 1.902, de 9 de maio de 1996;
- (ii) Convenção sobre o Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, celebrada em 1958, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 4.311, de 23 de julho de 2002.

O reconhecimento das vantagens da arbitragem para solução dos conflitos envolvendo entes públicos e privados, e as reformas liberais adotadas na década de 1990 ensejaram um ambiente para conclusão de 14 acordos bilaterais de investimentos (THORSTENSEN; MESQUITA; GABRIEL, 2018, p. 8). O Brasil aderiu à política de celebração de acordos, seguindo a tendência adotada por outros países, inclusive Índia e China (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2002).

Na década de 1990, a Índia celebrou 35 acordos bilaterais de investimentos, enquanto a China assinou 104. A Argentina firmou 55 instrumentos desse tipo (UNCTAD, 2023). A tendência internacional voltada à celebração desses compromissos impulsionou as negociações brasileiras (MAGALHÃES, 1997, p. 16).

O quadro 28 traz os números de acordos bilaterais de investimentos celebrados pelos Estados Partes do Mercosul, bem como China e Índia. Demonstra-se assim a tendência existente na década de 1990. A partir das duas décadas seguintes, verifica-se uma diminuição do número de novos instrumentos pactuados.

Quadro 28 – Acordos bilaterais de investimentos: Estados Partes do Mercosul, Índia e China

País	Acordos bilaterais de investimentos celebrados entre 01.01.1990 e 31.12.1999	Acordos bilaterais de investimentos celebrados entre 01.01.2000 e 31.12.2009	Acordos bilaterais de investimentos celebrados entre 01.01.2010 e 31.12.2019
Argentina	55	3	3
Uruguai	19	8	4
Paraguai	20	2	2
China	104	53	9
Índia	35	41	10

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados compilados da base de dados da UNCTAD, disponível em: <<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/advanced-search>>

Na década de 1990, o Brasil empreendeu negociações de acordos bilaterais porque pretendeu emitir uma mensagem de segurança aos investidores e assim atrair capital estrangeiro. A partir de 1997, tornaram-se públicos os questionamentos sobre a negociação do MAI. Os benefícios aos investidores mostraram-se abrangentes em desfavor de Estados (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2002).

O fracasso das negociações do MAI (SIQUEIRA, 2012, p. 147; GARCIA; TORRES, 2021, p. 124) e a crise nos mercados financeiros arrefeceram os ânimos do País com o regime internacional de investimentos. Os custos dos acordos bilaterais de investimentos superaram os benefícios, na avaliação prevalecente no início da década de 2000, no Brasil (CAMPELLO; LEMOS, 2015, p. 1075).

Os 14 acordos celebrados pelo País na década de 1990 foram considerados versões bilaterais do MAI. As críticas ao MAI repercutiram no Congresso Nacional, reverberando na decisão do Poder Executivo de retirada de tramitação dos acordos bilaterais de investimentos (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2002).

A cláusula investidor-Estado, presente nos acordos bilaterais celebrados até então, reuniu resistência no Congresso Nacional (MONEBHURRUN, 2017, p. 91). A aprovação dos acordos em comissões parlamentares não foi suficiente para conferir apoio político à ratificação. Os acordos celebrados deixaram de refletir as tendências do cenário internacional, na avaliação do Congresso Nacional (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2002).

Não houve negativa formal por parte do Congresso Nacional. Houve um processo de ratificação interrompido por dois anos e posterior retirada de tramitação (CAMPELLO; LEMOS, 2015, p. 1072; SIQUEIRA, 2012, p. 146-147). A decisão acolheu as conclusões de grupo de trabalho intergovernamental. Ele levou em consideração as divergências apontadas pelas comissões parlamentares (COZENDEY, 2015, p. 14).

Dos 14 acordos bilaterais de investimentos celebrados entre 1994 e 1999, seis foram submetidos ao Congresso Nacional para fins de aprovação e posteriormente retirados de tramitação pelo Poder Executivo, conforme quadro 29 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2022).

Quadro 29 – Mensagem do Poder Executivo

País signatário do acordo bilateral de investimento com o Brasil	Mensagem do Poder Executivo
Alemanha	MSC 1.079/2002
Portugal	MSC 1.088/2002
Chile	MSC 1.081/2002
Reino Unido	MSC 1.082/2002
Suíça	MSC 1.083/2002
França	MSC 1.084/2002

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados compilados da base de dados da Câmara dos Deputados, disponível em: <<https://www.camara.leg.br/busca-portal/proposicoes/pesquisa-simplificada>>

Situação similar ocorreu com o Protocolo sobre Promoção e Proteção de Investimentos Provenientes de Estados Não Partes do Mercosul, retirado de tramitação pelo Poder Executivo, em 2004. O óbice à aprovação do acordo apontou como motivo a previsão de pagamento pronto, adequado e efetivo ao investidor estrangeiro a título de indenização por desapropriação. O nacional não possui a garantia de indenização nesses termos (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2004).

A desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária depende da emissão de título da dívida agrária, com resgate previsto em até vinte anos (BRASIL, 1988, art. 184).⁴²² O imóvel em solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, quando não promove o adequado aproveitamento, é sujeito à desapropriação. O pagamento ao proprietário ocorre por meio de título da dívida pública com resgate em até dez anos (BRASIL, 1988, art. 182, § 4º, III).⁴²³

A previsão constitucional em tela não prevê a compensação efetiva correspondente ao momento da desapropriação. Portanto, ela diverge da previsão nos acordos internacionais de investimentos. Esse é um dos aspectos suscitados para a retirada de tramitação do Protocolo sobre Promoção e Proteção de Investimentos Provenientes de Estados Não Partes do Mercosul (COZENDEY, 2015, p. 14; GABRIEL, 2015, p. 55).

As comissões parlamentares do Congresso Nacional apontaram o problema da livre circulação de capitais, prevista nos compromissos negociados na década de 1990 (FURLANETO, 2016, p. 150). Previsão nesse sentido encontra-se no acordo bilateral celebrado pelo Brasil com Reino Unido e Irlanda do Norte (BRASIL, 1994c, art. 6).⁴²⁴ De modo similar, o acordo firmado entre Brasil e França prevê a livre transferência de pagamentos decorrentes de propriedade intelectual (BRASIL, 1995a art. 6, a, b).⁴²⁵

A discordância sobre a livre transferência de capital decorre de aparente conflito com a Lei nº 4.131, de 1962 (GABRIEL, 2015, p. 56), a qual restringe a movimentação diante de

⁴²² Constituição da República Federativa do Brasil (1988), art. 184 Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.

⁴²³ Constituição da República Federativa do Brasil (1988), art. 182, § 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: [...] III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

⁴²⁴ Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte sobre Promoção e Proteção de Investimentos (1994), art. 6. Cada Parte Contratante garantirá, com relação a investimentos de nacionais ou empresas da outra Parte Contratante, a livre transferência de seus investimentos e rendas. As transferências serão efetuadas sem demora, na moeda conversível na qual o capital foi originalmente investido ou em qualquer outra moeda livremente conversível acordada entre o investidor e a Parte Contratante em questão. A menos que acordado diversamente pelo investidor, as transferências serão efetuadas à taxa de câmbio aplicável na data da transferência, de conformidade com os regulamentos cambiais em vigor. Na medida em que formalidades devam ser cumpridas para a efetuação de transferências, deverão ser processadas sem demora.

⁴²⁵ Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa sobre Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos (1995), art. 6. Cada Parte Contratante, em cujo território ou em cuja zona marítima tenham sido efetuados investimentos por investidor da outra Parte Contratante, concederá a tais investidores a livre transferência de: a) juros, dividendos, lucros e outras receitas correntes; b) "royalties" decorrentes dos direitos imateriais mencionados nos literais d) e e) do parágrafo 1 do artigo 1;

grave desequilíbrio na balança de pagamentos (BRASIL, 1962, art. 28).⁴²⁶ A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou os danos da livre circulação de capital nas economias do México, Leste Asiático e Rússia, no final da década de 1990 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1999).

Motivo de relevo para retirada de tramitação dos acordos de investimentos residiu na previsão da cláusula investidor-Estado, imputada como renúncia à jurisdição interna. O dispositivo localiza-se nos instrumentos bilaterais celebrados entre 1994 e 1999, e no Protocolo sobre Promoção e Proteção de Investimentos Provenientes de Estados Não Partes do Mercosul (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2004).

A inconstitucionalidade atribuída à cláusula investidor-Estado carece de consenso. Compreensão favorável à constitucionalidade da cláusula investidor-Estado afasta a hipótese de renúncia à jurisdição interna quando o Estado manifesta anuência com a arbitragem internacional (MAGALHÃES, 1997, p. 18; LUÍS, 2013, p. 48).

Além de discussão sobre a constitucionalidade, a cláusula investidor-Estado motiva divergências de outras ordens, por exemplo, a aptidão para eliminar a politização nos contenciosos.

Quando se confere ao investidor estrangeiro capacidade processual ativa para suscitar uma controvérsia internacional, atribui-se autonomia aos agentes privados para resolver as divergências com o Estado (SILVA; FERREIRA, 2018, p. 51). Nessa perspectiva, a arbitragem investidor-Estado diminui os custos da burocracia estatal e os constrangimentos políticos ao Estado originário do capital (REIS; RIBEIRO, 2019, p. 62).

A arbitragem investidor-Estado diminui a politização de um conflito econômico porque dispensa a proteção diplomática do Estado de origem. O acordo bilateral de investimentos entre Portugal e Angola,⁴²⁷ por exemplo, veda a proteção diplomática enquanto não houver a conclusão do procedimento arbitral suscitado pelo investidor (CARVALHO, 2011, p. 49).

A vedação da proteção diplomática para solucionar uma controvérsia de investimentos após a escolha da via arbitral encontra-se em consonância com a Convenção de Washington

⁴²⁶ Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, art. 28. Sempre que ocorrer grave desequilíbrio no balanço de pagamento ou houver sérias razões para prever a iminência de tal situação, poderá o Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito impor restrições, por prazo limitado à importação e às remessas de rendimentos dos capitais estrangeiros e para este fim outorgar ao Banco do Brasil monopólio total ou parcial das operações de câmbio.

⁴²⁷ Acordo entre a República Portuguesa e a República de Angola sobre Promoção e Protecção Recíproca de Investimentos (2008), art. 11.6 Nenhuma das Partes poderá recorrer às vias diplomáticas para resolver qualquer questão relacionada com a arbitragem, salvo se o processo já estiver concluído e a Parte não tiver acatado ou cumprido a decisão.

(ICSID, 1965, art. 27).⁴²⁸ A restrição da politização dos conflitos se reflete na ausência de confrontação entre os países. O Estado originário do investidor não aparece diretamente no conflito (DOLZER; SCHREUER, 2008, p. 20).

Compreensão diversa aponta a politização como um aspecto inerente às controvérsias de investimentos envolvendo políticas públicas. Esse tipo de conflito atrai interesses de grupos políticos, organizações não-governamentais e mídia. As duas partes do contencioso adotam estratégias para promover a politização (SALACUSE, 2007, p. 141). A politização das controvérsias é inevitável quando elas envolvem políticas públicas (COZENDEY, 2015, p. 19).

As críticas à cláusula investidor-Estado incluem uma premissa sobre a parcialidade da instância arbitral em favor da empresa multinacional (AZEVEDO, 2001, p. 8). Não há consenso sobre essa crítica. Até mesmo a posição favorável à imparcialidade dos profissionais admite a tendência dos órgãos arbitrais de reconhecerem a jurisdição sobre as controvérsias e aumento das competências (COSTA, 2015, p. 896)

Um aspecto convergente entre os posicionamentos favoráveis e contrários à imputação de conduta tendenciosa da arbitragem reside na possibilidade de revisão dos direitos subjetivos conferidos aos investidores estrangeiros. O arcabouço normativo é construído em favor dos investidores estrangeiros. No entanto, parte da doutrina acredita possível construí-lo de forma a não os favorecer de forma excessiva (COSTA, 2015, p. 898).

A crítica à arbitragem investidor-Estado leva em consideração a potencial restrição à autonomia regulatória do Estado (HEES; CAVALCANTE; PARANHOS, 2018, p. 2). Isso ocorre quando os investidores estrangeiros suscitam contenciosos com o objetivo de impugnar políticas públicas (VIDIGAL; STEVENS, 2018, p. 479), inclusive as dedicadas ao desenvolvimento da indústria nacional (CELLI JUNIOR, 2005b, p. 107).

O elevado número de controvérsias de investimentos em face da Argentina e de outros países sul-americanos, signatários da Convenção de Washington, lançou dúvidas sobre os benefícios da cláusula investidor-Estado. Elas, por sua vez, contribuíram à resistência verificada nos Poderes Executivo e Legislativo do Brasil (REIS; RIBEIRO, 2019, p. 69).

No caso da Argentina, as controvérsias decorreram do pacote econômico responsável por extinguir o câmbio fixo entre o dólar e o peso (CASTELAN, 2012, p. 84; DANTAS, 2019,

⁴²⁸ Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States (1965), art. 27 (1) No Contracting State shall give diplomatic protection, or bring an international claim, in respect of a dispute which one of its nationals and another Contracting State shall have consented to submit or shall have submitted to arbitration under this Convention, unless such other Contracting State shall have failed to abide by and comply with the award rendered in such dispute. (2) Diplomatic protection, for the purposes of paragraph (1), shall not include informal diplomatic exchanges for the sole purpose of facilitating a settlement of the dispute.

p. 129). A Argentina é o país com maior número de contenciosos de investimento, conforme se verifica no quadro 30 sobre os dez países mais demandados em controvérsias de investimentos (UNCTAD, 2023).

Quadro 30 – Ranking dos países em controvérsias de investimentos

Países demandados	Número de controvérsias as quais o país respondeu como parte demandada	Número de controvérsias suscitadas pelos nacionais perante outros Estados
Argentina	62	5
Venezuela	54	2
Espanha	53	60
República Tcheca	41	6
Egito	40	5
México	35	5
Polónia	32	7
Canadá	31	57
Índia	26	9
Equador	25	0

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados compilados da base de dados da UNCTAD, disponível em: <<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/advanced-search>>

Os argumentos adotados para retirada de tramitação dos acordos celebrados pelo Brasil na década de 1990 repetem os expostos na década de 1960 para não adesão à Convenção de Washington, notadamente: (i) tratamento diferenciado entre os estrangeiros e nacionais; e (ii) enfraquecimento da autonomia regulatória nacional decorrente da prerrogativa de uma empresa multinacional requerer compensação nos casos de desapropriação indireta (COZENDEY, 2015, p. 14).

A retirada de tramitação dos acordos bilaterais não diminuiu a recepção de investimento estrangeiro direto. Outros fatores explicam a atratividade de investimentos no País no decorrer dos anos, entre eles: recursos naturais e humanos, tamanho do mercado, estabilidade econômica, política e financeira (MONEBHURRUN, 2017, p. 81; CARVALHO, 2011, p. 36; COZENDEY, 2015, p. 15; COZENDEY; CAVALCANTE, 2015, p. 88, 89).

O ambiente jurídico contribuiu para promover segurança aos investidores. As emendas constitucionais na década de 1990 optaram por enfatizar o papel regulatório e fiscalizatório do Estado, em detrimento do exercício direto da atividade econômica (RIBEIRO, 2014, p. 312). As demandas de investidores estrangeiros foram atendidas mediante as reformas liberais adotadas pelo País (CAMPELLO; LEMOS, 2015, p. 1076).

A Emenda Constitucional nº 06, de 15 de agosto de 1995, excluiu a expressão “empresa brasileira de capital nacional” e proporcionou uma redação do art. 171 focada no critério do

local de constituição da pessoa jurídica para definir a sua nacionalidade (BRASIL, 1988, art. 171). A origem do capital não constitui hoje critério para definir a nacionalidade das empresas, salvo exceções (BARBOSA, 1996, p. 74; RIBEIRO, 2010, p. 31; SIQUEIRA, 2012, p. 146).

A política de controle de inflação, as privatizações e outras medidas explicam os investimentos recebidos a partir da década de 1990 (CAMPELLO; LEMOS, 2015, p. 1075; SIQUEIRA, 2012, p. 157). O fluxo de investimento estrangeiro direto dirigido ao País corroborou a compreensão sobre os acordos bilaterais como não determinantes à atração de investidores (CELLI JUNIOR, 2005a, p. 94; 2005b, p. 117; REIS; RIBEIRO, 2019, p. 69; AZEVEDO, 2001, p. 9; SIQUEIRA, 2012, p. 147; DANTAS, 2019, p. 142).

O País concentrou o maior estoque de investimento direto estrangeiro na América Latina, entre os anos de 2003 e 2019. Nesse período, Brasil e México reuniram 52% do montante de investimento estrangeiro direto na América Latina (ARAÚJO JÚNIOR, 2021b, p. 21, 22).

No ano de 2019, o Brasil ocupou o sexto lugar entre os destinos de investimento estrangeiro direto, recebendo um total de 72 bilhões de dólares estadunidenses (UNCTAD, 2020b, p. 55). No ano de 2020, houve um decréscimo superior a 50% na recepção de investimento direto estrangeiro em relação ao ano anterior. O País manteve-se no ranking dos dez primeiros destinos de fluxo de investimentos (UNCTAD, 2021, p. 5).

O interesse na atração de capital estrangeiro e a construção de normas de precaução favorável aos interesses nacionais ensejaram uma proposta de reformulação do modelo de acordo bilateral de investimentos (COZENDEY, 2015, p. 15; MOROSINI; BADIN, 2016, p. 10).

No ano de 2003, foi instituído um grupo de trabalho interministerial ligado à Câmara de Comércio Exterior (CAMEX). As diretrizes da nova estratégia sobre investimentos foram aprovadas em 2007 pelo Conselho de Ministros da CAMEX. Elas incluíram a renegociação dos acordos de investimentos (BADIN; LUIS; OLIVEIRA, 2017, p. 162).

Em 2012, a CAMEX instituiu o Grupo Técnico de Estudos Estratégicos de Comércio Exterior para elaborar o novo modelo de acordo bilateral de investimentos. O trabalho considerou os debates da reforma do sistema internacional de investimentos, bem como as resistências das comissões parlamentares em relação aos acordos celebrados pelo Brasil na década de 1990 (MOROSINI; BADIN, 2015, p. 3, 4).

A disposição para negociar acordos sob um novo formato levou em consideração o aumento de empresas brasileiras no exterior, notadamente em países africanos e sul-americanos (PICARD, 2015, p. 23; GABRIEL, 2015, p. 90; PEIXOTO, 2021, p. 19; GARCIA; TORRES,

2021, p. 125). A Confederação Nacional de Indústria (CNI) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) participaram do processo (MONEBHURRUN, 2017, p. 82; VIDIGAL; STEVENS, 2018, p. 487).

Diferentemente dos acordos celebrados entre 1994 e 1999, o modelo construído na década de 2010 buscou a proteção das empresas brasileiras com atuação no exterior. Buscou-se um equilíbrio entre direitos e obrigações do Estado e das empresas. A proposição do mecanismo de solução de controvérsias considerou a contenção da litigiosidade de empresas multinacionais (COZENDEY, 2015, p. 15; DANTAS, 2019, p. 142).

Nesse período, países desenvolvidos aventaram uma revisão da cláusula investidor-Estado. Eles foram influenciados pelo volume de controvérsias versando políticas públicas, particularmente na área de meio ambiente. O receio com o desvirtuamento da arbitragem foi compartilhado entre países desenvolvidos e em desenvolvimento (VIDIGAL; STEVENS, 2018, p. 482; COZENDEY, 2015, p. 14; ABBOTT, 2020, p. 261).

A revisão da cláusula investidor-Estado é uma resposta ao comportamento de empresas multinacionais. De acordo com essa concepção, a capacidade processual conferida aos investidores estrangeiros como sujeitos de direito internacional não foi destinada para impugnação de medidas legislativas e regulatórias dos Estados, consideradas expressões da soberania dos Estados (ABBOTT, 2020, p. 261).

O movimento de busca de um caminho alternativo à arbitragem investidor-Estado foi assimilado na proposição brasileira de acordo bilateral de investimentos. O modelo de acordo bilateral assimilou o mecanismo residual do direito internacional de investimentos, por meio do qual somente o Estado receptor reúne capacidade processual ativa para suscitar uma controvérsia (REIS; RIBEIRO, 2019, p. 59).

A proposta brasileira não se restringiu a excluir a cláusula investidor-Estado, mas se inseriu em um movimento de revisão adotado por outros países (PICARD; GHIOTTO, 2017, p. 41; MORAES; CAVALCANTE, 2021, p. 318). O modelo adotado pelo Brasil assimilou a noção de investimento responsável, o qual remete à preservação do espaço regulatório, promoção do desenvolvimento sustentável e limitação da desapropriação indireta (GARCIA; TORRES, 2021, p. 126).

Os instrumentos bilaterais de investimentos celebrados pelo Brasil entre 2015 e 2020 refletiram o posicionamento aqui denominado de adesão com ressalvas ao sistema internacional de investimentos. A título de conclusão parcial, reconhece-se um movimento cambiante sobre a adesão ao sistema internacional de investimentos, o qual compreende as seguintes fases:

- (i) A primeira fase aqui denominada de refratária corresponde ao período entre 1965 e 1993 e se caracteriza pela recusa à adesão ao sistema internacional de investimentos. A fase compreende a não celebração de acordos bilaterais de investimentos e a não adesão à Convenção de Washington. O marco inicial da fase remete ao ano de celebração da Convenção de Washington, a qual o Brasil não é signatário. O ano de 1993 antecede o período seguinte marcado pela celebração de acordos bilaterais de investimentos;
- (ii) A segunda fase aqui indicada como de ensaio à adesão ao sistema internacional de investimentos compreende o período entre 1994 e 2002 e remete à celebração de acordos bilaterais de investimentos. Todos os acordos celebrados preveem a cláusula investidor-Estado e não possuem restrição à desapropriação indireta. Nesse período, o País tornou-se signatário da Convenção a qual estabelece a Agência Multilateral de Garantia de Investimento (MIGA). A data de 1994 é escolhida como marco inicial da fase porquanto corresponde ao ano de celebração do primeiro acordo bilateral de investimento nesses termos. Indica-se o ano de 2002 como encerramento da fase em razão da retirada de pauta dos acordos bilaterais submetidos à aprovação do Congresso Nacional. O termo “ensaio” justifica-se porque houve a intenção de inserir o Brasil no movimento de celebração de acordos bilaterais de investimentos, nos moldes praticados pelos demais Estados. Os instrumentos foram celebrados, mas não entraram em vigor;
- (iii) A terceira fase é aqui denominada de adesão com ressalvas ao sistema internacional de investimentos. Ela compreende o período entre 2003 e 2020 e retrata uma disposição para celebrar acordos bilaterais de investimentos, conquanto ausente a cláusula investidor-Estado. O termo “com ressalvas”, adotado na denominação da fase decorre das singularidades dos instrumentos celebrados. O Brasil permanece não signatário da Convenção de Washington, embora alguns acordos celebrados expressem a anuência às regras do ICSID. O início da fase corresponde ao ano de 2003 em razão da criação do grupo de trabalho interministerial ligado à Câmara de Comércio Exterior (CAMEX). O ano de 2020 corresponde ao termo final porque indica o último instrumento celebrado antes do início do processo de revisão dos parâmetros de negociação.

3.2 FASE DE ADESÃO COM RESSALVAS

A finalidade da presente seção é verificar as características da fase de adesão com ressalvas ao sistema internacional de investimentos. A exclusão da cláusula investidor-Estado coexiste com um mecanismo preventivo de solução de conflitos e com o papel do Estado como promotor de investimentos. Os instrumentos celebrados se apartam dos modelos predominantes, inclusive pela ausência de previsão da desapropriação indireta.

O modelo brasileiro é considerado inovador e com aptidão para influenciar o sistema internacional de investimentos (BERNASCONI-OSTERWALDER; BRAUCH, 2015, p. 16; MORAES; HEES, 2018, p. 200, 201), o qual não se resume à exclusão da prerrogativa do agente privado de propor uma arbitragem em face do Estado.

O modelo de acordo bilateral caracteriza-se também pela ausência dos seguintes institutos: (i) desapropriação indireta; (ii) proteção aos investimentos de portfólio; (iii) princípio do tratamento justo e equitativo; (iv) princípio da proteção mínima (HEES; CAVALCANTE; PARANHOS, 2018, p. 2).

A exclusão da desapropriação indireta encontra-se expressa no modelo de acordo bilateral adotado em 2015. Ele contém um dispositivo de esclarecimento sobre a matéria com o uso do advérbio “somente” para indicar exclusivamente a aplicação da desapropriação direta, a qual é definida como nacionalização ou transferência formal da titularidade dos direitos (BRASIL, 2015a, art. 7.5).⁴²⁹

A exclusão da regra da expropriação indireta não ocorre de forma uniforme nos acordos celebrados entre 2015 e 2020. O acordo bilateral celebrado entre Brasil e Marrocos, por exemplo, não reproduz o esclarecimento mencionado acima. O instrumento prevê a desapropriação direta, e silencia sobre a forma indireta. Ou seja, não há uma expressão adverbial restringindo a proteção à desapropriação direta (BRASIL, 2019b, art. 6.1).⁴³⁰

Adotada a compreensão da desapropriação indireta como pertencente ao direito internacional consuetudinário, a ausência de previsão no acordo não impede a sua aplicação no caso concreto. Se o Estado possui intenção de não aplicar a regra da desapropriação indireta, mostra-se indispensável a sua exclusão de forma expressa (LUÍS, 2017, p. 139).

⁴²⁹ Cooperation and Facilitation Investment Agreement between the Federative Republic of Brazil and [...] (2015), art. 7.5 For greater certainty, this article only provides for direct expropriation, where an investment is nationalized or otherwise directly expropriated through formal transfer of title or ownership rights. (Model Brazil BIT).

⁴³⁰ Acordo de Cooperação e Facilitação em Matéria de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e o Reino de Marrocos (2019), art. 6.1 Nenhuma das Partes deverá tomar contra os investidores da outra Parte medidas de nacionalização ou desapropriação, salvo se tais medidas forem: a) tomadas para fins públicos ou de acordo com o interesse geral; b) não discriminatórias; c) acompanhadas do pagamento efetivo de uma indenização; e d) conformes às normas exigidas pela lei.

O princípio do tratamento justo e equitativo não é mencionado no modelo de acordo (BRASIL, 2015). Os acordos celebrados com o Emirados Árabes (BRASIL, 2019a, art. 4.3),⁴³¹ Guiana (BRASIL, 2018c, art. 4.4)⁴³² e Suriname (BRASIL, 2018b, art. 4.3)⁴³³ trouxeram exclusão explícita ao princípio, inclusive no tocante ao seu papel interpretativo de compromissos.

Uma exclusão nesses termos reflete a objeção do Brasil ao princípio do tratamento justo e equitativo, não obstante a compreensão existente sobre a sua natureza consuetudinária no direito internacional de investimentos (ACHTSCHIN, 2020, p. 37).

As referidas exclusões caracterizam a originalidade dos instrumentos e contribuem à aprovação no Congresso Nacional para posterior ratificação pelo Chefe do Poder Executivo (MONEBHURRUN, 2017, p. 93). Os acordos celebrados possuem em comum três eixos: (i) prevenção e mitigação de riscos; (ii) governança institucional; (iii) agendas temáticas (CNI, 2020, p. 12).

A vedação à denegação de justiça e observância do devido processo legal são normas contidas nos acordos celebrados pelo País com Índia (BRASIL, 2021, art. 4.1.i, ii),⁴³⁴ Emirados Árabes Unidos (BRASIL, 2019a, art. 4.2.i, ii),⁴³⁵ Guiana (BRASIL, 2018c, art. 4.1.i, ii)⁴³⁶ e Colômbia (BRASIL, 2015f, arts. 4.2, 4.3).⁴³⁷ Portanto, os Estados possuem a prerrogativa de

⁴³¹ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e os Emirados Árabes Unidos (2019), art. 4.3. Para maior certeza, os padrões de "tratamento justo e equitativo" e "proteção e segurança total" não estão cobertos por este Acordo e não deverão ser utilizados como padrão interpretativo nas controvérsias de investimentos.

⁴³² Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República Cooperativa da Guiana (2018), art. 4.4 Para maior certeza, os padrões de "tratamento justo e equitativo" e "proteção e segurança total" não deverão ser utilizados ou levantados por qualquer uma das Partes como base para controvérsias de investimentos em relação à aplicação ou interpretação deste Acordo.

⁴³³ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Suriname (2018), art. 4.3 Para maior certeza, os padrões de "tratamento justo e equitativo" e "proteção e segurança total" não estão cobertos por este Acordo e não deverão ser utilizados como padrão interpretativo nas controvérsias de investimentos.

⁴³⁴ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Índia (2020), art. 4.1 Com base nas regras e costumes do direito internacional aplicáveis, conforme reconhecidos por cada uma das Partes e suas respectivas legislações nacionais, nenhuma Parte submeterá investimentos feitos por investidores da outra Parte a medidas que constituam: a) denegação de justiça em quaisquer processos judiciais ou administrativos; b) violação fundamental do devido processo legal;

⁴³⁵ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e os Emirados Árabes Unidos (2019), art. 4.2 Fundamentada nas regras aplicáveis do direito internacional conforme reconhecidas por cada Parte e seu respectivo direito interno, nenhuma Parte deverá submeter os investimentos de investidores de outra Parte a medidas que constituam: (i) Denegação de acesso à justiça em qualquer processo administrativo ou judicial; (ii) Violação do devido processo legal;

⁴³⁶ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República Cooperativa da Guiana (2018), art. 4.1. Conforme as regras aplicáveis do direito internacional reconhecidas por cada Parte e seu respectivo direito interno, nenhuma Parte deverá submeter os investimentos de investidores de outra Parte a medidas que constituam: (i) Denegação de acesso à justiça em qualquer processo administrativo ou judicial; (ii) Violação do devido processo legal;

⁴³⁷ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Colômbia (2015), art. 4.2. As Partes não denegarão justiça aos investimentos de investidores da outra Parte em procedimentos criminais, cíveis ou contenciosos administrativos. Art. 4.3. Cada Parte outorgará aos investidores da outra Parte e seus investimentos um tratamento em conformidade com o devido processo legal.

invocar a prática da denegação de justiça judicial ou administrativa em face da outra Parte, em um procedimento arbitral.

A preservação da autonomia regulatória é prevista no preâmbulo dos acordos (FERNANDES; FIORATI, 2015, p. 251). Reafirma-se a autonomia e o espaço para definição de políticas públicas (BRASIL, 2015b).⁴³⁸ Outra redação também encontrada nos preâmbulos remete ao direito das Partes de regular os investimentos para atingir os objetivos de políticas públicas (BRASIL, 2020).⁴³⁹

Embora o preâmbulo não traga obrigações vinculantes (PICARD; GHIOTTO, 2017, p. 42), eles são relevantes como fontes de interpretação das obrigações do acordo, nos termos da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (CVDT, 1969, art. 31.2).⁴⁴⁰

Os acordos reconhecem como não adequado o estímulo ao investimento quando reduz a regulação adotada pelo Estado. O investimento estrangeiro não justifica a flexibilização de direitos trabalhistas, ambientais ou de saúde da população, conforme a previsão expressa no instrumento celebrado entre Brasil e Chile (BRASIL, 2015g, art. 17.2).⁴⁴¹

O acordo celebrado entre Brasil e Índia é explícito quando veda medidas para atrair investimentos por meio de alterações regulatórias com diminuição dos padrões trabalhistas, ambientais ou de saúde (BRASIL, 2020, art. 22.2).⁴⁴² Brasil e Equador incluíram direitos humanos nas disposições sobre preservação dos padrões trabalhistas, ambientais e de saúde (BRASIL, 2019c, art. 17.2).⁴⁴³

⁴³⁸ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Moçambique (2015), preâmbulo: Reafirmando a sua autonomia legislativa e espaço para políticas públicas;

⁴³⁹ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Índia (2020), preâmbulo: Reafirmando o direito das Partes de regular os investimentos em seu território, de acordo com suas leis e objetivos de políticas públicas;

⁴⁴⁰ Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados (1969), art. 31.2 Para os fins de interpretação de um acordo, o contexto compreenderá, além do texto, seu preâmbulo e anexos: [...]

⁴⁴¹ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Chile (2015), art. 17.2. As Partes reconhecem que não é apropriado estimular o investimento diminuindo os padrões de sua legislação trabalhista, ambiental ou de saúde. Como consequência, as Partes não deverão se recusar a aplicar ou de qualquer modo derrogar, flexibilizar ou oferecer renunciar, flexibilizar ou derrogar as citadas medidas como meio para incentivar o estabelecimento, a manutenção ou a expansão de um investimento em seu território.

⁴⁴² Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Índia (2020), art. 22.2 As Partes reconhecem que não é apropriado estimular o investimento por meio da redução das exigências de sua legislação trabalhista, ambiental ou de saúde. Como consequência, as Partes não deverão emendar ou revogar, nem oferecer a emenda ou a revogação de tal legislação para estimular o estabelecimento, a manutenção ou a expansão de um investimento em seu território, na medida em que tal alteração ou revogação envolva a diminuição de suas exigências trabalhistas, ambientais ou de saúde. Se uma das Partes considerar que a outra Parte ofereceu um tal incentivo, a questão deverá ser tratada em consultas com a outra Parte.

⁴⁴³ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Equador (2019), art. 17.2 As Partes reconhecem que não é apropriado estimular o investimento por meio da redução das exigências de sua legislação trabalhista, de direitos humanos, ambiental ou de saúde. Portanto, cada Parte garante que não emendará ou revogará, nem oferecerá emendar ou revogar tal legislação para estimular o estabelecimento, a manutenção ou a expansão de um investimento em seu território, na medida em que tal alteração ou revogação envolva a diminuição de suas exigências trabalhistas, ambientais ou de saúde. Se uma das Partes considerar que a outra Parte ofereceu incentivo desse tipo, as Partes tratarão da questão por meio de consultas.

A preservação da autonomia regulatória nacional, contida no modelo de acordo brasileiro, é uma resposta aos aspectos críticos suscitados pelas comissões do Congresso Nacional quando analisaram os acordos bilaterais celebrados na década de 1990 (GABRIEL, 2015, p. 95).

A previsão da prerrogativa dos Estados para adoção de medidas em consonância com os objetivos regulatórios, particularmente meio ambiente e saúde pública, constitui uma tendência refletida nos seguintes instrumentos celebrados nas décadas de 2010 e 2020, por exemplo:

- (i) Acordo de livre comércio entre Canadá e União Europeia (CANADÁ, 2016, art. 8.9.1).⁴⁴⁴
- (ii) Acordo de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá (ESTADOS UNIDOS, 2018, art. 14.16);⁴⁴⁵
- (iii) Acordo de livre comércio entre Austrália e Reino Unido (REINO UNIDO, 2021, art. 13.17);⁴⁴⁶
- (iv) Acordo bilateral de investimentos entre Hungria e São Marino (HUNGRIA, 2022, art. 3.1).

Os acordos celebrados pelo Brasil incluem o desenvolvimento sustentável e práticas corporativas socialmente responsáveis aos investidores estrangeiros (BRASIL, 2020, art. 12.1).⁴⁴⁷ Trata-se de uma previsão também encontrada no Protocolo de Cooperação de Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul (MERCOSUL, 2017, art. 14.1).⁴⁴⁸

⁴⁴⁴ Comprehensive Trade and Economic Agreement between Canada and the European Union (2016), art. 8.9.1 For the purpose of this Chapter, the Parties reaffirm their right to regulate within their territories to achieve legitimate policy objectives, such as the protection of public health, safety, the environment or public morals, social or consumer protection or the promotion and protection of cultural diversity.

⁴⁴⁵ Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (2018), art. 14.16 Nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party from adopting, maintaining, or enforcing any measure otherwise consistent with this Chapter that it considers appropriate to ensure that investment activity in its territory is undertaken in a manner sensitive to environmental, health, safety, or other regulatory objectives.

⁴⁴⁶ Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Republic of San Marino for the promotion and reciprocal protection of investments (2022), art. 3.1 The provisions of this Agreement shall not affect the right of the Contracting Parties to regulate within their territories through measures necessary to achieve legitimate policy objectives, such as the protection of public health, safety, environment or public morals, social or consumer protection or promotion and protection of cultural diversity.

⁴⁴⁷ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Índia (2020), art. 12.1 Os investidores e seus investimentos devem esforçar-se por alcançar o mais alto nível possível de contribuição para o desenvolvimento sustentável do Estado Anfitrião e da comunidade local, por meio da adoção de um alto grau de práticas socialmente responsáveis, com base nos princípios voluntários e normas estabelecidos neste Artigo e políticas internas, tais como declarações de princípio que foram endossadas ou são apoiadas pelas Partes.

⁴⁴⁸ Protocolo de Cooperação de Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul (2017), art. 14.1 Os investidores e seus investimentos envidarão esforços para atingir o mais alto nível possível de contribuição ao desenvolvimento sustentável do Estado Parte Anfitrião e da comunidade local, por meio da adoção de um alto grau de práticas socialmente responsáveis, com base nos princípios e normas voluntários estabelecidos neste Artigo.

A previsão de responsabilidade social corporativa tem como modelo as diretrizes da OCDE. Trata-se de uma recomendação dirigida às empresas, e não uma obrigação. As disposições veiculam um estímulo para adoção de melhores esforços nesse sentido (COZENDEY, 2015, p. 17).

A responsabilidade social corporativa aproxima-se da noção de autorregulação voluntária dos agentes econômicos. Os comportamentos almejados por tais normas beneficiam a sociedade, conquanto haja uma prática uniforme. O descumprimento do compromisso não enseja uma sanção, mas serve para avaliar a conduta dos agentes econômicos nos diálogos previstos nos comitês conjuntos (COSTA JUNIOR; BLANCHET, 2021, p. 214, 220).

A inclusão de regras sobre práticas corporativas socialmente responsáveis nos acordos de investimentos constitui uma tendência verificada a partir da década de 2010 (PICARD; GHIOTTO, 2017, p. 48). Os seguintes exemplos indicam previsão similar sobre o meio ambiente:

- (i) O acordo de livre comércio entre Austrália e Reino Unido prevê as práticas corporativas socialmente responsáveis.⁴⁴⁹ O dispositivo sobre meio ambiente aborda a transição para uma economia de baixo carbono e reconhece como inadequada a revogação de normas ambientais para estimular investimentos (REINO UNIDO, 2021, arts. 13.18, 13.19);⁴⁵⁰
- (ii) O acordo de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá ao prever a responsabilidade corporativa menciona meio ambiente, igualdade de gênero, direitos humanos e direitos dos povos indígenas (ESTADOS UNIDOS, 2018, art. 14.17).⁴⁵¹

⁴⁴⁹ Australia – United Kingdom Free Trade Agreement (2021), art. 13.19 Each Party reaffirms the importance of encouraging investors operating within its territory or subject to its jurisdiction voluntarily to incorporate into their internal policies those internationally recognised standards, guidelines, and principles of corporate social responsibility that have been endorsed or are supported by that Party, such as the OECD Guidelines for Multinational Enterprises done at Paris on 21 June 1976 and the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights done at Geneva on 16 June 2011.

⁴⁵⁰ Australia – United Kingdom Free Trade Agreement (2021), art. 13.18.1. The Parties recall the provisions of this Agreement that are applicable to promoting mutually supportive investment and environmental outcomes and that are consistent with the sovereign right of each Party to set its levels of environmental protection, including as set out in the relevant provisions, exceptions, and exclusions of this Chapter, of Annex I (Schedules of Non-Conforming Measures for Services and Investment) and Annex II (Schedules of Non-Conforming Measures for Services and Investment), of Chapter 31 (General Provisions and Exceptions), and of Chapter 22 (Environment). 2. The Parties further recall that such provisions, exceptions, and exclusions include those applicable to: (a) maintaining and effectively enforcing domestic environmental law and policies; (b) recognising that it is inappropriate to waive or derogate from environmental law to encourage investment; (c) affirming commitments under multilateral environmental agreements; (d) supporting the transition to low carbon and climate resilient economies; and (e) encouraging investment in environmental goods and services.

⁴⁵¹ Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (2018), art. 14.17 The Parties reaffirm the importance of each Party encouraging enterprises operating within its territory or subject to its jurisdiction to voluntarily incorporate into their internal policies those internationally recognized standards, guidelines, and principles of corporate social responsibility that have been endorsed or are supported by that Party, which may include the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. These standards, guidelines, and principles may address areas such as labor, environment, gender equality, human rights, indigenous and aboriginal peoples' rights, and corruption.

Saúde pública, meio ambiente, direitos trabalhistas, direitos econômicos, sociais e culturais se inserem nos acordos bilaterais de investimentos porque as controvérsias enfrentam a intersecção de diferentes regimes jurídicos. Trata-se do reconhecimento do impacto das atividades econômicas, protegidas pelas normas de investimentos, direitos humanos e meio ambiente (COSTA JUNIOR; BLANCHET, 2021, p. 202).

Os tradicionais acordos bilaterais de investimentos possuem uma natureza passiva no sentido de serem utilizados quando o investidor estrangeiro invoca o descumprimento das obrigações, por ocasião de um contencioso. Diferentemente, os compromissos firmados pelo Brasil entre 2015 e 2020 trazem um mecanismo de facilitação de investimentos para induzir soluções aos problemas existentes (HEES; CAVALCANTE; PARANHOS, 2018, p. 2; MORAES; HEES, 2018, p. 197).

O modelo construído pelo Brasil confere aspectos proativos para promover o investimento. A diretriz adotada nos acordos é de promoção de investimentos, afastando-os da prática predominante restrita à proteção. Nessa linha de raciocínio, reconhece-se o papel do investimento estrangeiro direto para alavancar o desenvolvimento econômico (COZENDEY, 2015, p. 15, 16).

O mecanismo de facilitação de investimento consiste na previsão de um Comitê Conjunto para a administração do acordo, composto por representantes dos governos, com previsão de um encontro anual, pelo menos. O Comitê Conjunto supervisiona a implementação e execução do acordo, além de promover a resolução das divergências relativas a investimentos (BRASIL, 2015, art. 17.1).⁴⁵²

A previsão de Comitê Conjunto para administração do acordo, bem como a indicação de um coordenador, encontra-se também em acordos de livre comércio celebrados pelos Estados Unidos e pelo Canadá. A particularidade do modelo brasileiro é a função do comitê conjunto, a qual não se restringe a de secretariado. Ele foi desenhado para promover o diálogo e prevenir controvérsias (MONEBHURRUN, 2017, p. 84).

O Comitê Conjunto é um órgão decisório e político composto pelas partes para administrar o cumprimento das obrigações (VIDIGAL; STEVENS, 2018, p. 488). Ele possui a atribuição de promover o diálogo com os órgãos estatais e apresentar propostas para melhoria do ambiente de investimentos (MOROSINI; BADIN, 2015, p. 4).

⁴⁵² Cooperation and Facilitation Investment Agreement between the Federative Republic of Brazil and [...] (2015), art. 17.1 For the purpose of this Agreement, the Parties hereby establish a Joint Committee for the administration of this Agreement (hereinafter referred as “Joint Committee”); (Model Brazil BIT).

O modelo brasileiro de acordo estabelece a figura do ponto focal nacional, também denominado de *ombudsman*, cujo papel precípua é conferir apoio aos investidores da outra Parte. O ponto focal nacional possui a função de observar as recomendações expedidas pelo Comitê Conjunto, responder consultas formuladas pela outra Parte ou de investidores estrangeiros (BRASIL, 2015, arts. 18.1, 14.4).⁴⁵³

A figura do *ombudsman* de investimentos possui previsão no Decreto nº 8.863, de 28 de setembro de 2016, com a função de conferir apoio aos investidores estrangeiros para responder consultas sobre legislação e procedimentos administrativos. Prevê-se também a sua atuação em situações concretas envolvendo investimentos (BRASIL, 2016, art. 2).⁴⁵⁴

O ponto focal é um órgão de Estado. Portanto, ele não corresponde à função exercida por um indivíduo. No Brasil, a CAMEX é designada como *ombudsman* de investimentos (BRASIL, 2016, art. 1).⁴⁵⁵ O ponto focal proporciona assessoria governamental aos agentes privados, diferentemente do comitê conjunto, o qual opera em nível estatal (MOROSINI; BADIN, 2015, p. 4).

Os pontos focais nacionais cooperam entre si e com o Comitê Conjunto, com vistas a auxiliar na prevenção de controvérsias entre as Partes. A prevenção de controvérsias insere-se nas atribuições do ponto focal nacional, cabendo a ele atuar em coordenação com as autoridades e os investidores (BRASIL, 2015, art. 18.4.d).⁴⁵⁶

O ponto focal exerce um papel de facilitação da comunicação entre o governo e o investidor. Os assuntos de sua competência são dúvidas sobre o direito aplicável, oportunidades de investimentos, autorizações administrativas e outros aspectos indicados pelos investidores (HEES; CAVALCANTE; PARANHOS, 2018, p. 3; ACHTSCHIN, 2020, p. 118).

A legislação coreana prevê o *ombudsman* de investimento estrangeiro e serviu de referência para o Brasil inseri-lo no modelo de acordo bilateral (HEES; CAVALCANTE; PARANHOS, 2018, p. 3; MOROSINI; BADIN, 2015, p. 4). O *ombudsman* coreano oferece um

⁴⁵³ Cooperation and Facilitation Investment Agreement between the Federative Republic of Brazil and [...] (2015), art. 18.1 Each Party shall designate a National Focal Point, or “Ombudsman”, which shall have as its main responsibility the support for investor from the other Party in its territory; , art. 18.4 The National Focal Point, among other responsibilities, shall: a) Endeavour to follow the recommendations of the Joint Committee and interact with the National Focal Point of the other Party, in accordance with this Agreement; and (Model Brazil BIT).

⁴⁵⁴ Decreto nº 8.863, de 28 de setembro de 2016, art. 2º O OID oferecerá apoio a investidores externos, por meio de consultas e buscará soluções para questionamentos.

⁴⁵⁵ Decreto nº 8.863, de 28 de setembro de 2016, art. 1º Fica estabelecido o Ombudsman de Investimentos Diretos - OID no âmbito da Câmara de Comércio Exterior - Camex.

⁴⁵⁶ Cooperation and Facilitation Investment Agreement between the Federative Republic of Brazil and [...] (2015), art. 18.4 (d) seek to prevent differences in investment matters, in collaboration with government authorities and relevant private entities; and (Brazil Model BIT).

serviço similar ao de consultoria em áreas com pertinência aos investimentos, inclusive propriedade intelectual (NICOLAS; THOMSEN; BANG, 2013, p. 24).

A figura do *ombudsman* possui o papel de construir canais de diálogo com as autoridades governamentais permitindo a prevenção de controvérsias, além de facilitação dos processos administrativos concernentes aos investimentos (HEES; CAVALCANTE; PARANHOS, 2018, p. 3; COSTA JUNIOR; BLANCHET, 2021, p. 205).

O *ombudsman* possui um papel de mediador na prevenção de situações de contenciosos potenciais (BRANT, 2020, p. 101). O ponto focal não se restringe ao papel de um observador da relação entre investidores e Estados porquanto lhe foi atribuída iniciativa para intervir diretamente no diálogo, independentemente de provocação pelas partes (MONEBHURRUN, 2017, p. 88).

A atuação do *ombudsman* perante diferentes órgãos públicos em prol do investimento estrangeiro oferece uma visão dos entraves existentes para a atividade empresarial. Isso, por sua vez, habilita o ponto focal para produzir recomendações para aperfeiçoamento de normas e procedimentos administrativos (HEES; CAVALCANTE; PARANHOS, 2018, p. 3).

O modelo brasileiro de acordo prevê a participação de empresas e da sociedade civil por intermédio de convite ou iniciativa própria quando requerem a participação na formulação de normas ou de políticas. A previsão dos entes não governamentais justifica-se em razão dos impactos sociais e repercussões econômicas gerados pelos investimentos internacionais (MONEBHURRUN, 2017, p. 86).

A previsão da participação da sociedade civil decorre da necessidade de oportunizar aos diferentes grupos sociais uma discussão ampla. Não se trata de permitir unicamente contribuições de associações empresariais, mas também de entidades representativas da sociedade (COZENDEY, 2015, p. 20).

Os Estados receptores possuem divergências sobre como se realiza o investimento por parte de empresas multinacionais. Justifica-se assim o diálogo entre os Estados, no espaço aberto pelos pontos focais. Quando se prevê a atuação dos pontos focais junto aos governos e investidores, estabelece-se uma oportunidade para as partes exporem as suas insatisfações (VIDIGAL; STEVENS, 2018, p. 489).

A prioridade no modelo brasileiro de acordo é a prevenção do contencioso mediante a negociação prevista no seu mecanismo de governança. Evita-se assim o custo dos procedimentos arbitrais. A estrutura institucional do acordo tem o escopo de propiciar o diálogo permanente para maximizar a proteção dos investimentos estrangeiros e respectiva diminuição dos riscos de contenciosos (MONEBHURRUN, 2017, p. 87).

Há consenso sobre a ênfase conferida à prevenção de controvérsias no modelo brasileiro. Os Comitês Conjuntos e o ponto focal foram instituídos com a finalidade de prevenir as controvérsias, atuando como mediadores de interesses contrapostos (MOROSINI; BADIN, 2015, p. 4; BERNASCONI-OSTERWALDER; BRAUCH, 2015, p. 15; PICARD; GHIOTTO, 2017, p. 49; DANTAS, 2019, p. 143).

Na hipótese de os mecanismos preventivos à formação dos conflitos não funcionarem, o Estado mantém a prerrogativa de invocar o procedimento prévio à solução de controvérsias. Ele se efetiva no âmbito do Comitê Conjunto, conforme se vê no acordo celebrado entre Brasil e Índia (BRASIL, 2020, art. 18.1).⁴⁵⁷

O procedimento inicia-se com a submissão de um pedido à outra Parte, especificando a medida impugnada e as razões de fato e de direito. Em até 60 dias, o Comitê Conjunto se reúne para tratar dela. A partir da reunião, o prazo para elaborar um relatório conclusivo da disputa é de 60 dias, passível de prorrogação por igual período, conforme previsão no modelo de acordo (BRASIL, 2015, art. 23.3).⁴⁵⁸

O processo acima sofre ligeira alteração, conforme o compromisso. No caso do acordo entre Brasil e Índia, o prazo para o Comitê Conjunto se reunir a partir da submissão do pedido é de 90 dias. O prazo para conclusão do relatório do Comitê Conjunto é de 120 dias, passível de uma prorrogação (BRASIL, 2020, art. 18.2.a.b).⁴⁵⁹

Na hipótese do relatório elaborado pelo Comitê Conjunto não resolver o conflito, ou pela recusa de uma das Partes de participar das reuniões, permite-se acionar a arbitragem

⁴⁵⁷ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Índia (2020), art. 18.1 Se uma Parte considerar que uma medida específica adotada pela outra Parte constitui uma violação deste Acordo, poderá invocar este Artigo para iniciar um procedimento de prevenção de controvérsias no âmbito do Comitê Conjunto.

⁴⁵⁸ Cooperation and Facilitation Investment Agreement between the Federative Republic of Brazil and [...] (2015), art. 23.3. A Party may submit a specific question and call a meeting of the Joint Committee according to the following rules: a) to initiate the procedure, the interested Party must submit a written request to the other Party, specifying the name of the affected investors, the specific measure in question, and the findings of fact and law underlying the request. The Joint Committee shall meet within sixty (60) days from the date of the request; b) The Joint Committee shall have 60 days, extendable by mutual agreement by 60 additional days, upon justification, to evaluate the relevant information about the presented case and to submit a report. The report shall include: [...]; and (Model Brazil BIT).

⁴⁵⁹ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Índia (2020), art. 18.2 As seguintes regras se aplicarão ao procedimento acima mencionado: a) Para iniciar o procedimento, a Parte interessada submeterá um pedido por escrito à outra Parte, na qual identificará a medida específica em questão e informará as conclusões de fato e de direito subjacentes à alegação. O Comitê Conjunto se reunirá dentro do prazo de noventa (90) dias a partir da data do pedido; b) O Comitê Conjunto terá cento e vinte (120) dias a partir da data da primeira reunião, prorrogável por acordo mútuo, para avaliar a alegação apresentada e preparar um relatório; [...]

(BRASIL, 2015, art. 24.1;⁴⁶⁰ BRASIL, 2020, art. 18.2.d).⁴⁶¹ A arbitragem prevista aproxima-se do formato do sistema de solução de controvérsias da OMC (HEES; CAVALCANTE; PARANHOS, 2018, p. 4).

O aspecto em comum dos mecanismos de solução de controvérsias da OMC e dos acordos bilaterais celebrados pelo País entre 2015 e 2020 é a capacidade exclusiva dos Estados para instaurar a arbitragem. A rejeição à cláusula investidor-Estado parte da seguinte premissa: o Estado é mais criterioso comparado às empresas no tocante à proposição de um contencioso. O objetivo almejado é limitar o número de controvérsias (COZENDEY, 2015, p. 19).

Como o modelo brasileiro privilegia a prevenção das controvérsias, compreende-se a arbitragem como a *ultima ratio* entre as medidas passíveis de serem acionadas para solução de divergências, diferentemente dos modelos de acordos contendo a cláusula investidor-Estado (BADIN; LUIS; OLIVEIRA, 2017, p. 163).

Confere-se ao Estado o papel de selecionar as controvérsias a serem submetidas à arbitragem, notadamente os casos de discriminação em desfavor dos investidores estrangeiros. Busca-se evitar controvérsias decorrentes da discordância do investidor com a legislação do Estado receptor (COZENDEY, 2015, p. 16).

Os acordos bilaterais celebrados entre 2015 e 2020 reservam ao Estado o papel de tratar das controvérsias desde o início das divergências, quando se pode prevenir e controlar o aumento de tensão. O Estado possui a capacidade processual ativa para suscitar um contencioso e é o ente controlador dos instrumentos para preveni-lo (REIS; RIBEIRO, 2019, p. 62).

A cláusula de arbitragem não é uniforme nos acordos bilaterais celebrados entre 2015 e 2020. O acordo celebrado entre Brasil e Moçambique não autoriza automaticamente a arbitragem por mera solicitação de uma das partes, sendo necessário posterior consentimento

⁴⁶⁰ Cooperation and Facilitation Investment Agreement between the Federative Republic of Brazil and [...] (2015), art. 24.1 Once the procedure under paragraph 3 of Article 23 has been exhausted and the dispute has not been resolved, either Party may submit the dispute to an ad hoc Arbitral Tribunal, in accordance with the provisions of this Article. Alternatively, the Parties may choose, by mutual agreement, to submit the dispute to a permanent arbitration institution for settlement of investment disputes. Unless the Parties decide otherwise, such institution shall apply the provisions of this Section; and (Model Brazil BIT).

⁴⁶¹ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Índia (2020), art. 18.2 (d) No caso em que a disputa não seja resolvida após a conclusão dos prazos estabelecidos neste Artigo ou uma Parte não participa das reuniões do Comitê Conjunto convocadas de acordo com este Artigo, a controvérsia poderá ser submetida à arbitragem por uma Parte, de acordo com o Artigo 19 do Acordo.

(BRASIL, 2015b, art. 15.6).⁴⁶² O acordo bilateral celebrado entre Brasil e Maláui prevê a arbitragem com idêntica redação (BRASIL, 2015e, art. 13.6).⁴⁶³

Diferentemente, o acordo bilateral celebrado entre Brasil e México confere às Partes a prerrogativa de recorrer à arbitragem quando esgotadas as tratativas de conciliação (BRASIL, 2015d, art. 19.1).⁴⁶⁴ O acordo não traz uma norma condicionando a arbitragem ao consentimento posterior do Estado.

O acordo bilateral firmado entre Brasil e Marrocos também dispensa o consentimento como condição ao procedimento arbitral com uma particularidade: as Partes podem recusá-lo quando o investidor estrangeiro seja nacional de um terceiro país com o qual não haja relações diplomáticas.⁴⁶⁵

O consentimento constitui uma condição para instauração de um contencioso em um órgão arbitral permanente especializado em investimentos, por exemplo, o ICSID, em um conjunto de compromissos firmados no período entre 2015 e 2020. Essa previsão encontra-se nos instrumentos celebrados pelo Brasil com os Estados: (i) Chile;⁴⁶⁶ (ii) Colômbia;⁴⁶⁷ (iii)

⁴⁶² Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Moçambique (2015), art. 15.6. Caso não seja possível solucionar a disputa, as Partes poderão recorrer a mecanismos de arbitragem entre Estados a serem desenvolvidos pelo Comitê Conjunto, quando julgado conveniente entre as Partes.

⁴⁶³ Acordo e Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Maláui (2015), art. 13.6. Caso não seja possível solucionar a controvérsia, as Partes poderão recorrer a mecanismos de arbitragem entre Estados a serem desenvolvidos pelo Comitê Conjunto, quando julgado conveniente entre as Partes.

⁴⁶⁴ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos (2015), art. 19.1. Qualquer das Partes poderá recorrer à arbitragem entre os Estados, uma vez que tenha sido esgotado o procedimento previsto no parágrafo 3 do Artigo 18, sem que o litígio tenha sido resolvido.

⁴⁶⁵ Acordo de Cooperação e Facilitação em Matéria de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e o Reino de Marrocos (2019), art. 20.1 Se a controvérsia não for resolvida pelo procedimento descrito no Artigo 19, ela será submetida aos mecanismos de arbitragem entre os Estados, a pedido de qualquer das Partes. Uma Parte poderá recusar a submissão à arbitragem sobre uma questão relativa a um investimento feito por um nacional dessa Parte ou por um nacional de um país com o qual não mantenha relações diplomáticas.

⁴⁶⁶ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Chile (2015), art. 25 Uma vez terminado o procedimento previsto no Artigo 24 (Consultas e Negociações Diretas para a Prevenção de Controvérsias) sem que a controvérsia tenha sido resolvida, qualquer das Partes poderá solicitar por escrito à outra Parte o estabelecimento de um tribunal arbitral para que decida sobre a mesma matéria objeto das consultas a que se refere o Artigo 24, de acordo com as disposições do Anexo I (Arbitragem entre as Partes)./Anexo I (arbitragem entre as partes, art. 2º (Estabelecimento dos Tribunais Arbitrais) 1. Uma vez terminado o procedimento previsto no Artigo 24 (Consultas e Negociações Diretas para a Prevenção de Controvérsias) sem que a controvérsia tenha sido resolvida, 29 qualquer das Partes poderá solicitar por escrito à outra Parte o estabelecimento de um tribunal arbitral ad hoc para que decida sobre a mesma matéria objeto das consultas a que se refere o referido Artigo 24. Alternativamente, as Partes poderão optar, de comum acordo, por submeter a controvérsia a uma instituição arbitral permanente para a solução de controvérsias em matéria de investimentos.

⁴⁶⁷ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Colômbia (2015), art. 23.1 Uma vez esgotado o procedimento previsto no parágrafo 3 do artigo 22 sem que a controvérsia tenha sido resolvida, qualquer das Partes poderá submetê-la a um Tribunal Arbitral ad hoc, de acordo com as disposições deste Artigo. Alternativamente, as Partes poderão optar, de comum acordo, por submeter a controvérsia a uma instituição arbitral permanente para a solução de controvérsias em matéria de investimentos. Salvo que as Partes decidam o contrário, tal instituição aplicará o disposto neste Artigo.

Etiópia;⁴⁶⁸ (iv) Suriname;⁴⁶⁹ (v) Guiana;⁴⁷⁰ (vi) Emirados Árabes Unidos;⁴⁷¹ (vii) Equador;⁴⁷² (viii) Índia.⁴⁷³

O quadro 31 sintetiza as diferenças entre as cláusulas de arbitragem previstas nos acordos celebrados pelo Brasil entre 2015 e 2020.

Quadro 31 – Cláusula de consentimento

Parte celebrante com o Brasil	Ano	O consentimento prévio à constituição da arbitragem depende de ratificação	O consentimento prévio à constituição da arbitragem independe de ratificação	O consentimento é condição para submissão de controvérsia a uma instituição arbitral permanente
Moçambique	2015	sim	não	não
Angola	2015	sim	não	não
México	2015	não	sim	não
Maláui	2015	sim	não	não
Colômbia	2015	não	sim	sim
Chile	2015	não	sim	sim
Etiópia	2018	não	sim	sim
Suriname	2018	não	sim	sim

⁴⁶⁸ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República Democrática Federal da Etiópia (2018), art. 24.1 Uma vez esgotado o procedimento previsto no parágrafo 2 do Artigo 23 sem que a controvérsia tenha sido resolvida, qualquer das Partes Contratantes poderá submetê-la a um Tribunal Arbitral ad hoc, de acordo com as disposições deste Artigo. Alternativamente, as Partes Contratantes poderão optar, de comum acordo, por submeter a controvérsia a uma instituição arbitral permanente para a solução de controvérsias em matéria de investimentos. Salvo que as Partes Contratantes decidam o contrário, tal instituição aplicará o disposto neste Artigo.

⁴⁶⁹ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Suriname (2018), art. 25.1 Uma vez esgotado o procedimento previsto no parágrafo 2 do Artigo 24 sem que a controvérsia tenha sido resolvida, qualquer das Partes poderá submetê-la a um Tribunal Arbitral ad hoc, em conformidade com as disposições deste Artigo. Alternativamente, as Partes poderão optar, de comum acordo, por submeter a controvérsia a uma instituição arbitral permanente para a solução de controvérsias em matéria de investimentos. Salvo que as Partes decidam o contrário, tal instituição aplicará as disposições deste Artigo.

⁴⁷⁰ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República Cooperativa da Guiana (2018), art. 25.1 Uma vez esgotado o procedimento previsto no parágrafo 2 do Artigo 24 sem que a controvérsia tenha sido resolvida, qualquer das Partes poderá submetê-la a um Tribunal Arbitral ad hoc, em conformidade com as disposições deste Artigo. Alternativamente, as Partes poderão optar, de comum acordo, por submeter a controvérsia a uma instituição arbitral permanente para a solução de controvérsias em matéria de investimentos. Salvo que as Partes decidam o contrário, tal instituição aplicará as disposições deste Artigo.

⁴⁷¹ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e os Emirados Árabes Unidos (2019), art. 25.1. Uma vez esgotado o procedimento previsto no Parágrafo 2 do Artigo 24 sem que a controvérsia tenha sido resolvida, qualquer das Partes poderá submetê-la a um Tribunal Arbitral ad hoc, em conformidade com as disposições deste Artigo. Alternativamente, as Partes poderão optar, de comum acordo, por submeter a controvérsia a uma instituição arbitral permanente para a solução de controvérsias em matéria de investimentos. Salvo que as Partes decidam o contrário, tal instituição aplicará as disposições deste Artigo.

⁴⁷² Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Equador (2019), art. 25.1 Uma vez esgotado o procedimento previsto no parágrafo 3 do Artigo 24 sem que a controvérsia tenha sido resolvida, qualquer das Partes poderá submetê-la a um Tribunal Arbitral ad hoc, em conformidade com as disposições deste Artigo. Alternativamente, as Partes poderão optar, de comum acordo, por submeter a controvérsia a uma instituição arbitral permanente para a solução de controvérsias em matéria de investimentos. Salvo que as Partes decidam o contrário, tal instituição aplicará as disposições deste Artigo.

⁴⁷³ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Índia (2020), art. 19.1 Qualquer disputa entre as Partes que não tenha sido resolvida depois de ter sido submetida ao Procedimento de Prevenção de Disputas poderá ser submetida por qualquer das Partes a um Tribunal Arbitral ad hoc, em conformidade com as disposições deste Artigo. Alternativamente, as Partes poderão decidir, de comum acordo, submeter a controvérsia a uma instituição permanente de arbitragem para a solução de controvérsias sobre investimento. A menos que as Partes decidam de outra forma, tal instituição aplicará as disposições desta Parte IV.

Guiana	2018	não	sim	sim
Emirados Árabes Unidos	2019	não	sim	sim
Marrocos	2019	não	sim	não
Equador	2019	não	sim	sim
Índia	2020	não	sim	sim

Fonte: Elaboração do autor a partir dos acordos internacionais disponíveis em:
<<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>>

Na hipótese de infração aos acordos celebrados pelo País entre 2015 e 2020, as empresas brasileiras com atuação no exterior carecem de autonomia para suscitar contenciosos arbitrais em face dos Estados receptores. O dirigismo estatal constitui uma explicação para exclusão da capacidade do investidor estrangeiro suscitar um contencioso dos investidores estrangeiros (REIS; RIBEIRO, 2019, p. 64).

Alternativa para uma empresa brasileira suscitar uma controvérsia perante um Estado é prevista no Mecanismo Suplementar do ICSID, conquanto o Estado receptor seja parte da Convenção de Washington e manifeste o consentimento específico para a solução arbitral (COSTA; CARREGARO; ANDRADE, 2007, p. 70; COSTA, 2012, p. 88).

Outro caminho disponível às empresas brasileiras para suscitar arbitragem em face dos Estados reside na constituição de subsidiárias em países os quais possuem uma rede de acordos de investimentos. Constituída a pessoa jurídica em um desses países, a subsidiária brasileira no exterior pode receber a prerrogativa de invocar as violações aos acordos e suscitar controvérsias arbitrais em face dos Estados (REIS; RIBEIRO, 2019, p. 67).

Há acordos e tribunais os quais exigem do investidor um vínculo com o Estado para utilizar o mecanismo de solução de controvérsias. Ou seja, não basta uma empresa brasileira possuir uma subsidiária em um país signatário de um acordo de investimento para poder invocá-lo. Trata-se de uma limitação à prática do *forum shopping* (XAVIER JUNIOR, 2014, p. 115).

Em julho de 2021, o Ministério da Economia publicou a Consulta Pública nº 46, destinada à revisão do modelo de acordo bilateral de investimentos (BRASIL, 2021). Considerando o elemento experimental das políticas públicas (COZENDEY; CAVALCANTE, 2015, p. 109), é compreensível o reexame dos parâmetros de negociação.

A Confederação Nacional de Indústria recomendou a inclusão da cláusula investidor-Estado e a previsão da desapropriação indireta com limitações do escopo de proteção. A instituição propôs a formulação de critérios para a definição de investidor estrangeiro com a finalidade de restringir os setores de atividades econômicas passíveis de classificação como investimentos protegidos. As propostas não mencionaram aspectos relativos à propriedade intelectual (CNI, 2020, p. 41).

O Brasil não celebrou acordos bilaterais de investimentos com países desenvolvidos no período compreendido entre 2015 e 2020. Os parâmetros de negociação estabelecidos na fase de adesão com ressalvas ao sistema internacional de investimentos talvez sejam inadequados para atrair os maiores exportadores de capital. As seguintes assertivas sintetizam a exposição:

- (i) A não celebração de acordos bilaterais de investimentos com países desenvolvidos no período compreendido entre 2015 e 2020 não se explica somente em função dos parâmetros negociais adotados pelo Brasil. Provavelmente, há outros elementos da conjuntura internacional a serem considerados nessa constatação;
- (ii) A revisão do modelo de acordo nos moldes propostos pela Confederação Nacional de Indústria propicia a configuração de uma quarta fase do movimento cambiante do País em relação ao sistema internacional de investimentos;
- (iii) A fase de adesão ao sistema internacional de investimentos com ressalvas adotada pelo País entre 2015 e 2020 compreende as seguintes características: (a) exclusão da cláusula da arbitragem investidor-Estado; (ii) ausência de previsão da desapropriação indireta; (iii) estabelecimento de figuras institucionais para gerir o compromisso e prevenir controvérsias, no caso, o *ombudsman* (ou ponto focal) e o Comitê Conjunto; (iv) adoção do conceito de responsabilidade social; (v) cuidado com a preservação da autonomia regulatória por meio de enunciado no preâmbulo;
- (iv) A propriedade intelectual não recebe atenção particular na formulação da política de acordos bilaterais de investimentos na fase de adesão ao sistema internacional de investimentos com ressalvas.

3.3 ACORDOS CELEBRADOS PELO BRASIL

Quais as previsões sobre propriedade intelectual nos acordos bilaterais de investimentos e nos capítulos de investimentos dos acordos de livre comércio celebrados pelo País? A presente seção examina os dispositivos sobre propriedade intelectual nos 27 acordos bilaterais de investimentos celebrados pelo Brasil entre os anos de 1994 e 2020, nos Protocolos no âmbito do Mercosul e nos dois acordos de livre comércio celebrados em 2016 e 2018.

Outros instrumentos internacionais de caráter comercial foram celebrados pelo Brasil. Eles não compreendem dispositivos sobre proteção de investimentos estrangeiros e não pertencem ao objeto do presente estudo.

O objetivo da seção é identificar a aplicação da cláusula de salvaguarda nos compromissos assumidos pelo País. A tarefa não prescinde do exame da previsão sobre desapropriação indireta. Isso se deve ao fato de a cláusula de salvaguarda excluir a aplicação da desapropriação, entre outras disposições, quando os contenciosos versam sobre licença compulsória e medidas de nulidade, limitação e criação de direitos.

As subseções abordam os seguintes aspectos mediante uma perspectiva comparativa dos acordos: (i) propriedade intelectual; (ii) referência ao TRIPS; (iii) direito intangíveis e móveis; (iv) desapropriação indireta; (v) cláusula de salvaguarda; (vi) vigência.

3.3.1 Propriedade Intelectual

O primeiro acordo bilateral de investimentos do País, celebrado com Portugal, inclui a propriedade industrial e os direitos de autor como categorias de investimentos (BRASIL, 1994a, art. I, 1.iii.e).⁴⁷⁴ Não há a nominação de patentes, marcas, desenhos industriais e outros direitos.

Os demais acordos bilaterais de investimentos celebrados pelo Brasil na década de 1990 trouxeram referência às patentes de invenção, marcas e *know-how*, entre outros. Trata-se de uma prática adotada entre os anos de 1994 e 1999. Nesses termos, o Brasil firmou acordos bilaterais com expressa referência aos direitos de propriedade intelectual com as partes celebrantes a seguir indicadas:

- (i) Chile (BRASIL, 1994b, art. I.1.III.e);⁴⁷⁵
- (ii) Reino Unido (BRASIL, 1994c, art. 1. a.iv);⁴⁷⁶
- (iii) Suíça (BRASIL, 1994d, art. 1.2.d);⁴⁷⁷

⁴⁷⁴ Acordo para Promoção e a Proteção Recíproca de Investimentos entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da República Federativa do Brasil (1994), art. I. 1.III. O termo “investimentos” designa toda espécie de bens e direitos adquiridos pela aplicação ou reaplicação de recursos, efetuados de acordo com a legislação da Parte Contratante recipiente e inclui, entre outros: [...] e) Direitos no âmbito da propriedade intelectual, incluindo a propriedade industrial e os direitos de autor [...]

⁴⁷⁵ Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile para a promoção de a proteção recíproca de investimentos (1994), art. I.1. II. O termo “investimentos” designa todo tipo de haveres, tais como bens e direitos de qualquer natureza, adquiridos ou exercidos de conformidade com a legislação da Parte recipiente, em particular, ainda que não exclusivamente, os seguintes: [...] e) direitos no âmbito da propriedade intelectual, abrangendo expressamente patentes de invenção e marcas de comércio, bem como licenças de fabricação e “know how”.

⁴⁷⁶ Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte sobre promoção e proteção de investimentos (1994), art. 1 (Definições) Para os fins do presente Acordo: (a) o termo “investimento” significa todos os tipos de haveres e inclui, em particular, ainda que não exclusivamente, os seguintes: (iv) direitos de propriedade intelectual, fundo de comércio, processos técnicos e know-how;

⁴⁷⁷ Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Confederação Suíça sobre a Promoção e a Proteção Recíproca de Investimentos (1994), art. 1 Para os fins deste Acordo: 2. O termo “investimento” significa todos os tipos de haveres e inclui em particular, ainda que não exclusivamente: [...] d) direitos autorais, direitos de propriedade industrial (como patentes, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, marcas de comércio ou de serviços, nomes comerciais, indicações de origem), know-how e fundo de comércio;

- (iv) França (BRASIL, 1995a, art. 1.1.d);⁴⁷⁸
- (v) Finlândia (BRASIL, 1995b, art. 1.1.d);⁴⁷⁹
- (vi) Itália (BRASIL, 1995c, art. I.1. I. d);⁴⁸⁰
- (vii) Dinamarca (BRASIL, 1995d, art.1. a. iv);⁴⁸¹
- (viii) Venezuela (BRASIL, 1995e, art. 1.1.d);⁴⁸²
- (ix) Coreia do Sul (BRASIL, 1995f, art. 1.1.b.IV);⁴⁸³
- (x) Alemanha (BRASIL, 1995g, art. 1.1.d);⁴⁸⁴
- (xi) Cuba (BRASIL, 1997, art. 1.1.II, e);⁴⁸⁵

⁴⁷⁸ Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa sobre Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos (1995), art. 1 Para a aplicação deste Acordo: 1. O termo “investimentos” designa todos os haveres, tais como bens, direitos e interesses de toda e qualquer natureza e, em particular, mas não exclusivamente: [...] d) os direitos de propriedade intelectual, comercial ou industrial, tais como os direitos autorais, patentes, licenças, marcas registradas, modelos e módulos industriais, procedimentos técnicos, nomes registrados e fundo de comércio;

⁴⁷⁹ Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Federative Republic of Brazil on the promotion and protection of investments, art. 1 (Definitions) For the purpose of this Agreement: (1) The term “investment” means every kind of asset, established or acquired by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the other Contracting Party, and includes particularly, though not exclusively: (d) intellectual and industrial property rights, such as patents, copyrights, technical processes, industrial designs, business names, know-how and goodwill;

⁴⁸⁰ Acordo para a promoção e a proteção recíproca de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana (1995), art. I (Definições) 1. Para os fins do presente Acordo, entende-se que: I. o termo “investimentos” designa todo tipo de haveres investidos no território de uma Parte Contratante, em conformidade com suas leis e regulamentos, por uma pessoa física ou jurídica da outra Parte Contratante, independentemente da forma jurídica escolhida e de previsão no quadro jurídico de referência. O termo investimentos compreende em particular, mas não exclusivamente: [...] d) direitos no âmbito da propriedade intelectual e industrial, tais como os direitos autorais, as marcas comerciais, patentes, desenhos industriais, know how, a firma e o fundo de comércio;

⁴⁸¹ Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Dinamarca sobre a Promoção e a Proteção Recíproca de Investimentos (1995), art. 1 (Definições) Para os fins do presente Acordo: a) o termo “investimento” significa todo o tipo de haveres e inclui, em particular, ainda que não exclusivamente: [...] iv. direitos de propriedade intelectual, incluindo direitos autorais, patentes, marcas comerciais, tecnologia, marcas registradas, fundo de comércio, know-how e outros direitos similares;

⁴⁸² Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela para a Promoção e a Proteção Recíproca de Investimentos (1995), art. 1 (Definições) 1. O termo “investimento” designa todo tipo de ativo investido direta ou indiretamente por investidores de uma Parte Contratante no território de outra Parte Contratante, de acordo com a legislação desta. Incluirá, em particular, ainda que não exclusivamente: [...] d) direitos de propriedade intelectual ou imaterial, incluindo, em especial, direitos autorais, patentes, desenhos industriais, marcas, nomes comerciais, procedimentos técnicos, know how e prestígio e clientela (fundo de comércio);

⁴⁸³ Acordo para a promoção e a proteção recíproca de Investimentos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coreia (1995), art. 1 (Definições) 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: [...] IV. direitos no âmbito da propriedade intelectual, incluindo os direitos autorais, marcas registradas, patentes, modelos industriais, processos técnicos, know-how, nomes comerciais e fundos de comércio, e

⁴⁸⁴ Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Federal da Alemanha sobre promoção e proteção recíproca de investimentos (1995), art. 1 Para os efeitos do presente Acordo: 1. O termo “investimentos” significa toda espécie de haveres investidos ou reinvestidos por um investidor de uma Parte Contratante no território da outra, de acordo com a legislação desta última, e inclui, em particular, ainda que não exclusivamente: [...] d) os direitos de propriedade intelectual, tais como direitos de autor, patentes, modelos registrados, desenhos e modelos industriais, marcas, nomes comerciais, informações não divulgadas, processos tecnológicos, know-how e fundo de comércio, e

⁴⁸⁵ Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cuba para a Promoção de Proteção Recíproca de Investimentos (1997), art. 1 (Definições) I. Para os fins do presente Acordo, entende-se que: [...] II. O termo “investimentos” designa todo tipo de haveres, tais como bens e direitos de toda natureza, adquiridos ou exercidos de acordo com a legislação da Parte receptora do investimento, e, em particular, ainda que não exclusivamente, os seguintes: [...] e) direitos relativos à propriedade intelectual, incluindo expressamente patentes de invenção e marcas comerciais, bem como licenças de fabricação e “know-how”.

(xii) Países Baixos (BRASIL, 1998, art. 1.a.iv);⁴⁸⁶

(xiii) União Econômica Bélgica-Luxemburgo (BRASIL, 1999, art. 1.2.d);⁴⁸⁷

A maior parte dos acordos celebrados pelo Brasil a partir de 2015 preveem a propriedade intelectual como componente da definição de investimento e não mencionam as patentes, marcas, desenhos industriais e outros direitos, são eles:

(i) México (BRASIL, 2015d, art. 3.1.2.e);⁴⁸⁸

(ii) Colômbia (BRASIL, 2015f, art. 3.1.2.e);⁴⁸⁹

(iii) Chile (BRASIL, 2015g, art. 1.4.f);⁴⁹⁰

(iv) Suriname (BRASIL, 2018b, art. 3.1.3.);⁴⁹¹

(v) Guiana (BRASIL, 2018c, art. 3.1.3.d);⁴⁹²

⁴⁸⁶ Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Kingdom of the Netherlands and the Federative Republic of Brazil (1998), art. 1 For the purposes of this Agreement: (a) the term “investments” means every kind of asset and more particularly, though not exclusively: [...] (iv) rights in the field of intellectual property, technical process, goodwill and know-how;

⁴⁸⁷ Agreement between the Belgo-Luxemburg Economic Union and the Government of the Federative Republic of Brazil on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments (1999), art. 1 (Definitions) For the purpose of this Agreement, [...] 2. The term “investments” shall mean any kind of assets and any direct or indirect contribution in cash, in kind or in services, invested or reinvested in any sector of economic activity. The following shall more particularly, though not exclusively, be considered as investments for the purpose of this Agreement: [...] d) copyrights, industrial property rights, technical processes, trade names and good will;

⁴⁸⁸ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos (2015), art. 3 (Definições) 1. Para efeitos do presente Acordo: 1.2 “Investimento” significa qualquer tipo de bem ou direito pertencente ou sob controle direto ou indireto de um investidor de uma Parte estabelecido ou adquirido de conformidade com as leis e regulamentos da outra Parte no território dessa ou outra Parte, vinculado à produção de bens ou prestação de serviços no Estado anfitrião pelo investidor da outra Parte, com o objetivo de estabelecer relações econômicas de longo prazo, tais como; e) os direitos de propriedade intelectual tal como definidos ou se faça referência no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual da Organização Mundial do Comércio Relacionados ao Comércio (TRIPS);

⁴⁸⁹ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Colômbia (2015), art. 3 (Definições) 1. Para efeitos deste Acordo: 1.2 “Investimento” significa um investimento direto de um investidor de uma Parte, estabelecido ou adquirido de conformidade com as leis e regulamentos da outra Parte, que permita exercer, direta ou indiretamente, controle ou grau significativo de influência sobre a gestão da produção de bens ou da prestação de serviços no território da outra Parte, incluindo em particular, mas não exclusivamente: [...] (e) direitos de propriedade intelectual tal como definidos ou referidos no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio da Organização Mundial do Comércio (ADPIC/TRIPS).

⁴⁹⁰ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Chile (2015), art. 1 (Definições) 1.4 “Investimento” significa um investimento direto, ou seja, todo ativo de propriedade ou controlado, direta ou indiretamente, por um investidor de uma Parte, estabelecido ou adquirido de conformidade com o ordenamento jurídico da outra Parte, no território dessa ou outra Parte, que permita exercer a propriedade, o controle ou um grau significativo de influência sobre a gestão da produção de bens ou da prestação de serviços no território do Estado Anfitrião, incluindo em particular, mas não exclusivamente: [...] (f) direitos de propriedade intelectual tal como definidos ou referidos no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio da Organização Mundial do Comércio (TRIPS).

⁴⁹¹ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Suriname (2018), art. 3 [...] 1.3 “Investimento” significa um investimento direto de um investidor de uma Parte, estabelecido ou adquirido de conformidade com as leis e regulamentos da outra Parte, que permita exercer, direta ou indiretamente, controle ou grau significativo de influência sobre a gestão da produção de bens ou da prestação de serviços no território da outra Parte, incluindo, mas não exaustivamente: e) direitos de propriedade intelectual, conforme definidos ou referenciados no Acordo de TRIPS.

⁴⁹² Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República Cooperativa da Guiana (2018), art. 3 [...] 1.3 “Investimento” significa qualquer tipo de ativo investido por investidores de uma Parte, estabelecido ou adquirido no território da outra Parte, que permita exercer, direta ou indiretamente, controle acionário ou grau significativo de influência sobre a gestão da produção de bens ou da prestação de serviços no território da outra Parte, de conformidade com as leis e regulamentos desta Parte, incluindo, mas não exaustivamente: e) direitos de propriedade intelectual, conforme definidos ou referenciados no Acordo de TRIPS.

- (vi) Emirados Árabes Unidos (BRASIL, 2019a, art. 3.1.3);⁴⁹³
- (vii) Marrocos (BRASIL, 2019b, art. 3.1.2.1e);⁴⁹⁴
- (viii) Equador (BRASIL, 2019c, art. 3.1.3);⁴⁹⁵
- (ix) Índia (BRASIL, 2020, art. 2.4).⁴⁹⁶

O acordo bilateral entre Brasil e Etiópia prevê os ativos de propriedade intelectual na definição de investimento, sem menção expressa a patentes, mas sim a processos técnicos, marcas, segredos industriais e outros direitos (BRASIL, 2018a, art. 1.3).⁴⁹⁷

O acordo bilateral de investimentos celebrado entre Brasil e Maláui não menciona a propriedade intelectual na cláusula de definição ou em outro dispositivo (BRASIL, 2015e, art. 2.1).⁴⁹⁸ Tampouco a cláusula de definição do acordo bilateral de investimentos celebrado entre

⁴⁹³ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e os Emirados Árabes Unidos (2019), art. 3.1.3 "Investimento" significa um investimento direto de um investidor de uma Parte, estabelecido ou adquirido de conformidade com as leis e regulamentos da outra Parte, que permita exercer, direta ou indiretamente, controle ou grau significativo de influência sobre a gestão da produção de bens ou da prestação de serviços no território da outra Parte, incluindo, mas não exaustivamente: e) direitos de propriedade intelectual, conforme definidos ou referenciados no Acordo de TRIPS.

⁴⁹⁴ Acordo de Cooperação e Facilitação em Matéria de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e o Reino de Marrocos (2019), art. 3 [...] 1.2 O termo "Investimento" significa um investimento direto, ou seja, todo ativo detido ou controlado, direta ou indiretamente, por um investidor de uma Parte, estabelecido ou adquirido de conformidade com o ordenamento jurídico da outra Parte, no território dessa outra Parte, que permita exercer a propriedade, o controle ou um grau significativo de influência sobre a gestão da produção de bens ou da prestação de serviços no território do Estado Anfitrião. 1.2.1 Entre as formas que o investimento pode tomar estão: e) direitos de propriedade intelectual tais como definidos ou referidos no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio da Organização Mundial do Comércio (TRIPS/ADPIC). Entende-se que os direitos de propriedade intelectual que não sejam relacionados a um investimento de um investidor de uma Parte não são cobertos pelo Artigo sobre Solução de Controvérsias;

⁴⁹⁵ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Equador (2019), art. 3 [...] 1.3 "Investimento" significa um investimento direto de um investidor de uma Parte, estabelecido ou adquirido de conformidade com as leis e regulamentos da outra Parte, que permita exercer controle ou grau significativo de influência sobre a gestão da produção de bens ou da prestação de serviços no território da outra Parte, e que tenha as características de um investimento, que inclui o compromisso de capital, com o objetivo de estabelecer um interesse duradouro, a expectativa de lucros ou ganhos e a assunção de riscos. Um investimento pode ter as seguintes formas: (f) direitos de propriedade intelectual, conforme definidos ou referenciados no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio da Organização Mundial do Comércio (TRIPS).

⁴⁹⁶ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Índia (2020), art. 2.4 "Investimento" significa uma empresa, incluindo uma participação na mesma empresa, no território de uma Parte, que um investidor da outra Parte possui ou controla, direta ou indiretamente, ou sobre a qual exerce grau significativo de influência, que tenha as características de um investimento, incluindo o comprometimento de capital, o objetivo de estabelecer um interesse duradouro, a expectativa de ganho ou lucro e a assunção de riscos. Os seguintes ativos da empresa, entre outros, são abrangidos por este Acordo: [...] e) direitos de propriedade intelectual, tal como definidos ou referidos no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio da Organização Mundial do Comércio (TRIPS); e

⁴⁹⁷ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República Democrática Federal da Etiópia (2018), art. 1.3 "Investimento" significa um investimento direto de um investidor de uma Parte Contratante, estabelecido ou adquirido de conformidade com as leis e regulamentos da outra Parte Contratante, que permita exercer, direta ou indiretamente, controle ou grau significativo de influência sobre a gestão da produção de bens ou da prestação de serviços no território da outra Parte Contratante, incluindo, em particular, mas não exclusivamente: [...] (f) direitos de propriedade intelectual, como marcas, designação comercial, segredos industriais, direitos de autor, "know-how", fundo de comércio relacionado a um investimento, desenhos industriais e processos técnicos, na medida em que sejam reconhecidos pela lei do Estado anfitrião e acordos internacionais dos quais as Partes Contratantes sejam parte.

⁴⁹⁸ Acordo e Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Maláui (2015), Art. 2 (Definições) 1. Para efeitos do presente Acordo: [...] Investimento significa qualquer tipo de bem ou direito pertencentes ou controlados direta ou indiretamente por um investidor de uma das Partes no território da outra Parte, com o propósito de estabelecer relações econômicas duradoras, e destinado à produção de bens e serviços, tais como: i) Quotas, ações, e outra participação acionária ("*Equity*") e instrumentos da dívida da empresa ou de outra empresa; ii) Empréstimos a empresas; iii) Propriedade móvel ou imóvel, bem como quaisquer outros direitos de propriedade, tais como hipoteca, penhora, garantia,

Brasil e Moçambique contém a propriedade intelectual entre as formas de investimentos (BRASIL, 2015b, art. 3.1).⁴⁹⁹

O acordo bilateral de investimentos celebrado entre Brasil e Angola não prevê a propriedade intelectual como investimento. Ao invés de definir investimento, o dispositivo remete a matéria às legislações das Partes (BRASIL, 2015c, art. 3).⁵⁰⁰ Nesse diapasão, a classificação de um bem ou de uma atividade econômica é investimento para fins do compromisso, se a legislação do Estado receptor assim definir.

Dos acordos examinados, distinguem-se três grupos: (i) previsão dos direitos de propriedade intelectual como componente da definição de investimento (categoria dos ativos declarados); (ii) ausência dos direitos de propriedade intelectual como componente de investimento (categoria tácita da propriedade intelectual); (iii) previsão da propriedade intelectual como investimento e desprovida de menção aos direitos (categoria aberta da propriedade intelectual).

A categorização acima ocorre à luz da seção 1 do capítulo 2. O quadro 32 sintetiza a diferença entre os acordos bilaterais no tocante à previsão de propriedade intelectual na definição de investimento.

Quadro 32 – Cláusula de definição nos acordos bilaterais de investimentos

Parte celebrante com o Brasil	Ano	Previsão da propriedade intelectual com nomeação dos direitos (patentes, marcas e outros)	Previsão de propriedade intelectual desprovida de nomeação dos direitos (patentes, marcas e outros)	Ausência de previsão de propriedade intelectual na definição de investimento
Portugal	1994	Não	Sim	Não
Chile	1994	Sim	Não	Não
Reino Unido	1994	Sim	Não	Não
Suíça	1994	Sim	Não	Não
França	1995	Sim	Não	Não
Finlândia	1995	Sim	Não	Não
Itália	1995	Sim	Não	Não
Dinamarca	1995	Sim	Não	Não
Venezuela	1995	Sim	Não	Não
Coreia	1995	Sim	Não	Não

usufruto; iv) Créditos pecuniários ou quaisquer obrigações derivadas de contrato com valor econômico; v) O valor investido com base em direitos de concessão ou em decisão administrativa, incluindo licenças para cultivar, extrair ou explorar recursos naturais.

⁴⁹⁹ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Moçambique, art. 3 (Definições) Para efeitos do presente Acordo: 1. "Investimento" significa qualquer tipo de bem ou direito pertencente ou controlado direta ou indiretamente por um investidor de uma das Partes no território da outra Parte, com o propósito de estabelecer relações econômicas duradouras e destinado à produção de bens e serviços, em particular: [...] ii. propriedade móvel e imóvel bem como quaisquer outros direitos de propriedade, tais como hipoteca, penhora, garantia, usufruto e direitos similares

⁵⁰⁰ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Angola, art. 3 (definições) Para efeitos do Presente Acordo, as definições sobre investimento, investidor e outras definições inerentes a esta matéria serão reguladas pelos respectivos ordenamentos jurídicos das Partes.

Alemanha	1995	Sim	Não	Não
Cuba	1997	Sim	Não	Não
Países Baixos	1998	Sim	Não	Não
União Econômica Bélgica-Luxemburgo	1999	Sim	Não	Não
Moçambique	2015	Não	Não	Sim
Angola	2015	Não	Não	Sim
México	2015	Não	Sim	Não
Maláui	2015	Não	Não	Sim
Colômbia	2015	Não	Sim	Não
Chile	2015	Não	Sim	Não
Etiópia	2018	Sim (não há previsão de patentes, mas consta referência a marcas e segredos industriais)	Não	Não
Suriname	2018	Não	Sim	Não
Guiana	2018	Não	Sim	Não
Emirados Árabes Unidos	2019	Não	Sim	Não
Marrocos	2019	Não	Sim	Não
Equador	2019	Não	Sim	Não
Índia	2020	Não	Sim	Não

Fonte: Elaboração do autor a partir dos acordos internacionais disponíveis em:
<<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>>

O acordo de livre comércio entre Brasil e Peru, celebrado em 2016, não prevê a propriedade intelectual na definição de investimento (BRASIL, 2016, art. 2.3.1.f).⁵⁰¹ Diferentemente, o acordo de livre comércio celebrado entre Brasil e Chile, assinado em 2018, inclui a propriedade intelectual na definição de investimento desprovida de nomeação de patentes, marcas e outros direitos (BRASIL, 2018d, art. 8.1.f).⁵⁰²

No ano de 1994, foram firmados dois protocolos sobre investimentos no Mercosul, os quais não entraram em vigor. O Protocolo de Buenos Aires sobre promoção e proteção de investimentos provenientes de Estados não Partes do Mercosul (Protocolo de Buenos Aires)

⁵⁰¹ Acordo de Ampliação Econômico-Comercial entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru (2016), art. 2.3.1.(f) “Investimento” significa um investimento direto, isto é, todo ativo de propriedade ou controlado, direta ou indiretamente, por um investidor de uma Parte, estabelecido ou adquirido em conformidade com o ordenamento jurídico da outra Parte, no território dessa outra Parte, que permita exercer o controle ou um grau significativo de influência sobre a gestão de produção de bens ou da prestação de serviços no território do Estado Anfitrião, incluindo em particular, porém não exclusivamente: (i) uma empresa; (ii) ações, capital e outros tipos de participações em uma empresa; (iii) bens móveis ou imóveis e os direitos relacionados com a propriedade, tais como a hipoteca, gravame, penhor, usufruto e direitos similares; (iv) concessões conferidas por lei ou por contrato, incluindo concessões para a busca, incluindo a exploração, a extração ou a exploração de recursos naturais; (v) instrumentos de dívida ou empréstimos de uma empresa: (A) quando a empresa é uma filial do investidor, e (B) quando a data de vencimento original do instrumento de dívida ou empréstimo seja pelo menos de três anos, porém não inclui bônus, obrigações (debêntures), empréstimos ou outros instrumentos de dívida de uma empresa do Estado de uma Parte que esta Parte trate como dívida pública. [...]

⁵⁰² Acuerdo de Libre Comercio Chile y Brasil (2018), art. 8.1 [...] **inversión** significa una inversión directa, esto es, todo activo de propiedad o controlado, directa o indirectamente, por un inversionista de una Parte, establecido o adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico de la otra Parte, en el territorio de esa otra Parte, que permita ejercer la propiedad, el control o un grado significativo de influencia sobre la gestión de la producción de bienes o de la prestación de servicios en el territorio del Estado Anfitrión, incluyendo en particular, pero no exclusivamente: [...] (f) derechos de propiedad intelectual tal como se define o se hace referencia en el Acuerdo sobre los ADPIC;

teve como âmbito de aplicação os investimentos realizados por nacionais de Estados não signatários do bloco regional (MERCOSUL, 1994a, art. 2.2.a).⁵⁰³

Por sua vez, o Protocolo de Colônia para a Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos no Mercosul (Protocolo de Colônia) teve como âmbito de aplicação o investidor com nacionalidade de uma das Partes do bloco regional (MERCOSUL, 1994b, art. 1.2.a).⁵⁰⁴

Os dois protocolos incluem a propriedade intelectual na definição de investimento, com previsão de direitos imateriais, patentes, desenhos industriais, marcas e outros (MERCOSUL, 1994a, art. 2.A.1.d;⁵⁰⁵ MERCOSUL, 1994b, art. 1.1.d).⁵⁰⁶

O Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul, firmado em 2017, prevê a empresa como investimento. Os direitos de propriedade intelectual inserem-se como ativos da empresa, na definição de investimento. Patentes, marcas, desenhos industriais e outros direitos não são nominados especificamente no dispositivo (MERCOSUL, 2017, art. 3.3.e).⁵⁰⁷

⁵⁰³ Protocolo sobre promoción y protección de inversiones provenientes de Estados no Partes del Mercosur (1994a), art. 2.2. El término "inversor" designará: a) toda persona física que sea nacional de un Estado Parte o del Tercer Estado, de conformidad con sus respectivas legislaciones. Las disposiciones de los convenios a celebrar no se aplicarán a las inversiones realizadas en el territorio de un Estado Parte por personas físicas que sean nacionales de Terceros Estados, si tales personas a la fecha de la inversión residieren o se domiciliaren, conforme a la legislación vigente, en forma permanente en dicho territorio, a menos que se pruebe que los recursos referidos a estas inversiones provienen del exterior.

⁵⁰⁴ Protocolo de Colonia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones en el Mercosur (1994b), art. 1.2. El término "inversor" designa: a) toda persona física que sea nacional de una de las Partes Contratantes o resida en forma permanente o se domicilie en el territorio de ésta, de conformidad con su legislación. Las disposiciones de este Protocolo no se aplicarán a las inversiones realizadas por personas físicas que sean nacionales de una de las Partes Contratantes en el territorio de otra Parte Contratante, si tales personas, a la fecha de la inversión, residieren en forma permanente o se domiciliaren en esta última Parte Contratante, a menos que se pruebe que los recursos referidos a estas inversiones provienen del exterior.

⁵⁰⁵ Protocolo sobre promoción y protección de inversiones provenientes de Estados no Partes del Mercosur (1994a), art. 2.A.1. El término 'inversión' designará, de conformidad con las leyes y reglamentaciones del Estado Parte en cuyo territorio se realice la inversión, todo tipo de activo invertido directa o indirectamente por inversores de un Tercer Estado en el territorio del Estado Parte, de acuerdo con la legislación de ésta incluirá en particular, aunque no exclusivamente: [...] d) derechos de propiedad intelectual o inmaterial incluyendo en especial, derechos de autor, patentes, diseños industriales, nombres comerciales, procedimientos técnicos, know-how y valor llave;

⁵⁰⁶ Protocolo de Colonia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones en el Mercosur (1994b), art. 1. A los fines del presente Protocolo: 1. El término "inversión" designa todo tipo de activo invertido directa o indirectamente por inversores de una de las Partes Contratantes en el territorio de otra Parte Contratante, de acuerdo con las leyes y reglamentación de esta última. Incluye en particular, aunque no exclusivamente: [...] d) derechos de propiedad intelectual o inmaterial, incluyendo derechos de autor y de propiedad industrial, tales como patentes, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, procedimientos técnicos, know-how y valor llave;

⁵⁰⁷ Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul (celebrado em 07.04.2017, em vigor desde 30.07.2019), art. 3.3 "Investimento" significa uma empresa, incluindo uma participação na mesma empresa, no território de um Estado Parte, que um investidor de outro Estado Parte possui ou controla ou sobre a qual exerce grau significativo de influência, que tenha as características de um investimento, incluindo o comprometimento de capital, o objetivo de estabelecer um interesse duradouro, a expectativa de ganho ou lucro e a assunção de riscos. Os seguintes ativos da empresa, entre outros, estão cobertos pelo presente Protocolo: [...] (e) direitos de propriedade intelectual tal como definidos ou referidos no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, da Organização Mundial do Comércio (TRIPS).

Quadro 33 – Cláusula de definição nos acordos de livre comércio e Mercosul

Instrumento	Ano	Previsão da propriedade intelectual com menção aos ativos (patentes, marcas e outros)	Previsão de propriedade intelectual sem menção aos ativos (patentes, marcas e outros)	Ausência de previsão de propriedade intelectual na cláusula de definição
Acordo de Ampliação Econômico-Comercial entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru	2016	Não	Não	Sim
Acordo de Livre Comércio entre Brasil e Chile	2018	Não	Sim	Não
Protocolo sobre promoção e proteção de investimentos provenientes de Estados não Partes do Mercosul (Protocolo de Buenos Aires)	1994	Sim	Não	Não
Protocolo para a Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos no Mercosul (Protocolo de Colônia)	1994	Sim	Não	Não
Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul	2017	Não	Sim	Não

Fonte: Elaboração do autor a partir dos acordos internacionais disponíveis em:
 <<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>>

3.3.2 Referência ao TRIPS

Os acordos bilaterais de investimentos celebrados pelo Brasil entre 1994 e 1999 não mencionam o TRIPS quando se referem à propriedade intelectual. A partir de 2015, os instrumentos delimitam a propriedade intelectual ao disposto no TRIPS, salvo o compromisso firmado com a Etiópia.

O instrumento celebrado entre Brasil e Etiópia reconhece como investimento a propriedade intelectual nos termos da legislação do Estado receptor e dos acordos internacionais celebrados pelas Partes Contratantes (BRASIL, 2018a, art. 1.3.f). Provavelmente, a ausência de previsão expressa ao TRIPS no acordo bilateral mencionado decorre da não-adesão da Etiópia à OMC. Ela mantém o *status* de observador, no ano de 2023).

Os acordos com a expressão “propriedade intelectual em conformidade com o TRIPS” foram celebrados pelo Brasil com os Estados: (i) México (BRASIL, 2015d, art. 3.1.2.e); (ii)

Colômbia (BRASIL, 2015f, art. 3.1.2.e); (iii) Chile (BRASIL, 2015g, art. 1.4.f); (iv) Suriname (BRASIL, 2018b, art. 3.1.3.); (v) Guiana (BRASIL, 2018c, art. 3.1.3.d); (vi) Emirados Árabes Unidos (BRASIL, 2019a, art. 3.1.3); (vii) Marrocos (BRASIL, 2019b, art. 3.1.2.1e); (viii) Equador (BRASIL, 2019c, art. 3.1.3); (ix) Índia (BRASIL, 2020, art. 2.4).

O quadro 34 indica dois grupos de acordos bilaterais celebrados pelo País. O primeiro grupo carece de referência expressa ao TRIPS na cláusula de definição de investimento. O segundo grupo prevê a propriedade intelectual à luz do TRIPS na definição de investimento.

Quadro 34 – Referência ao TRIPS nos acordos bilaterais de investimentos

Parte celebrante com o Brasil	Ano	Previsão da propriedade intelectual nos termos do TRIPS
Portugal	1994	Não
Chile	1994	Não
Reino Unido	1994	Não
Suíça	1994	Não
França	1995	Não
Finlândia	1995	Não
Itália	1995	Não
Dinamarca	1995	Não
Venezuela	1995	Não
Coreia	1995	Não
Alemanha	1995	Não
Cuba	1997	Não
Países Baixos	1998	Não
União Econômica Bélgica-Luxemburgo	1999	Não
Moçambique	2015	Não
Angola	2015	Não
México	2015	Sim
Maláui	2015	Não
Colômbia	2015	Sim
Chile	2015	Sim
Etiópia	2018	Não
Suriname	2018	Sim
Guiana	2018	Sim
Emirados Árabes Unidos	2019	Sim
Marrocos	2019	Sim
Equador	2019	Sim
Índia	2020	Sim

Fonte: Elaboração do autor a partir dos acordos internacionais disponíveis em: <<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>>

Como o acordo de livre comércio entre Brasil e Peru não prevê a propriedade intelectual entre as formas de investimento, não há remissão ao TRIPS (BRASIL, 2016, art. 2.3.1.f). No acordo de livre comércio entre Brasil e Chile, a propriedade intelectual com expressa referência ao TRIPS é definida como um dos componentes da definição de investimento (BRASIL, 2018d, art. 8.1.f).

Os Protocolos de Buenos Aires e de Colônia, ambos de 1994, não remetem ao TRIPS quando incluem a propriedade intelectual na definição de investimento (MERCOSUL, 1994a, art. 2.A.1.d; MERCOSUL, 1994b, art. 1.1.d). O Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul remete ao TRIPS quando estabelece a propriedade intelectual como um ativo da empresa, na definição de investimento (MERCOSUL, 2017, art. 3.3.e).

Quadro 35 – Referência ao TRIPS nos acordos de livre comércio e Mercosul

Instrumento	Ano	Previsão da propriedade intelectual nos termos do TRIPS
Acordo de Ampliação Econômico-Comercial entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru	2016	Não
Acordo de Livre Comércio entre Brasil e Chile	2018	Sim
Protocolo de Buenos Aires	1994	Não
Protocolo de Colônia	1994	Não
Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul	2017	Sim

Fonte: Elaboração do autor a partir dos acordos internacionais disponíveis em: <<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>>

3.3.3 Direitos intangíveis e móveis

As expressões “direitos de propriedade móvel” e “direitos intangíveis”, quando presentes na cláusula de definição de investimento, ensejam uma interpretação favorável à inclusão do pedido de patente como ativo protegido (CORREA, 2004, p. 340; CORREA; VIÑUALES, 2016, p. 115; VADI, 2015, p. 151; LIBERTI, 2010, p. 8; MERCURIO, 2012, p. 878; GIBSON, 2010b, p. 433).

A expressão “direito de propriedade móvel” encontra-se presente nos 27 acordos bilaterais de investimentos celebrados pelo País. Por sua vez, a expressão “direitos intangíveis” localiza-se na definição de investimento dos acordos celebrados pelo Brasil com Dinamarca

(BRASIL, 1995d, art. 1.a.i),⁵⁰⁸ México (BRASIL, 2015d, art. 3.1.1.2.b)⁵⁰⁹ e Chile (BRASIL, 2015g, art. 1.1.4.g).⁵¹⁰

O quadro 36 indica quais acordos possuem as expressões permissivas de uma interpretação favorável à inclusão dos pedidos de patente como investimentos. O raciocínio aplica-se em relação aos pedidos de registro marcário e de desenho industrial.

Quadro 36 – Direitos intangíveis e/ou móveis nos acordos bilaterais de investimentos

Parte celebrante com o Brasil	Ano	Previsão de direitos de propriedade de bens móveis	Previsão de direitos intangíveis
Portugal	1994	Sim (art. I.1.III.d)	Não
Chile	1994	Sim (art. I.1.II.c)	Não
Reino Unido	1994	Sim (art. 1.i)	Não
Suíça	1994	Sim (art. 1.2.a)	Não
França	1995	Sim (art. 1.1.a)	Não
Finlândia	1995	Sim (art. 1.1.a)	Não
Itália	1995	Sim (art. I.1.I.a)	Não
Dinamarca	1995	Sim (art. 1.a.i)	Sim (art. 1.a.i)
Venezuela	1995	Sim (art. 1.1.a)	Não
Coreia	1995	Sim (art. 1.1.b.I)	Não
Alemanha	1995	Sim (art. 1.1.a)	Não
Cuba	1997	Sim (art. 1.II.c)	Não
Países Baixos	1998	Sim (art. 1.a.i)	Não
União Econômica Bélgica-Luxemburgo	1999	Sim (art. 1.1.2.a)	Não
Moçambique	2015	Sim (art. 3.1.ii)	Não
Angola	2015	Não	Não
México	2015	Sim (art.3.1.2.b)	Sim (art.3.1.2.b)
Maláui	2015	Sim (art.2.1.iii)	Não
Colômbia	2015	Sim (art. 3.1.2,c)	Não
Chile	2015	Sim (art. 1.4.g)	Sim (art.1.4.g)

⁵⁰⁸ Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Dinamarca sobre a Promoção e a Proteção Recíproca de Investimentos (1995), art. 1 Para os fins do presente Acordo: a) o termo “investimento” significa todo o tipo de haveres e inclui, em particular, ainda que não exclusivamente: [...] i. bens tangíveis e intangíveis, móveis e imóveis e quaisquer outros direitos como concessões, hipotecas, penhoras, cações, usufrutos, garantias e quaisquer outros direitos similares;

⁵⁰⁹ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos (2015), art. 3.1. Para efeitos do presente Acordo: 1.2 “Investimento” significa qualquer tipo de bem ou direito pertencente ou sob controle direto ou indireto de um investidor de uma Parte estabelecido ou adquirido de conformidade com as leis e regulamentos da outra Parte no território dessa ou outra Parte, vinculado à produção de bens ou prestação de serviços no Estado anfitrião pelo investidor da outra Parte, com o objetivo de estabelecer relações econômicas de longo prazo, tais como: [...] b) bens imóveis ou outra propriedade, tangível ou intangível, adquiridos ou utilizados com o propósito de obter benefício econômico ou para outros fins empresariais;

⁵¹⁰ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Chile (2015), art. 1.4 “Investimento” significa um investimento direto, ou seja, todo ativo de propriedade ou controlado, direta ou indiretamente, por um investidor de uma Parte, estabelecido ou adquirido de conformidade com o ordenamento jurídico da outra Parte, no território dessa outra Parte, que permita exercer a propriedade, o controle ou um grau significativo de influência sobre a gestão da produção de bens ou da prestação de serviços no território do Estado Anfitrião, incluindo em particular, mas não exclusivamente: [...] (g) direitos de propriedade, tangíveis ou intangíveis, móveis ou imóveis, e quaisquer outros direitos reais, como hipoteca, penhor, usufruto e direitos similares;

Etiópia	2018	Sim (art. 1.3.c)	Não
Suriname	2018	Sim (art.1.3.b)	Não
Guiana	2018	Sim (art. 1.3.b)	Não
Emirados Árabes Unidos	2019	Sim (art. 3.1.3b)	Não
Marrocos	2019	Sim (art. 3.1.2.1.b)	Não
Equador	2019	Sim (art.3.1.3c)	Não
Índia	2020	Sim (art. 2.4.f)	Não

Fonte: Elaboração do autor a partir dos acordos internacionais disponíveis em:
<<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>>

O acordo de livre comércio entre Brasil e Peru prevê os bens móveis e direitos relacionados com a propriedade na cláusula de definição. Não há previsão expressa aos direitos de propriedade intelectual e sequer os intangíveis (BRASIL, 2016, art. 2.3.1.f). Os direitos de propriedade intangíveis e móveis encontram-se na definição de investimento do acordo de livre comércio entre Brasil e Chile (BRASIL, 2018d, art. 8.1.g).⁵¹¹

Os Protocolos de Buenos Aires⁵¹² e de Colônia⁵¹³ não trazem previsão expressa de direitos intangíveis na definição de investimento, havendo menção aos direitos móveis e imateriais (MERCOSUL, 1994a, art. 2.A.1.a; MERCOSUL, 1994b, art. 1.1.a).

Os direitos intangíveis estão compreendidos entre os ativos da empresa previstos na definição de investimento no Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul, a qual prevê também os direitos sobre os bens móveis (MERCOSUL, 2017, art. 3.3.b).⁵¹⁴

⁵¹¹ Acuerdo de Libre Comercio Chile y Brasil (2018), art. 8.1 [...] (g) derechos de propiedad, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, y cualesquier otros derechos reales, como la hipoteca, prenda, usufructo y derechos similares.

⁵¹² Protocolo sobre promoción y protección de inversiones provenientes de Estados no Partes del Mercosur (1994), art. 2.A.1 [...] a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como los demás derechos reales tales como hipotecas, cauciones y derechos de prenda; d) derechos de propiedad intelectual o inmaterial incluyendo en especial, derechos de autor, patentes, diseños industriales, nombres comerciales, procedimientos técnicos, know-how y valor llave;

⁵¹³ Protocolo de Colonia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones en el Mercosur (1994), art. 1.1 El término "inversión" designa todo tipo de activo invertido directa o indirectamente por inversores de una de las Partes Contratantes en el territorio de otra Parte Contratante, de acuerdo con las leyes y reglamentación de esta última. Incluye en particular, aunque no exclusivamente: [...] a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como los demás derechos reales tales como hipotecas, cauciones y derechos de prenda; [...] d) derechos de propiedad intelectual o inmaterial, incluyendo derechos de autor y de propiedad industrial, tales como patentes, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, procedimientos técnicos, know-how y valor llave;

⁵¹⁴ Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul (2017), art. 3.3 [...] (b) direitos de propriedade, tangíveis ou intangíveis, móveis ou imóveis e qualquer outro direito real;

Quadro 37 – Direitos intangíveis e/ou móveis nos acordos de livre comércio e Mercosul

Instrumento	Ano	Previsão de direitos de propriedade de bens móveis	Previsão de direitos intangíveis
Acordo de Ampliação Econômico-Comercial entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru	2016	Sim	Não
Acordo de Livre Comércio entre Brasil e Chile	2018	Sim	Sim
Protocolo sobre promoção e proteção de investimentos provenientes de Estados não Partes do Mercosul	1994	Sim	Não
Protocolo para a Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos no Mercosul	1994	Sim	Não
Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul	2017	Sim	Sim

Fonte: Elaboração do autor a partir dos acordos internacionais disponíveis em:
<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>

3.3.4 Desapropriação Indireta

Distinguem-se três grupos de previsões sobre a desapropriação indireta nos acordos celebrados pelo País: (i) inclusão da desapropriação indireta mediante a descrição de suas características ou adoção de uma expressão sinonímica; (ii) exclusão expressa da desapropriação indireta; (iii) não há inclusão ou exclusão da desapropriação indireta.

A expressão “desapropriação ou qualquer outra medida de características ou efeitos equivalentes” denota a desapropriação indireta, conforme seção 2.6 do segundo capítulo desta tese. Ela está presente nos acordos bilaterais de investimentos celebrados pelo Brasil com os seguintes Estados:

- (i) Portugal (BRASIL, 1994a, art. IV,1);⁵¹⁵
- (ii) Reino Unido (BRASIL, 1994c, art. 5.1);⁵¹⁶

⁵¹⁵ Acordo para Promoção e a Proteção Recíproca de Investimentos entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da República Federativa do Brasil (1994), art. IV.1 A nacionalização, expropriação ou qualquer outra medida de características ou efeitos equivalentes que possa ser adotada por autoridades de uma Parte Contratante ou de uma subdivisão política sua em relação a investimentos efectuados em eu território por investidores da outra Parte Contratante restringir-se-á aos casos de utilidade, necessidade ou interesse público e será tomada de forma não discriminatória, conforme as disposições legais da Parte Contratante no território da qual o investimento foi efectuado e mediante justa e pronta indemnização.

⁵¹⁶ Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte sobre promoção e proteção de investimentos (1994), art. 5.1 Os investimentos de nacionais ou empresas de qualquer das Partes Contratantes não serão nacionalizados, desapropriados ou submetidos a medidas de efeito equivalente à nacionalização ou desapropriação (doravante denominada "desapropriação") no território da outra Parte Contratante, exceto por motivo de utilidade pública relacionado com necessidades internas dessa Parte, em bases não discriminatórias e mediante indenização imediata, adequada e efetiva. Essa indenização corresponderá ao valor genuíno do investimento desapropriado em data

- (iii) Suíça (BRASIL, 1994d, art. 5.1);⁵¹⁷
- (iv) França (BRASIL, 1995a, art. 5.2);⁵¹⁸
- (v) Finlândia (BRASIL, 1995b, art. 5.1);⁵¹⁹
- (vi) Itália (BRASIL, 1995c, art. IV.2);⁵²⁰
- (vii) Dinamarca (BRASIL, 1995d, art. 5);⁵²¹
- (viii) Venezuela (BRASIL, 1995e, art. 4.1);⁵²²
- (ix) Coreia do Sul (BRASIL, 1995f, art. 5.1);⁵²³

imediatamente anterior à desapropriação ou antes de a desapropriação iminente ter sido tornada de domínio público, o que ocorrer primeiro; será calculada em moeda livremente conversível, incluirá juros à taxa LIBOR a partir da data da desapropriação até a data do pagamento; será paga sem demora, efetivamente realizável e livremente transferível. O nacional ou empresa afetada terá direito, no âmbito da legislação da Parte Contratante que efetuou a desapropriação, ao pronto reexame de seu caso por uma autoridade judicial ou independente dessa Parte e a ter o seu investimento avaliado de conformidade com os princípios previstos no presente parágrafo.

⁵¹⁷ Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Confederação Suíça sobre a Promoção e a Proteção Recíproca de Investimentos (1994), art. 5.1. Nenhuma das Partes Contratantes tomará, direta ou indiretamente, medidas de desapropriação, nacionalização ou quaisquer outras medidas da mesma natureza ou de efeito semelhante contra investimentos de investidores da outra Parte Contratante, a menos que tais medidas sejam adotadas em razão do interesse público, em bases não discriminatórias e de acordo com os devidos procedimentos legais, e desde que sejam acompanhadas de disposições para o pagamento de indenização efetiva e adequada. Essa indenização corresponderá ao valor de mercado do investimento desapropriado imediatamente antes de a medida de desapropriação ter sido tomada ou tornada de domínio público, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Além disso, a indenização incluirá juros a partir da data da desapropriação, será paga sem demora, numa moeda livremente conversível e será livremente transferível.

⁵¹⁸ Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa sobre Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos (1995), art. 5.2 As Partes Contratantes não tomarão medidas de desapropriação ou de nacionalização ou qualquer outras medidas cujo efeito consista em privar os investidores da outra Parte, direta ou indiretamente, dos investimentos que lhe pertençam, em seu território e em sua zona marítima, exceto por razões de utilidade pública e desde que tais medidas não sejam discriminatórias ou contrárias a um compromisso assumido por uma das Partes Contratantes para com um nacional ou pessoa jurídica da outra Parte Contratante.

⁵¹⁹ Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Federative Republic of Brazil on the promotion and protection of investments (1995), art. 5 (Expropriation) (1) Investments of investors of each Contracting Party shall not be nationalized, expropriated or subjected to measures having a similar effect (hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party, unless the measures are taken in the public interest on a non discriminatory basis, under due process of law and provided that provisions have been made for effective, prompt and adequate compensation.

⁵²⁰ Acordo para a promoção e a proteção recíproca de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana (1995), Itália – art. IV.1 Cada Parte Contratante se compromete a não adotar medida que limite, por tempo determinado ou indeterminado, os direitos de propriedade, posse ou gozo referentes aos investimentos efetuados em seu território por investidores da outra Parte Contratante, salvo disposições específicas de leis, sentenças ou decisões emanadas de tribunais competentes ou outras disposições não-discriminatórias, de caráter geral, destinadas a regular as atividades econômicas.

⁵²¹ Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Dinamarca sobre a Promoção e a Proteção Recíproca de Investimentos (1995), Dinamarca – art. 5 (Desapropriação e Indenização)1. Os investimentos de investidores de cada Parte Contratante não serão nacionalizados, desapropriados ou submetidos a medidas de efeito equivalente à nacionalização ou desapropriação (doravante denominadas "desapropriação") no território da outra Parte Contratante, exceto para fins de interesse público, em bases não discriminatórias, de acordo com os devidos procedimentos legais e mediante indenização imediata, adequada e efetiva.

⁵²² Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela para a Promoção e a Proteção Recíproca de Investimentos (1995), art. 4 (Desapropriações e Indenizações) 1. Nenhuma das Partes Contratantes tomará medidas de nacionalização ou desapropriação ou qualquer outra medida de efeito semelhante contra investimentos efetuados em seu território por investidores da outra Parte Contratante, a menos que tais medidas sejam tomadas por razões de utilidade pública ou de interesse social, em bases não discriminatórias e mediante o devido processo legal. As medidas serão acompanhadas de disposições para o pagamento de uma indenização justa, imediata e adequada. O montante da referida indenização corresponderá ao valor de mercado do investimento desapropriado na data imediatamente anterior àquela em que a medida se tenha tornado de domínio público.

⁵²³ Acordo para a promoção e a proteção recíproca de Investimentos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coreia (1995), art. 5.1. Os investimentos de investidores de qualquer das Partes Contratantes não

- (x) Alemanha (BRASIL, 1995g, art. 4.2),⁵²⁴ e
- (xi) Cuba (BRASIL, 1997, arts. 4.1, 4.2).⁵²⁵

O primeiro acordo bilateral de investimentos celebrado entre Brasil e Chile prevê a desapropriação indireta quando veda a adoção de medidas para privar indiretamente os investimentos (BRASIL, 1994b, art. IV.1 e 2).⁵²⁶ O acordo entre Países Baixos e Brasil veda a privação indireta de direitos dos investidores, salvo quando preenchidas as condições estabelecidas (BRASIL, 1998, art. 6).⁵²⁷ Trata-se de uma previsão da desapropriação indireta

A desapropriação de fato (ou indireta) é prevista no acordo bilateral de investimentos celebrado entre Brasil e a União Econômica Belgo-Luxemburgo por meio da expressão “outra medida com efeito direto ou indireto de desapossar os investidores” (BRASIL, 1999, art. 4.1).⁵²⁸

O ponto de inflexão na matéria ocorre a partir de 2015. A desapropriação indireta é expressamente excluída do âmbito de aplicação dos acordos celebrados pelo Brasil com os

serão nacionalizados, desapropriados ou sujeitos a medidas cujo efeito seja equivalente à nacionalização ou desapropriação (doravante denominadas "desapropriação") no território da outra Parte Contratante, exceto por motivo de necessidade pública, de acordo com os devidos procedimentos legais, em bases não-discriminatórias e mediante indenização efetiva, imediata e adequada. Essa indenização deverá ser equivalente ao valor de mercado do investimento desapropriado imediatamente antes da ação de desapropriação ou da data na qual esta se tenha tornado de domínio público, o que ocorrer primeiro, e incluirá juros a contar da data da desapropriação; deverá, ademais, ser concedida sem demora, ser efetivamente realizável e livremente transferível.

⁵²⁴ Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Federal da Alemanha sobre promoção e proteção recíproca de investimentos (1995), art. 4.2 Os investimentos de investidores de uma das Partes Contratantes no território de outra Parte Contratante não poderão ser expropriados, nacionalizados ou sujeitos a outras medidas com efeitos equivalentes à expropriação ou à nacionalização, exceto por motivos de utilidade pública e mediante indenização. A indenização deverá corresponder ao valor que o investimento expropriado tinha imediatamente antes da data em que a expropriação, nacionalização ou medida equivalente, já consumada ou iminente, tenha sido tomada de domínio público. A indenização deverá ser paga de imediato, em moeda conversível e livremente transferível. Será acrescida de juros à taxa Libor em vigor até a data de seu efetivo pagamento. A legalidade da expropriação, nacionalização ou medida equivalente, bem como o montante de indenização, serão suscetíveis de recurso em processo judicial ordinário.

⁵²⁵ Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cuba para a Promoção de Proteção Recíproca de Investimentos (1997), art. 4 (Nacionalização, Desapropriação e Indenização) 1. As Partes Contratantes não adotarão medida alguma que prive, direta ou indiretamente, o investidor da outra Parte Contratante de um investimento. 2. A nacionalização, a desapropriação ou qualquer outra medida de características ou efeitos similares não será adotada, a menos que se cumpram as seguintes condições: [...]

⁵²⁶ Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile para a promoção de a proteção recíproca de investimentos (1994), art. IV.1. As Partes Contratantes não adotarão qualquer medida que prive, direta ou indiretamente, o investidor da outra Parte Contratante de um investimento. 2. A nacionalização, a desapropriação ou qualquer outra medida de características ou efeitos similares não poderão ser adotadas a menos que se cumpram as seguintes condições: i) sejam determinadas por razão de utilidade pública ou interesse nacional, em conformidade com a lei; ii) sejam tomadas em bases não discriminatórias; e iii) sejam acompanhadas de disposições para o pagamento de indenização imediata, adequada e efetiva.

⁵²⁷ Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Kingdom of the Netherlands and the Federative Republic of Brazil (1998), art. 6 Neither Contracting Party shall take any measures depriving, directly or indirectly, investors of the other Contracting Party of their investments unless the following conditions are complied with:

⁵²⁸ Agreement between the Belgo-Luxemburg Economic Union and the Government of the Federative Republic of Brazil on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments (1999), art. 4.1 Each Contracting Party undertakes not to adopt any measure of expropriation or nationalization or any other measure having, the effect of directly or indirectly dispossessing the investors of the other Contracting Party of their investments in its territory.

Estados: (i) Chile (BRASIL, 2015g, art. 7.5);⁵²⁹ (ii) Etiópia (BRASIL, 2018a, art. 7.5);⁵³⁰ (iii) Suriname (BRASIL, 2018b, art. 7.5);⁵³¹ (iv) Guiana (BRASIL, 2018c, art. 7.6);⁵³² (v) Emirados Árabes Unidos (BRASIL, 2019a, art. 7.5);⁵³³ (vi) Equador (BRASIL, 2019c, art. 7.5);⁵³⁴ (vii) Índia (BRASIL, 2020, art. 6.3).⁵³⁵

Os acordos os quais não preveem a desapropriação indireta, mas tampouco a excluem, foram celebrados pelo Brasil com os Estados: (i) Moçambique (BRASIL, 2015b, art. 9.1);⁵³⁶ (ii) Angola (BRASIL, 2015c, art. 9.1);⁵³⁷ (iii) México (BRASIL, 2015d, art. 6.1);⁵³⁸ (iv) Maláui

⁵²⁹ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Chile (2015), art. 7.5. Para maior certeza, este Artigo só prevê a expropriação direta, em que um investimento é nacionalizado ou de outro modo expropriado diretamente mediante a transferência formal do título ou do direito de domínio.

⁵³⁰ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República Democrática Federal da Etiópia (2018), art. 7.5 Para maior certeza, este Acordo abrange apenas a desapropriação direta, que ocorre quando um investimento é nacionalizado ou de outra forma diretamente desapropriado por meio da transferência formal de título ou de direitos de propriedade.

⁵³¹ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Suriname (2018), art. 7.5 Para maior certeza, este Acordo abrange apenas a desapropriação direta, que ocorre quando um investimento é nacionalizado ou de outra forma diretamente desapropriado por meio da transferência formal de título ou de direitos de propriedade, e não abrange desapropriação indireta.

⁵³² Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República Cooperativa da Guiana (2018), art. 7.6 Para maior certeza, este Acordo abrange apenas a desapropriação direta, que ocorre quando um investimento é nacionalizado ou de outra forma diretamente desapropriado por meio da transferência formal de título ou de direitos de propriedade, e não abrange desapropriação indireta.

⁵³³ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e os Emirados Árabes Unidos (2019), art. 7.5 Para maior certeza, este Acordo abrange apenas a desapropriação direta, que ocorre quando um investimento é nacionalizado ou de outra forma diretamente desapropriado por meio da transferência formal de título ou de direitos de propriedade, e não abrange desapropriação indireta.

⁵³⁴ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Equador (2019), art. 7.5. Para maior certeza, este Artigo abrange apenas a desapropriação direta, que ocorre quando um investimento é nacionalizado ou de outra forma diretamente desapropriado por meio da transferência formal de título ou de direitos de propriedade.

⁵³⁵ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Índia (2020), art. 6.3 Para maior certeza, este Acordo abrange apenas a desapropriação direta, que ocorre quando um investimento é nacionalizado ou de outra forma diretamente desapropriado por meio da transferência formal do título ou confisco.

⁵³⁶ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Moçambique (2015), art. 9.1. Nenhuma Parte, em conformidade com seu ordenamento jurídico, expropriará nem nacionalizará um investimento coberto por este acordo, salvo que seja: i. por causa de utilidade ou interesse públicos; ii. de uma maneira não discriminatória; iii. mediante a adequada e efetiva indenização conforme estabelecido nos parágrafos 2 a 4 deste mesmo artigo; e iv. de conformidade com o princípio do devido processo.

⁵³⁷ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Angola (2015), art. 9.1. Os Investimentos realizados por investidores de uma das Partes no território da outra Parte não poderão ser expropriados ou nacionalizados, exceto: a) Para fins e por razões de utilidade ou interesse público; b) Em uma base não discriminatória; c) Mediante pagamento de uma justa compensação, adequada e efetiva, conforme estabelecido nos parágrafos 2 a 4 deste mesmo artigo; d) De acordo com o devido processo legal.

⁵³⁸ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos (2015), art. 6.1. Sem prejuízo das suas leis e regulamentos: 1.1. As Partes não podem nacionalizar ou desapropriar os investimentos cobertos pelo presente Acordo, exceto se: a) por utilidade ou o interesse públicos; b) de forma não discriminatória; c) mediante pagamento de uma indenização de acordo com os parágrafos 1.2 a 1.4, e d) de acordo com o devido processo legal.

(BRASIL, 2015e, art. 8.2);⁵³⁹ (v) Colômbia (BRASIL, 2015f, art. 6.1);⁵⁴⁰ (vi) Marrocos (BRASIL, 2019b, art. 6.1).⁵⁴¹

O último conjunto de acordos foi negociado na fase de adesão ao sistema internacional de investimentos com ressalva. A redação dos dispositivos sobre desapropriação indica tão-somente a modalidade direta. No entanto, os instrumentos carecem de uma exclusão explícita à modalidade indireta.

O quadro 38 sintetiza a previsão do instituto da desapropriação indireta nos acordos celebrados pelo País.

Quadro 38 - Desapropriação indireta nos acordos bilaterais de investimentos do Brasil

Parte celebrante com o Brasil	Ano	Previsão da desapropriação indireta	Não há previsão da desapropriação indireta	Exclusão da desapropriação indireta
Portugal	1994	Sim	Não	Não
Chile	1994	Sim	Não	Não
Reino Unido	1994	Sim	Não	Não
Suíça	1994	Sim	Não	Não
França	1995	Sim	Não	Não
Finlândia	1995	Sim	Não	Não
Itália	1995	Sim	Não	Não
Dinamarca	1995	Sim	Não	Não
Venezuela	1995	Sim	Não	Não
Coreia	1995	Sim	Não	Não
Alemanha	1995	Sim	Não	Não
Cuba	1997	Sim	Não	Não
Países Baixos	1998	Sim	Não	Não
União Econômica Bélgica- Luxemburgo	1999	Sim	Não	Não
Moçambique	2015	Não	Sim	Não
Angola	2015	Não	Sim	Não
México	2015	Não	Sim	Não
Maláui	2015	Não	Sim	Não
Colômbia	2015	Não	Sim	Não
Chile	2015	Não	Não	Sim
Etiópia	2018	Não	Não	Sim
Suriname	2018	Não	Não	Sim
Guiana	2018	Não	Não	Sim

⁵³⁹ Acordo e Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Maláui (2015), art. 8.2. Nenhuma Parte, em conformidade com seu ordenamento jurídico, expropriará ou nacionalizará diretamente um investimento coberto por este acordo, salvo que seja: (i) por causa de utilidade ou interesse públicos; (ii) de uma maneira não discriminatória; (iii) mediante pagamento de efetiva indenização, de acordo com os parágrafos 4 a 6; e (iv) de conformidade com o devido processo legal.

⁵⁴⁰ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Colômbia (2015), art. 6.1 As Partes não poderão nacionalizar ou expropriar os investimentos cobertos por este Acordo, exceto se: (a) por utilidade pública ou interesse social; (b) de forma não discriminatória; (c) mediante o pagamento de uma indenização efetiva, em conformidade com este Artigo; e (d) de conformidade com suas leis, regulamentos e o devido processo legal.

⁵⁴¹ Acordo de Cooperação e Facilitação em Matéria de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e o Reino de Marrocos (2019), art. 6.1. Nenhuma das Partes deverá tomar contra os investidores da outra Parte medidas de nacionalização ou desapropriação, salvo se tais medidas forem: a) tomadas para fins públicos ou de acordo com o interesse geral; b) não discriminatórias; c) acompanhadas do pagamento efetivo de uma indenização; e d) conformes às normas exigidas pela lei.

Emirados Árabes Unidos	2019	Não	Não	Sim
Marrocos	2019	Não	Sim	Não
Equador	2019	Não	Não	Sim
Índia	2020	Não	Não	Sim

Fonte: Elaboração do autor a partir dos acordos internacionais disponíveis em:
<<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>>

O acordo de livre comércio entre Brasil e Peru contém uma regra restritiva sobre desapropriação, prevendo tão-somente a forma direta. Não há margem para invocar a desapropriação indireta (BRASIL, 2016, art. 2.7.6).⁵⁴² Do mesmo modo, a previsão de desapropriação contida no acordo de livre comércio entre Brasil e Chile é limitada à forma direta (BRASIL, 2018d, art. 8.7.5).⁵⁴³

A desapropriação indireta é prevista por meio da expressão “outra medida com mesmo efeito contra investimentos” nos Protocolos de Buenos Aires⁵⁴⁴ e de Colônia⁵⁴⁵ (MERCOSUL, 1994a, art. 2.D.1; MERCOSUL, 1994b, art. 4.1). Os dois primeiros protocolos do Mercosul foram negociados na fase de ensaio à adesão ao sistema internacional de investimentos.

Diferentemente, o Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul prevê unicamente a desapropriação direta, excluindo expressamente a forma indireta (MERCOSUL, 2017, art. 6.6).⁵⁴⁶ O Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul foi firmado em 2017, quando então o País se encontrava na fase de adesão ao sistema internacional de investimentos com ressalvas.

⁵⁴² Acordo de ampliação econômico-comercial entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru (2016), art. 2.7.6. Para maior certeza, este artigo só prevê a expropriação direta, em que um investimento é nacionalizado ou de outro modo expropriado diretamente mediante a transferência formal do título ou do direito de domínio.

⁵⁴³ Acuerdo de Libre Comercio Chile y Brasil (2018), art. 8.7.5. Para mayor certeza, este Artículo sólo prevé la expropiación directa, en donde una inversión es nacionalizada o de otra manera expropiada directamente mediante la transferencia formal del título o del derecho de dominio.

⁵⁴⁴ Protocolo sobre promoción de inversiones provenientes de Estados no Partes del Mercosur (1994), art. 2. D.1. Ninguno de los Estados Partes tomará medidas de nacionalización o expropiación ni ninguna otra medida que tenga el mismo efecto contra inversiones que se encuentren en su territorio y que pertenezcan a inversores de Terceros Estados, a menos que dichas medidas sean tomadas por razones de utilidad pública o de interés social, sobre una base no discriminatoria y bajo el debido proceso legal. Las medidas serán acompañadas de disposiciones para el pago de una compensación justa, adecuada y pronta u oportuna. El valor de dicha compensación corresponderá al valor de la inversión expropiada.

⁵⁴⁵ Protocolo de Colonia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones en el Mercosur (1994), art. 4.1. Ninguna de las Partes Contratantes tomará medidas de nacionalización o expropiación ni ninguna otra medida que tenga el mismo efecto, contra inversiones que se encuentren en su territorio y que pertenezcan a inversores de otra Parte Contratante, a menos que dichas medidas sean tomadas por razones de utilidad pública, sobre una base no discriminatoria y bajo el debido proceso legal. Las medidas serán acompañadas de disposiciones para el pago de una compensación previa, adecuada y efectiva. El monto de dicha compensación corresponderá al valor real que la inversión expropiada tenía inmediatamente antes del momento en que la decisión de nacionalizar o expropiar haya sido anunciada legalmente o hecha pública por la autoridad competente y generará intereses o se actualizará su valor hasta la fecha de su pago.

⁵⁴⁶ Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul (2017), art. 6.6. Para maior certeza, o presente Protocolo prevê somente a desapropriação direta, em que um investimento é desapropriado diretamente mediante a transferência formal do título ou do direito de domínio, e não cobre a desapropriação indireta.

Quadro 39 – Desapropriação indireta nos acordos de livre comércio e Mercosul

Instrumento	Ano	Previsão de desapropriação indireta	Ausência de previsão e de exclusão	Exclusão da desapropriação indireta
Acordo de Ampliação Econômico-Comercial entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru	2016	Não	Não	Sim
Acordo de Livre Comércio entre Brasil e Chile	2018	Não	Não	Sim
Protocolo sobre promoção e proteção de investimentos provenientes de Estados não Partes do Mercosul	1994	Sim	Não	Não
Protocolo para a Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos no Mercosul	1994	Sim	Não	Não
Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul	2017	Não	Não	Sim

Fonte: Elaboração do autor a partir dos acordos internacionais disponíveis em: <<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>>

3.3.5 Cláusula de salvaguarda

O próximo aspecto da análise diz respeito à cláusula de salvaguarda nos acordos celebrados pelo País. Quais acordos possuem normas excepcionando a aplicação da regra de desapropriação quando o litígio envolve a adoção da licença compulsória em conformidade com o TRIPS? As cláusulas de salvaguardas pactuadas pelo Brasil exceptuam somente a regra de desapropriação ou também outras sobre investimentos?

Os acordos celebrados na fase denominada ensaio à adesão ao sistema internacional de investimentos não incluíram a cláusula de salvaguarda. Conforme abordado na subseção 2.7.2 desta tese, o dispositivo encontra-se presente no NAFTA [NAFTA, 1992, art. 1.110(7)], mas somente se consolida como uma regra padrão nos acordos bilaterais de investimentos na década de 2010.

O primeiro acordo celebrado pelo Brasil com a cláusula de salvaguarda foi com a Colômbia, no ano de 2015. O dispositivo exclui a aplicação da regra de desapropriação quando adotada a licença compulsória em conformidade com o TRIPS. O dispositivo não se refere à nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual (BRASIL, 2015f, art. 6.7).⁵⁴⁷

⁵⁴⁷ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Colômbia (2015), art. 6.7. As Partes confirmam que a expedição de licenças obrigatórias de acordo com o disposto no Acordo sobre

O acordo bilateral de investimentos celebrado entre Brasil e Chile exclui a aplicação da desapropriação em relação à adoção de: (i) licença compulsória em conformidade com o TRIPS; (ii) nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual, conquanto os atos adotados encontrem-se em conformidade com o TRIPS (BRASIL, 2015g, art. 7.4).⁵⁴⁸ Previsão nesse sentido localiza-se nos compromissos celebrados pelo País com Marrocos (BRASIL, 2019b, art. 6.2)⁵⁴⁹ e Equador (BRASIL, 2019c, art. 7.7).⁵⁵⁰

Dispositivo diverso exclui o acordo (e não somente a desapropriação) quando a licença compulsória e os atos de nulidade, limitação ou criação de direitos encontram-se em conformidade com o TRIPS. Previsão nesses termos insere-se nos acordos celebrados pelo Brasil com: (i) Suriname (BRASIL, 2018b, art. 2.5);⁵⁵¹ (ii) Guiana (BRASIL, 2018c, art. 2.5);⁵⁵² (iii) Emirados Árabes Unidos (BRASIL, 2019a, art. 2.5);⁵⁵³

O compromisso de investimentos entre Brasil e Índia exclui a aplicação do acordo em relação às licenças compulsórias e atos concernentes à nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual adotados em consonância com os acordos da OMC. A norma

Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC/TRIPS) não pode ser questionada de acordo com o disposto neste Artigo.

⁵⁴⁸ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Chile (2015), art. 7.4. Este Artigo não se aplica à expedição de licenças obrigatórias outorgadas em relação a direitos de propriedade intelectual, ou à revogação, limitação ou criação de direitos na medida em que a referida expedição, revogação, limitação ou criação seja compatível com o Acordo TRIPS. Para maior certeza, o termo "revogação" de direitos de propriedade intelectual mencionado neste parágrafo inclui o cancelamento ou a nulidade desses direitos, e o termo "limitação" de direitos de propriedade intelectual também inclui as exceções a esses direitos.

⁵⁴⁹ Acordo de Cooperação e Facilitação em Matéria de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e o Reino de Marrocos (2019), art. 6.2 Este Artigo não se aplica à expedição de licenças obrigatórias concedidas em relação aos direitos de propriedade intelectual ou à anulação, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual, desde que sejam conformes com as disposições aplicáveis sob as leis nacionais e no âmbito do Acordo "TRIPS/ADPIC".

⁵⁵⁰ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Equador (2019), art. 7.7 Este Artigo não se aplica à emissão de licenças compulsórias concedidas em relação a direitos de propriedade intelectual, nem à revogação, limitação ou criação de tais direitos, na medida em que tal emissão, revogação, limitação ou criação seja compatível com o Acordo de TRIPS. Para maior certeza, o termo "revogação" dos direitos de propriedade intelectual referido neste parágrafo inclui o cancelamento ou a nulidade de tais direitos, e o termo "limitação" dos direitos de propriedade intelectual também inclui exceções a esses direitos.

⁵⁵¹ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Suriname (2018), art. 2.5. Este Acordo não se aplicará à emissão de licenças compulsórias emitidas em relação aos direitos de propriedade intelectual em conformidade com o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio da Organização Mundial do Comércio (Acordo de TRIPS), ou à revogação, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual na medida em que a sua emissão, revogação, limitação ou criação seja compatível com o Acordo de TRIPS.

⁵⁵² Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República Cooperativa da Guiana (2018), art. 2.5. Este Acordo não se aplicará à emissão de licenças compulsórias emitidas em relação aos direitos de propriedade intelectual em conformidade com o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio da Organização Mundial do Comércio (Acordo de TRIPS) e seu Protocolo, ou à revogação, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual na medida em que a sua emissão, revogação, limitação ou criação seja compatível com o Acordo de TRIPS.

⁵⁵³ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e os Emirados Árabes Unidos (2019), art. 2.5. Este Acordo não se aplicará à emissão de licenças compulsórias emitidas em relação aos direitos de propriedade intelectual em conformidade com o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio da Organização Mundial do Comércio (Acordo de TRIPS), ou à revogação, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual na medida em que a sua emissão, revogação, limitação ou criação seja compatível com o Acordo de TRIPS.

parâmetro, no caso, não é o TRIPS e sim o conjunto de acordos da OMC (BRASIL, 2020, art. 3.6.c).⁵⁵⁴

Em síntese, constata-se a inclusão da cláusula de salvaguarda nos acordos bilaterais celebrados na fase de adesão ao sistema internacional de investimentos com ressalvas. Os compromissos pactuados compreendem quatro redações distintas do dispositivo:

- (i) Exclusão da regra da desapropriação em relação às licenças compulsórias concedidas nos termos do TRIPS;
- (ii) Exclusão da regra de desapropriação em relação a: licença compulsória e atos de nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual adotados conforme o TRIPS;
- (iii) Exclusão da aplicação do acordo de investimentos em relação à licença compulsória, nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual adotados em conformidade com o TRIPS;
- (iv) Exclusão da aplicação do acordo de investimentos em relação à licença compulsória, nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual adotados em conformidade com os acordos da OMC.

O quadro 40 indica os acordos bilaterais celebrados pelo País contendo a cláusula de salvaguarda.

Quadro 40 – Cláusula de salvaguarda nos acordos bilaterais de investimentos do Brasil

Parte celebrante com o Brasil	Ano	Previsão da cláusula de salvaguarda
Portugal	1994	Não
Chile	1994	Não
Reino Unido	1994	Não
Suíça	1994	Não
França	1995	Não
Finlândia	1995	Não
Itália	1995	Não
Dinamarca	1995	Não
Venezuela	1995	Não
Coreia	1995	Não
Alemanha	1995	Não
Cuba	1997	Não
Países Baixos	1998	Não
União Econômica Bélgica-Luxemburgo	1999	Não
Moçambique	2015	Não
Angola	2015	Não

⁵⁵⁴ Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Índia (2020), art. 3.6 Este Acordo não se aplicará a: [...] c) emissão de licenças compulsórias concedidas em relação aos direitos de propriedade intelectual ou à revogação, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual, na medida em que a emissão, revogação, limitação ou criação seja consistente com as obrigações internacionais das Partes decorrentes do Acordo da OMC;

México	2015	Não
Maláui	2015	Não
Colômbia	2015	Sim
Chile	2015	Sim
Etiópia	2018	Não
Suriname	2018	Sim
Guiana	2018	Sim
Emirados Árabes Unidos	2019	Sim
Marrocos	2019	Sim
Equador	2019	Sim
Índia	2020	Sim

Fonte: Elaboração do autor a partir dos acordos internacionais disponíveis em:
<<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>>

Considerando os instrumentos com previsão da cláusula de salvaguarda, o quadro 41 aponta as diferentes redações adotadas.

Quadro 41 – Diferenças entre as cláusulas de salvaguarda nos acordos bilaterais de investimentos do Brasil

Parte celebrante com o Brasil	Ano	Cláusula de salvaguarda exclui tão-somente a desapropriação em relação à licença compulsória em conformidade com o TRIPS	Cláusula de salvaguarda exclui a aplicação da regra de desapropriação em relação à licença compulsória e atos de nulidade, limitação ou criação de direitos quando em conformidade com o TRIPS	Cláusula de salvaguarda exclui a aplicação do acordo em relação à licença compulsória e atos de nulidade, limitação ou criação de direitos quando estes estão em conformidade com o TRIPS	Cláusula de salvaguarda exclui a aplicação do acordo em relação à licença compulsória e atos de nulidade, limitação ou criação de direitos quando estes estão em conformidade com os acordos da OMC
Colômbia	2015	sim	não	não	não
Chile	2015	não	sim	não	não
Suriname	2018	não	não	sim	não
Guiana	2018	não	não	sim	não
Emirados Árabes Unidos	2019	não	não	sim	não
Marrocos	2019	não	sim	não	não
Equador	2019	não	sim	não	não
Índia	2020	não	não	não	sim

Fonte: Elaboração do autor a partir dos acordos internacionais disponíveis em:
<<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>>

O acordo de livre comércio entre Peru e Brasil não contempla a cláusula de salvaguarda e sequer a propriedade intelectual como um componente da definição de investimento (BRASIL, 2016, art. 2.3.1.f).

No acordo de livre comércio entre Brasil e Chile, a cláusula de salvaguarda exclui a aplicação da regra de desapropriação em relação à adoção de licença compulsória e atos

concernentes à nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual conquanto haja compatibilidade com o TRIPS (BRASIL, 2018d, art. 8.7.4).⁵⁵⁵

A cláusula de salvaguarda não se encontra nos Protocolos de Colônia e de Buenos Aires. De acordo com a cláusula de salvaguarda do Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul, a licença compulsória adotada nos termos do TRIPS não se sujeita à impugnação correspondente à regra sobre desapropriação (MERCOSUL, 2017, art. 6.5).⁵⁵⁶

Quadro 42 – Cláusula de salvaguarda nos acordos de livre comércio do Brasil e do Mercosul

Instrumento	Ano	Previsão da cláusula de salvaguarda
Acordo de livre comércio entre Brasil e Peru	2016	Não
Acordo de livre comércio entre Brasil e Chile	2018	Sim
Protocolo sobre promoção e proteção de investimentos provenientes de Estados não Partes do Mercosul	1994	Não
Protocolo para a Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos no Mercosul	1994	Não
Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul	2017	Sim

Fonte: Elaboração do autor a partir dos acordos internacionais disponíveis em:
<<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>>

Quadro 43 – Características das cláusula de salvaguarda nos acordos

Instrumentos	Ano	Cláusula de salvaguarda exclui tão-somente a desapropriação em relação à licença compulsória em conformidade com o TRIPS	Cláusula de salvaguarda exclui a aplicação da regra de desapropriação em relação à licença compulsória e atos de nulidade, limitação ou criação de direitos quando em conformidade com o TRIPS
Acordo de livre comércio entre Brasil e Chile	2018	não	Sim

⁵⁵⁵ Acuerdo de Libre Comercio Chile y Brasil (2018), art. 8.7 (expropiación). 4. Este Artículo no se aplica a la expedición de licencias obligatorias otorgadas en relación a derechos de propiedad intelectual, o a la revocación, limitación o creación de dichos derechos en la medida que dicha expedición, revocación, limitación o creación sea compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC. [...]

⁵⁵⁶ Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul (2017), art. 6.5. Os Estados Partes confirmam que a expedição de licenças obrigatórias em cumprimento ao disposto no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio da Organização Mundial de Comércio (TRIPS) não pode ser questionada ao amparo deste Artigo.

Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra- Mercosul	2017	sim	não
---	------	-----	-----

Fonte: Elaboração do autor a partir dos acordos internacionais disponíveis em:
<<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>>

3.3.6 Vigência

Na presente data, quatro são os acordos internacionais de investimentos vigentes: (i) acordo bilateral de investimentos entre Brasil e Angola; (ii) acordo bilateral de investimentos entre Brasil e México; (iii) Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul; (iv) acordo de livre comércio entre Brasil e Chile (UNCTAD, 2023).

Quadro 44 – Vigência dos acordos de investimentos celebrados com o Brasil

Instrumentos	Data de celebração	Data de entrada em vigor
Angola	01/04/2015	28/07/2017
México	26/05/2015	07/10/2018
Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul	07/04/2017	30.07.2019
Acordo de Livre Comércio entre Brasil e Chile	21/11/2018	25/01/2022

Fonte: Elaboração do autor a partir dos acordos internacionais disponíveis em:
<<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>>

3.3.7 Síntese da seção

A ausência da cláusula de salvaguarda nos acordos bilaterais de investimentos celebrados pelo Brasil entre 1994 e 1999 é compreensível, porquanto ela não era uma regra padrão nesse período. O dispositivo tampouco é previsto no modelo de acordo bilateral adotado pelo Brasil em 2015.

A cláusula de salvaguarda não se insere na totalidade dos acordos bilaterais celebrados pelo País a partir de 2015. Quando ela se encontra presente, não existe uma uniformidade em termos de redação. Não causa estranhamento a falta de uniformidade do dispositivo. Como o compromisso resulta de uma negociação, é prática usual entre os Estados promover alterações no texto em relação ao modelo caso a caso.

A ausência da cláusula de salvaguarda nos quatro primeiros acordos bilaterais de investimentos celebrados em 2015 talvez indique uma leitura do dispositivo como desnecessário ou prejudicial ao País. Se houve essa compreensão justificando a ausência da cláusula, ela foi revista em seguida. Em 2015, a norma se fez presente em dois acordos firmados.

Entre 2015 e 2020, o País celebrou oito acordos bilaterais de investimento contendo a cláusula de salvaguarda. O acordo bilateral celebrado entre Brasil e Índia possui a singularidade de excluir a aplicação da cláusula quando a medida de propriedade intelectual se mostra em conformidade com os acordos da OMC.

Além dos oito acordos bilaterais, a cláusula de salvaguarda também se encontra no acordo de livre comércio entre Brasil e Chile, e no Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul. Estes instrumentos afastam a aplicação da desapropriação quando a medida de propriedade intelectual se encontra em consonância com o TRIPS.

Constata-se, portanto, a celebração pelo País de dez acordos internacionais de investimentos contendo a cláusula de salvaguarda. Salvo o compromisso firmado pelo País com a Índia, há uma aparente contradição na inserção da cláusula de salvaguarda nos instrumentos pelo motivo a seguir exposto.

Quando a cláusula de salvaguarda se refere à desapropriação, ela indica a forma indireta. A desapropriação direta de direitos de propriedade intelectual ocorre na remota hipótese de o Estado alterar a titularidade do bem imaterial. Essa ameaça não existe aos titulares de direitos de propriedade intelectual, salvo em situações excepcionais na história de um Estado, por exemplo, guerra, e nos casos de adjudicação de patentes, marca e desenho industrial.

Por isso, os compromissos brasileiros sem previsão da desapropriação indireta e contendo a cláusula de salvaguarda chamam a atenção, salvo o acordo bilateral entre Brasil e Índia. Se os acordos não preveem a desapropriação indireta, qual a finalidade de inserir uma cláusula excluindo a sua aplicação? É incerta a função da cláusula de salvaguarda prevendo a não aplicação da desapropriação (indireta) quando esta não se encontra no escopo do acordo.

Conforme visto no decorrer desta seção, não existe uniformidade de redação da cláusula de salvaguarda. O quadro 45 sintetiza as quatro redações adotadas nos instrumentos firmados pelo País.

Quadro 45 – Redações das cláusulas de salvaguarda adotadas nos acordos firmados pelo Brasil

Redação 1	Redação 2	Redação 3	Redação 4
Exclusão tão-somente da desapropriação em relação à licença compulsória em conformidade com o TRIPS	Exclusão da aplicação da regra de desapropriação em relação à licença compulsória e atos de nulidade, limitação ou criação de direitos quando em conformidade com o TRIPS	Exclusão da aplicação do acordo em relação à licença compulsória e atos de nulidade, limitação ou criação de direitos quando estes estão em conformidade com o TRIPS	Exclusão da aplicação do acordo em relação à licença compulsória e atos de nulidade, limitação ou criação de direitos quando estes estão em conformidade com os acordos da OMC
“As Partes confirmam que a expedição de licenças obrigatórias de acordo com o disposto no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC/TRIPS) não pode ser questionada de acordo com o disposto neste Artigo.”	“Este Artigo não se aplica à expedição de licenças obrigatórias outorgadas em relação a direitos de propriedade intelectual, ou à revogação, limitação ou criação de direitos na medida em que a referida expedição, revogação, limitação ou criação seja compatível com o Acordo TRIPS.”	“Este Acordo não se aplicará à emissão de licenças compulsórias emitidas em relação aos direitos de propriedade intelectual em conformidade com o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio da Organização Mundial do Comércio (Acordo de TRIPS), ou à revogação, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual na medida em que a sua emissão, revogação, limitação ou criação seja compatível com o Acordo de TRIPS.”	Este Acordo não se aplicará a: [...] c) emissão de licenças compulsórias concedidas em relação aos direitos de propriedade intelectual ou à revogação, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual, na medida em que a emissão, revogação, limitação ou criação seja consistente com as obrigações internacionais das Partes decorrentes do Acordo da OMC;

O dispositivo corresponde ao art. 6.7 do acordo bilateral de investimentos entre Brasil e Colômbia. O art. 6 refere-se à desapropriação.	O dispositivo corresponde ao art. 7.4 do acordo bilateral de investimentos entre Brasil e Chile. O art. 7 refere-se à desapropriação.	O dispositivo corresponde ao art. 2.5 do acordo bilateral de investimentos entre Brasil e Suriname.	O dispositivo corresponde ao art. 3.6 do acordo bilateral de investimentos entre Brasil e Índia.
Redação da cláusula de salvaguarda contida nos acordos de investimentos celebrados com as Partes:			
<ul style="list-style-type: none"> • Colômbia (2015f, art. 6.7) • Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul (MERCOSUL, 2017, art. 6.5) 	<ul style="list-style-type: none"> • Chile (art. 7.4) • Marrocos (art. 6.2) • Equador (art. 7.7) • Acordo de livre comércio entre Brasil e Chile (BRASIL, 2018, art. 8.7.4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Suriname (art. 2.5) • Guiana (art. 2.5) • Emirados Árabes Unidos (art. 2.5) 	<ul style="list-style-type: none"> • Índia (art. 3.6)

Fonte: Elaboração do autor a partir dos acordos internacionais disponíveis em:
<<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>>

As redações da cláusula de salvaguarda refletem efeitos não uniformes. A numeração das redações aqui disposta indica uma ordem de gradação em termos de alcance. A diferença de redação está relacionada com o interesse dos signatários de trazer ou afastar o TRIPS como direito aplicável na solução da controvérsia.

A redação 1 produz o efeito de tornar o TRIPS aplicável somente em controvérsias envolvendo alegações da desapropriação envolvendo a licença compulsória. A cláusula nesses termos não se aplica se o conflito envolver a alegação de infração a outras normas do acordo. Tampouco ela se aplica quando a Parte alega a desapropriação em decorrência da nulidade, limitação ou criação de direitos.

Por exemplo, uma empresa multinacional detém um registro marcário no Brasil, o qual é objeto de nulidade administrativa. A prática da desapropriação indireta é imputada ao Estado. A redação 1 da cláusula de salvaguarda não se aplica ao deslinde do conflito por dois motivos: (i) o acordo contendo a redação 1 da cláusula de salvaguarda não protege o investidor da prática da desapropriação indireta; (ii) a medida impugnada não é uma licença compulsória.

A redação 2 inclui no seu escopo normativo as medidas de nulidade, limitação ou criação de direitos, além da licença compulsória. Ela se aplica na hipótese de a Parte imputar a prática da desapropriação à nulidade administrativa de uma patente, por exemplo.

Imagina-se a hipótese de uma Parte suscitar um contencioso para impugnar o indeferimento do registro de uma indicação geográfica sob a alegação de violação ao princípio do devido processo administrativo ou prática da denegação de justiça. A redação 2 exclui a

incidência unicamente da desapropriação quando comprovada a medida em conformidade com o TRIPS. Alegações envolvendo outras obrigações não atraem a aplicação da cláusula.

Na hipótese aventada, o tribunal arbitral possui a prerrogativa de concluir pela violação ao princípio do devido processo perpetrada pelo indeferimento do registro de uma indicação geográfica. À luz da redação 2 da cláusula de salvaguarda, a conformidade do ato administrativo com o TRIPS não impede a constatação de violação de outras obrigações do acordo.

A redação 3 exclui a aplicação do acordo quando a licença compulsória e medidas concernentes à nulidade, limitação ou criação de direitos encontram-se em conformidade com o TRIPS. Imagina-se a situação de um contencioso tendo como objeto o indeferimento do registro de um desenho industrial e a alegação de inobservância do princípio do tratamento nacional.

Na hipótese aqui suscitada, a defesa demonstra a conformidade do ato impugnado, o indeferimento do registro, com o TRIPS. Conseqüentemente, a redação 3 da cláusula de salvaguarda afasta a violação ao princípio do tratamento nacional.

A redação 4 da cláusula de salvaguarda exclui a aplicação do acordo em relação à licença compulsória, nulidade, limitação ou criação de direitos se a medida estiver em consonância com os acordos da OMC. Veja-se a hipótese de a Parte imputar a violação do devido processo legal a uma decisão judicial responsável por restringir o período de vigência de uma patente.

Na situação em tela, a conformidade da decisão judicial com os acordos da OMC, incluindo as exceções do art. XX do GATT, afasta a alegação da violação ao devido processo legal. Nesse caso, cabe à defesa não restringir os seus argumentos à conformidade com o TRIPS, mas incluir os demais acordos da OMC.

3.4 CONCLUSÃO PARCIAL

A pergunta formulada no início do capítulo remete ao alcance da cláusula de salvaguarda nos acordos de investimentos celebrados pelo País. Foram propostos dois exercícios para exemplificar a aplicação do dispositivo. Nas hipóteses suscitadas, os direitos de patentários classificam-se como investimentos protegidos. Do contrário, o órgão arbitral não ingressa no exame de mérito dos contenciosos.

O primeiro exercício compreende a adoção de uma licença compulsória de patente pelo País em um contexto de crise de saúde pública caracterizada como emergência nacional. Desde

a concessão da patente, o titular aplicou recursos para reformular a sua capacidade produtiva no território do Estado receptor.

Na alegação da parte demandante, a adoção da licença compulsória repercute nos investimentos, os quais não se resumem ao desenvolvimento tecnológico correspondente à patente, mas também à adequação de sua planta industrial para fabricação do fármaco em condições razoáveis de atendimento às necessidades da população. O capital aplicado no País decorre de um planejamento de retorno considerando o gozo de direitos exclusivos de comercialização do produto pelo período de vigência da patente.

A alegação nesses termos não prospera em relação aos acordos de investimentos celebrados na fase de adesão ao sistema internacional de investimentos com ressalva porque a desapropriação indireta não é prevista nos instrumentos. Resta cogitar a hipótese de um compromisso prevendo a desapropriação indireta para fins de desenvolvimento argumentativo. Passa-se então ao exame do primeiro exercício considerando compromissos prevendo a desapropriação indireta.

O primeiro exercício tem como medida impugnada uma licença compulsória. A alegada violação ao acordo corresponde à regra da desapropriação indireta. Com esses dois elementos, o exame a seguir foca na aplicação da cláusula de salvaguarda. A cláusula em comento não tem o alcance de impedir a admissibilidade de uma controvérsia, conforme exposto no capítulo 2. Os efeitos da cláusula de salvaguarda são observáveis no exame de mérito da controvérsia.

No mérito, as redações 1, 2 e 3 da cláusula de salvaguarda, identificadas na seção 3.3.7 do capítulo 3, impõem o exame da medida impugnada à luz do TRIPS. A redação 4 do dispositivo estabelece o TRIPS e os demais acordos da OMC como direito aplicável. A parte demandante invoca a violação do art. 31 (b) do TRIPS⁵⁵⁷ sob a alegação de ausência de tratativas prévias e efetivas para ampliação da comercialização do produto ou concessão de uma licença voluntária.

A alegação hipotética demonstra a apresentação de propostas por parte do Brasil não condizentes com contratos similares firmados com outros Estados de equivalente porte econômico. No desenvolvimento desse raciocínio, é invocado o sentido da expressão “em

⁵⁵⁷ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 31 Quando a legislação de um Membro permite outro uso do objeto da patente sem a autorização de seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo governo, as seguintes disposições serão respeitadas: [...] b) esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver previamente buscado obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável. Essa condição pode ser dispensada por um Membro em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em casos de uso público não comercial. No caso de uso público não-comercial, quando o Governo ou o contratante sabe ou tem base demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que uma patente vigente é ou será usada pelo ou para o Governo, o titular será prontamente informado;

termos e condições comerciais razoáveis”, contido no art. 31 (b) do TRIPS. A expressão indica negociações efetivas, e não meramente formais.

O Brasil, como parte demandada, apresenta duas linhas de defesa. A primeira é no sentido de asseverar os valores veiculados nas propostas apresentadas como razoáveis em termos comerciais. A segunda linha é no sentido da dispensa da obrigação de negociações prévias por se tratar de crise de saúde pública.

O art. 31 (b) do TRIPS dispensa as negociações prévias à adoção da licença compulsória quando se trata de emergência nacional. O País destaca a segunda frase do dispositivo do TRIPS, o qual inicia com a expressão “essa condição pode ser dispensada”. A negociação prévia é uma opção, e não uma obrigação, nesse caso. Diante do risco à saúde humana, é razoável a adoção de medidas céleres, incompatíveis com negociações prévias.

A parte demandante discorda da interpretação invocada pelo País sob o seguinte argumento: a emergência nacional apta para dispensa de negociação prévia não se configura no caso concreto porque houve negociações anteriores à concessão da licença compulsória. As negociações tiveram curso durante meses e não foram efetivas.

Nesse diapasão, as tratativas realizadas no curso de meses desconfigura a emergência nacional para fins de dispensa da negociação prévia. A parte demandante não contesta a caracterização do caso concreto como uma crise de saúde pública. Inclusive, há o reconhecimento da autonomia dos Estados para decretar a emergência nacional.

No entanto, há crises de saúde pública as quais dispensam as negociações prévias à adoção da licença compulsória e outras sem tal dispensa. O país iniciou as negociações para uma licença voluntária e/ou compra de medicamentos. Essa conduta criou uma expectativa legítima no titular da patente de obter uma proposta comercial razoável.

Ao não prosseguir com as negociações e adotar a licença compulsória impondo um valor de indenização supostamente não correspondente ao valor de mercado do bem, a parte demandada violou o princípio do *venire contra factum proprium*, o qual veda condutas contraditórias. Cuida-se de um princípio com reconhecimento no direito internacional de investimentos.

O cerne do exercício proposto corresponde à alegação de ausência de negociações efetivas previamente à adoção da licença compulsória, repercutindo em uma possível violação do art. 31 (b) do TRIPS. O Brasil possui quatro redações diferentes da cláusula de salvaguarda nos acordos bilaterais de investimentos celebrados entre 2015 e 2020, as quais conduzem à conclusão idêntica a seguir.

Se o órgão arbitral aferir pela conformidade da licença compulsória com o TRIPS, a cláusula de salvaguarda afastará a incidência da regra da desapropriação indireta invocada. Por outro lado, a inobservância do TRIPS enseja a aplicação da regra da desapropriação indireta. Isso não implica necessariamente o reconhecimento da inobservância da obrigação pactuada, no caso, a desapropriação, conforme explica a seção 2.7.4 do capítulo 2.

No segundo exercício hipotético, a parte demandante impugna uma decisão judicial a qual impediu a concessão da patente, após a publicação do deferimento do pedido de patente. O fundamento utilizado na sentença transitada em julgado foi a ausência de exame do interesse social por parte do INPI e o art. 18, I, da Lei nº 9.279, de 1996.⁵⁵⁸ O referido dispositivo legal estabelece como não patenteável matéria contrária à saúde pública, entre outros valores.

Os acordos celebrados pelo Brasil entre 2015 e 2020 não preveem a desapropriação indireta, alguns deles, inclusive, são explícitos ao compreenderem tão-somente a proteção da desapropriação direta. Para o desenvolvimento de uma argumentação sobre como se aplica a cláusula de salvaguarda no segundo exercício proposto, considera-se a previsão da desapropriação indireta nos compromissos brasileiros.

Para a parte demandante, a decisão judicial violou duas regras do acordo bilateral de investimentos: (i) a desapropriação indireta; (ii) a obrigação de não promover denegação de justiça em processos judiciais e administrativos. O interesse social não constitui um requisito de patenteabilidade. Portanto, ele não serve para obstaculizar a concessão.

A defesa indica a conformidade da decisão judicial com o TRIPS, porquanto o art. 27.2 prevê a possibilidade dos Membros da OMC considerar como não patenteável uma determinada matéria para proteção da vida e saúde humana.⁵⁵⁹ Nessa linha de raciocínio, o fundamento da decisão judicial (art. 18, I, da Lei nº 9.279, de 1996)⁵⁶⁰ encontra-se em conformidade com o art. 27.2 do TRIPS.

A parte demandante sustenta a impossibilidade do art. 18, I, da Lei nº 9.279, de 1996, servir para impedir a concessão da patente. Uma decisão judicial nesses termos encontra-se em desconformidade com o TRIPS porque o art. 18, I, da Lei não se aplica como óbice à

⁵⁵⁸ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 18. Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

⁵⁵⁹ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (1994), art. 27.2. Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação.

⁵⁶⁰ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 18. Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

patenteabilidade quando o uso da invenção pode ocorrer com respeito à moral, bons costumes, segurança, ordem e saúde pública.

Se a invenção correspondente ao pedido de patente possuir um uso em conformidade com a saúde pública e demais valores, não se aplica o art. 18, I, da Lei nº 9.279, de 1996. Logo, o dispositivo legal não serve como fundamento para afastar a concessão. Há possibilidade do uso da patente de forma respeitosa aos preceitos de saúde pública porque o País demonstra interesse na disponibilização do produto na rede pública de atendimento de sua população.

Pedido de patente não se confunde com patente. Nesse sentido, poder-se-ia alegar o pedido fora do escopo de aplicação do acordo. Essa alegação, embora válida, dificilmente prospera em razão da previsão de direitos intangíveis como investimentos nos compromissos firmados pelo País.

Postos os argumentos na mesa, passa-se ao exame da aplicação da cláusula de salvaguarda. No exercício em tela, há resultados distintos, conforme a redação da cláusula de salvaguarda adotada nos acordos celebrados pelo País entre 2015 e 2020.

A redação 1 do dispositivo em estudo exclui a configuração da desapropriação quando a licença compulsória se encontra em conformidade com o TRIPS. Como o segundo exercício hipotético não versa sobre licença compulsória, não se aplica a cláusula de salvaguarda. Eventual violação do TRIPS pela decisão judicial impugnada é irrelevante para fins de aplicação da cláusula de salvaguarda.

A redação 2 da cláusula de salvaguarda exclui a incidência da regra da desapropriação em relação à licença compulsória e medidas de nulidade, limitação ou criação de direitos. A medida impugnada no exercício em exame afeta a criação do direito porquanto a decisão judicial impede a publicação do ato concessório de uma patente. Por conseguinte, a aplicação da desapropriação condiciona-se ao disposto na cláusula de salvaguarda.

A violação ao TRIPS repercute na aplicação da desapropriação, de acordo com a redação 2 do dispositivo em estudo. Identificada a violação ao TRIPS pela decisão judicial, o órgão arbitral encontra-se autorizado a aferir a desapropriação. Por outro lado, constada a conformidade da decisão judicial com o TRIPS, o órgão arbitral não é autorizado a aplicar a desapropriação.

A conformidade da decisão judicial com o TRIPS não repercute em termos da aferição da regra da denegação de justiça à luz das redações 1 e 2 da cláusula de salvaguarda. Isso ocorre porque as redações 1 e 2 referem-se à aplicação da desapropriação, e não demais obrigações do acordo de investimentos.

As redações 3 e 4 do dispositivo excluem a incidência do acordo em relação à licença compulsória e medidas de nulidade, limitação ou criação de direitos. Os dispositivos atraem o TRIPS como parâmetro de exame da decisão judicial frente à alegação de desapropriação e de denegação de justiça. O reconhecimento da medida impugnada como uma violação ao TRIPS preenche a condição para aplicar as regras da desapropriação indireta e da vedação à denegação de justiça.

O segundo exercício hipotético demonstra a existência de resultados distintos da cláusula de salvaguarda, conforme a redação adotada. Das quatro redações adotadas nos instrumentos celebrados entre 2015 e 2020, existe uma ordem gradativa de abrangência. O quadro 46 sintetiza a exposição, considerando o exercício hipotético sobre a decisão judicial impedindo o ato de concessão do direito patentário.

Quadro 46 – Aplicação da cláusula de salvaguarda (2º exercício hipotético)

Cláusula de salvaguarda	Transcrição do dispositivo	A violação ao TRIPS possui efeito em relação à aplicação da desapropriação?	A violação ao TRIPS possui efeito em relação à aplicação da regra ou princípio de não promover denegação de justiça?	Motivo
Redação 1	“As Partes confirmam que a expedição de licenças obrigatórias de acordo com o disposto no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC/TRIPS) não pode ser questionada de acordo com o disposto neste Artigo.” (BRASIL, 2015f, art. 6.7)	Não	Não	A redação 1 aplica-se quando a medida impugnada é uma licença compulsória e o exercício hipotético nº 02 versa sobre criação de direito (concessão de uma patente).

Redação 2	<p>“Este Artigo não se aplica à expedição de licenças obrigatórias outorgadas em relação a direitos de propriedade intelectual, ou à revogação, limitação ou criação de direitos na medida em que a referida expedição, revogação, limitação ou criação seja compatível com o Acordo TRIPS.” (BRASIL, 2015g, art. 7.4)</p>	Sim	Não	<p>A redação 2 é pertinente quando a medida impugnada é a criação de direito (concessão da patente) e a alegação da parte demandante é a desapropriação. Em relação à violação das demais regras do acordo, não se aplica a redação 2.</p>
Redação 3	<p>“Este Acordo não se aplicará à emissão de licenças compulsórias emitidas em relação aos direitos de propriedade intelectual em conformidade com o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio da Organização Mundial do Comércio (Acordo de TRIPS), ou à revogação, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual na medida em que a sua emissão, revogação, limitação ou criação seja compatível com o Acordo de TRIPS.” (BRASIL, 2018b, art. 2.5)</p>	Sim	Sim	<p>As redações 3 e 4 aplicam-se quando a medida impugnada é a criação de direito (concessão da patente).</p>
Redação 4	<p>“Este Acordo não se aplicará a: [...] c) emissão de licenças compulsórias concedidas em relação aos direitos de propriedade intelectual ou à revogação, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual, na medida em que a emissão, revogação, limitação ou criação seja consistente com as obrigações internacionais das Partes decorrentes do Acordo da OMC.” (BRASIL, 2020, art. 3.6)</p>	Sim	Sim	<p>Constatada a violação do TRIPS, a norma permite a aplicação das obrigações do acordo em relação ao caso concreto (desapropriação e regra/princípio vedando a denegação de justiça).</p>

Fonte: Elaboração do autor.

A redação 4 da cláusula de salvaguarda confere a natureza de direito aplicável aos acordos da OMC. Ela aplica-se aos quatro tipos de medidas de propriedade intelectual (licença, compulsória, nulidade, limitação ou criação de direitos). Trata-se de um dispositivo com alcance mais amplo comparado às redações 1, 2 e 3.

Imagina-se um contencioso de investimentos sobre propriedade intelectual e requisitos de desempenho. O TRIMS talvez seja decisivo à defesa, e não apenas o TRIPS. A redação 4 do dispositivo em estudo permite o exame da medida impugnada à luz do TRIMS, diferentemente da redação 3, a qual confere a natureza de direito aplicável tão-somente ao TRIPS.

A redação 2 da cláusula de salvaguarda restringe a adoção do TRIPS como direito aplicável quando a controvérsia versa sobre a prática da desapropriação. Alegações versando a inobservância ao princípio do tratamento justo e equitativo, por exemplo, não atraem a aplicação da norma, demonstrando um alcance com maior limitação frente às redações 3 e 4.

Por sua vez, a redação 1 é a mais limitada dentre as opções adotadas nos compromissos já firmados pelo País porque ela se aplica tão-somente quando a violação envolve a invocação da desapropriação e a medida impugnada corresponde à licença compulsória de patente. Não há juízo de valor quando se constata diferentes alcances do dispositivo.

Reconhece-se, portanto, uma ordem de gradação em termos de alcance da cláusula de salvaguarda adotada nos acordos bilaterais de investimentos celebrados pelo País. Depreende-se cinco posições distintas na denominada fase de adesão com ressalvas ao sistema internacional de investimentos, no período de 2015 e 2020:

- (i) A primeira posição reflete-se no acordo bilateral modelo, o qual não prevê o dispositivo em estudos. A ausência da regra se observa nos acordos celebrados em 2015 com Moçambique, Angola, México e Etiópia;
- (ii) A segunda posição reconhece a pertinência do tema com limitação e incorpora a redação 1 no acordo bilateral firmado com Colômbia, no ano de 2015. Ela se mantém no Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul de 2017;
- (iii) A terceira posição corresponde à redação 2 da regra e avança em relação às medidas passíveis de impugnação em um contencioso. Ela insere-se no acordo de livre comércio entre Brasil e Chile, bem como nos compromissos bilaterais firmados pelo País com Chile, Marrocos e Equador;
- (iv) A quarta posição corresponde à redação 3 e se reproduz nos acordos bilaterais celebrados com Suriname, Guiana e Emirados Árabes Unidos;

- (v) A quinta posição surge no ano de 2020 quando o País celebra o primeiro instrumento com a redação 4, no caso, o compromisso de investimentos com a Índia.

Os quatro posicionamentos indicados produzem resultados distintos em uma controvérsia. Trata-se de um tema pertinente quando se discute o advento de novas diretrizes de negociação de compromissos na área de investimentos.

A retirada de ressalvas ao sistema internacional de investimentos e uma aproximação com os instrumentos celebrados pelos países maiores exportadores de capital são aventadas nas propostas de aprimoramento dos acordos de cooperação e facilitação de investimentos, apresentadas pela CNI, no ano de 2020. Da proposição, depreende-se um posicionamento favorável à previsão da desapropriação indireta e da cláusula investidor-Estado.

O mecanismo de solução de controvérsias de investimentos, a desapropriação indireta, a aptidão dos acordos bilaterais para atração de capital e outros temas correlatos pertencem ao debate público no Brasil, desde a década de 1960, conforme a seção 3.1 deste capítulo. Há compreensões distintas sobre os benefícios da adesão do País ao sistema internacional de investimentos.

Não se identifica discussão pública sobre a propriedade intelectual nos acordos bilaterais de investimentos negociados pelo Brasil. Inclusive, a matéria passa ao largo do INPI, não obstante a competência da autarquia para se manifestar sobre acordos sobre propriedade intelectual, disposta no art. 2º da Lei nº 5.648, de 1970 (BRASIL, 1970).

Os acordos bilaterais de investimentos não se confundem com os acordos de propriedade intelectual. Ainda assim, mostra-se razoável defender a competência do INPI, prevista no art. 2º da Lei nº 5.648, de 1970, para o pronunciamento sobre a conveniência das normas de investimentos relativas à nulidade, limitação ou criação de direitos de patentes, marcas, desenhos industriais e outros direitos.

A cláusula de salvaguarda dialoga com o TRIPS, entre outros instrumentos internacionais de propriedade intelectual. Considerando a competência do INPI, mostra-se admissível uma avaliação da autarquia sobre os impactos regulatórios advindos das obrigações emanadas dos compromissos de investimentos.

Quando a cláusula de salvaguarda inclui em seu escopo o capítulo de propriedade intelectual do acordo de livre comércio, ela tem a aptidão de conferir a uma previsão contida no PCT, por exemplo, direito aplicável em um contencioso de investimentos. A cláusula de salvaguarda promove a integração não apenas do TRIPS na solução de controvérsias de investimentos, mas também de outras disposições sobre patentes, marcas e outros direitos.

Até o momento, o Brasil não assumiu compromissos contendo normas TRIPS-plus em seus acordos de livre comércio. Isso muda com o prosseguimento das negociações internacionais, por exemplo, do acordo de livre comércio entre Mercosul e Canadá, o qual dispõe de um capítulo de propriedade intelectual.

O impacto regulatório não decorre apenas das disposições TRIPS-plus, mas também das normas de investimentos, inclusive, da cláusula de salvaguarda, a qual regula a interface entre os sistemas jurídicos de propriedade intelectual e de investimentos. Nesse diapasão, os compromissos de investimentos com impacto na autonomia regulatória de propriedade intelectual é um tema com pertinência ao INPI.

CONCLUSÃO

O objetivo geral da tese é a identificação do alcance da cláusula de salvaguarda prevista nos acordos internacionais de investimentos celebrados pelo Brasil. A norma confere ao TRIPS e/ou disposições TRIPS-plus o atributo de direito aplicável em contenciosos suscitados a partir de alegadas ofensas a obrigações de investimentos.

O dispositivo em estudo não impede a instauração de contenciosos sobre licenças compulsórias adotadas consoante o TRIPS. Ao contrário, a cláusula de salvaguarda confirma e viabiliza controvérsias de investimentos sobre direitos de propriedade intelectual. Por isso, ela regula a integração de dois sistemas jurídicos distintos.

A cláusula de salvaguarda não se encontra nos acordos bilaterais de investimentos celebrados pelo País entre 1994 e 1999 e nos protocolos de Buenos Aires e de Colônia, celebrados no âmbito do Mercosul. Na década de 1990, a norma era embrionária e objeto de dissenso nas negociações do MAI. Compreende-se assim a omissão nos instrumentos compreendidos na fase intitulada ensaio à adesão ao sistema internacional de investimentos.

A fase de adesão ao sistema internacional de investimentos com ressalvas compreende acordos com e sem a cláusula de salvaguarda. O modelo de acordo bilateral de investimentos adotado pelo País em 2015 não prevê a referida cláusula. A sua ausência se reflete nos acordos bilaterais de investimentos celebrados pelo Brasil com Moçambique, Angola, México, Maláui e Etiópia, e no acordo de livre comércio com Peru.

A cláusula de salvaguarda insere-se nos acordos bilaterais firmados pelo Brasil com Colômbia, Chile, Suriname, Guiana, Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Equador e Índia, celebrados entre 2015 e 2020. A cláusula em apreço também se encontra no acordo de livre comércio celebrado pelo País com o Chile e no Protocolo Intra-Mercosul.

Identificados os instrumentos com a cláusula, passa-se ao exame das condições para sua aplicação. A primeira condição é a vigência do compromisso. Na presente data, os únicos acordos bilaterais de investimentos vigentes no Brasil são os celebrados com Angola e México. Eles não preveem a cláusula de salvaguarda.

O primeiro instrumento de investimento vigente no País contendo a cláusula de salvaguarda é o Protocolo Intra-Mercosul, assinado em 2017 e com entrada em vigor em 30 de julho de 2019. A cláusula aplica-se em um contencioso e este depende da iniciativa dos Estados, porquanto o instrumento não prevê a cláusula investidor-Estado.

O segundo instrumento de investimento vigente no Brasil com a cláusula de salvaguarda é o acordo de livre comércio celebrado entre Brasil e Chile, firmado em 2018 e com entrada em

vigor em 25 de janeiro de 2022. O investidor estrangeiro não possui a prerrogativa de suscitar um contencioso em face do Estado receptor.

Distinguem-se os efeitos das cláusulas de salvaguarda prevista nos dois instrumentos vigentes. Veja-se o alcance do dispositivo contido no Protocolo Intra-Mercosul. A aplicação depende do preenchimento de duas condições cumulativas. A primeira condição diz respeito ao objeto da impugnação, no caso, a licença compulsória.

A cláusula não se aplica em relação a medidas relativas à nulidade, limitação ou criação de direitos autorais, patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, topografias de circuitos integrados e outros. Desse modo, o dispositivo em estudo não se aplica em um contencioso voltado à impugnação de um ato normativo administrativo do INPI sobre extinção de patentes.

A segunda condição para aplicação da cláusula de salvaguarda contida no Protocolo Intra-Mercosul remete à alegação de desapropriação. O Protocolo exclui a regra da desapropriação indireta. Conseqüentemente, a cláusula de salvaguarda aplica-se unicamente diante da alegação de desapropriação direta.

O Protocolo Intra-Mercosul não permite a alegação da desapropriação indireta à luz do direito internacional consuetudinário, em razão de três elementos contidos na norma: (i) uso do advérbio de exclusão (“somente”) quando se refere à desapropriação direta; (ii) definição da desapropriação direta como a transferência formal do título de propriedade; (iii) expressão assertiva excluindo a desapropriação indireta.

Imagina-se a hipótese de o INPI adotar um ato normativo alterando os requisitos de registro de indicações geográficas. A medida aventada prejudica associações de produtores agrícolas uruguaios. Com fundamento no Protocolo Intra-Mercosul, o Uruguai suscita um contencioso em face do Brasil alegando a violação de obrigações de investimentos.

Eventual conformidade do ato normativo impugnado com o TRIPS não repercute no contencioso aventado à luz da cláusula de salvaguarda. Isso ocorre porque o Protocolo Intra-Mercosul restringe a aplicação da cláusula de salvaguarda às licenças compulsórias. Por isso, a norma em estudo não se aplica ao conflito envolvendo requisitos de registro de indicações geográficas.

Uma segunda situação envolve uma hipotética licença compulsória de patente, adotada pelo Brasil. A Argentina propõe um contencioso alegando violação ao princípio do tratamento nacional com fundamento no Protocolo Intra-Mercosul. A cláusula de salvaguarda prevista no compromisso não se aplica porque o caso exposto não preenche a segunda condição, a saber, a alegação de desapropriação direta.

A licença compulsória não enseja alteração de titularidade do direito. Existe uma incompatibilidade conceitual entre licença compulsória e desapropriação direta. A licença compulsória é uma medida para o Estado produzir ou permitir terceiro a fabricar o bem protegido.

Se o Estado altera a titularidade do direito para si ou para terceiro, não há sentido promover uma licença compulsória. Se o Estado transfere a propriedade da patente, por exemplo, para si, ele tem a prerrogativa de licenciar voluntariamente para terceiro produzir o bem. Não se trata de licença compulsória.

A adjudicação de patentes, desenhos industriais e marcas é prevista nos arts. 49, 112, §2º e 166 da Lei nº 9.279, de 1996. O instituto tem por finalidade transferir a propriedade quando comprovada a má-fé do adquirente. Uma decisão judicial com fulcro nesses dispositivos talvez atraia a alegação de desapropriação direta.

No entanto, a adjudicação não possui qualquer relação com licença compulsória. Portanto, é inaplicável a cláusula de salvaguarda prevista no Protocolo Intra-Mercosul em um conflito envolvendo adjudicação.

A aplicação da cláusula de salvaguarda prevista no Protocolo Intra-Mercosul depende da alegação de desapropriação em face de uma licença compulsória. Não há hipótese de uma licença compulsória corresponder a uma desapropriação direta. Por isso, constata-se um alcance inexistente ou nulo da cláusula de salvaguarda prevista no Protocolo Intra-Mercosul.

Por outro lado, a licença compulsória incorre em tese na prática de desapropriação indireta quando preenche uma série de requisitos vistos no capítulo 2 da tese. No entanto, o Protocolo Intra-Mercosul versa unicamente sobre desapropriação direta.

As hipóteses de desapropriação indireta de direitos de propriedade intelectual são múltiplas. Inclusive, os cinco contenciosos de investimentos sobre propriedade intelectual, descritos no decorrer da tese, envolveram alegações de desapropriação indireta. Na hipótese de o País aderir aos compromissos contendo previsão de desapropriação indireta, o alcance da cláusula de salvaguarda é alterado.

Alcance distinto da cláusula de salvaguarda se depreende do acordo de livre comércio celebrado entre Brasil e Chile. A previsão de desapropriação é restrita à modalidade direta. Não há margem para aplicação da modalidade indireta à luz do direito internacional consuetudinário porque a norma sobre a matéria utiliza o advérbio “somente” para indicar a desapropriação direta.

A cláusula de salvaguarda do acordo de livre comércio entre Brasil e Chile prevê a não aplicação da desapropriação (direta) em relação a licenças compulsórias e medidas relativas à

nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual. A norma possui alcance limitado em razão da hipótese restrita de uma das Partes promover a transferência formal do título de propriedade de um direito de propriedade intelectual, condição para aplicação do dispositivo.

A presente conclusão aponta um alcance nulo da cláusula de salvaguarda prevista no Protocolo Intra-Mercosul. Por sua vez, o alcance da cláusula de salvaguarda contida no acordo de livre comércio entre Brasil e Chile é limitado. A diferença de efeitos reside na incompatibilidade conceitual entre desapropriação direta e licença compulsória.

A única hipótese de aplicação da cláusula de salvaguarda no Protocolo Intra-Mercosul ocorre quando o Estado demandante alega a desapropriação direta ocorrida por intermédio de uma licença compulsória. Uma alegação nesses termos merece rejeição *prima facie* porquanto a licença compulsória não transfere a titularidade do direito. Por isso, esta tese evidencia como nulo ou inexistente o alcance da cláusula de salvaguarda prevista no Protocolo.

Por outro lado, não existe incompatibilidade conceitual entre desapropriação direta e as demais medidas relativas à nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual. As hipóteses nesse sentido são incomuns, mas não inexistentes, justificando denominar o alcance da cláusula de salvaguarda como limitado no acordo de livre comércio entre Brasil e Chile.

Imagina-se a seguinte situação: o INPI concede uma patente a uma empresa chilena. Uma empresa concorrente ingressa com uma ação judicial perante o Poder Judiciário do Brasil pleiteando a adjudicação da patente. A decisão judicial é favorável ao autor, e o INPI recebe o comando judicial para expedir a carta-patente tendo a empresa concorrente como titular.

O caso é de alteração de titularidade e isso motiva uma compreensão da prática da desapropriação direta. O Chile, então, suscita um contencioso em face do Brasil, com fundamento no acordo de livre comércio. A alegação é a desapropriação direta promovida por uma medida de limitação do direito de propriedade intelectual materializada na decisão judicial. Nesse caso, a cláusula de salvaguarda prevista no acordo é aplicável.

Vistos os dois instrumentos vigentes com a cláusula de salvaguarda, passa-se ao exame dos demais compromissos desprovidos de vigência. Oito acordos bilaterais de investimentos celebrados entre 2015 e 2020 preveem a cláusula de salvaguarda e não estão em vigor, cabendo o exame do alcance deles na hipótese de ratificação.

Os oito acordos bilaterais de investimentos não formam um bloco homogêneo em termos de efeitos. Distinguem-se alcances distintos da cláusula de salvaguarda. Veja-se o compromisso entre Brasil e Colômbia com as seguintes características: (i) não há uma exclusão

explícita da desapropriação indireta; (ii) a cláusula de salvaguarda refere-se somente à licença compulsória.

Como não há uma exclusão explícita da desapropriação indireta, em tese, o Estado tem a prerrogativa de invocá-la em um contencioso à luz do direito internacional consuetudinário. Admitida a aplicação da desapropriação indireta, não há dificuldade, conforme exposto no capítulo 2 desta tese, de associá-la à licença compulsória.

A cláusula de salvaguarda possui um efeito limitado no compromisso celebrado entre Brasil e Colômbia, porquanto depende da admissibilidade da tese da desapropriação indireta à luz do direito internacional consuetudinário. De todo modo, hoje a cláusula não possui eficácia porque o acordo não entrou em vigor.

Outra situação envolve os acordos bilaterais de investimentos celebrados pelo Brasil com Chile e Equador, nos quais se verifica: (i) a exclusão da desapropriação indireta de forma expressa; (ii) a cláusula de salvaguarda aplica-se à licença compulsória e medidas relativas à nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual.

A cláusula de salvaguarda possui efeito limitado nos mencionados instrumentos. É remota a hipótese de alteração de titularidade dos direitos de propriedade intelectual mediante uma ação coercitiva do Estado, salvo se ela decorrer de uma decisão judicial reconhecendo a adjudicação. A ineficácia dos compromissos se impõe em razão da ausência de ratificação.

Uma terceira situação se reflete no acordo bilateral de investimentos entre Brasil e Marrocos, no qual: (i) não há uma exclusão explícita da desapropriação indireta; (ii) a cláusula de salvaguarda aplica-se à licença compulsória e medidas relativas à nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual.

Se não há uma exclusão explícita da desapropriação indireta, em tese, a Parte demandante tem a prerrogativa de alegá-la em um contencioso, com fundamento no direito internacional consuetudinário. Admitida essa aplicação, é possível imputar a prática da desapropriação indireta a um conjunto de situações, por exemplo, a nulidade judicial de patente, como ocorreu na controvérsia *Eli Lilly versus Canadá*.

Ainda assim, a cláusula de salvaguarda no acordo bilateral de investimentos celebrado entre Brasil e Marrocos possui um alcance limitado porquanto condicionada à admissibilidade da tese da aplicação da desapropriação indireta, nos termos do direito internacional consuetudinário.

A quarta situação, e assim encerra-se o exame dos oito instrumentos contendo a cláusula de salvaguarda e desprovidos de ratificação, remete aos acordos bilaterais celebrados pelo

Brasil com Suriname, Guiana, Emirados Árabes Unidos e Índia. Embora os compromissos sejam distintos, eles possuem os seguintes aspectos em comum:

- (i) Exclusão da desapropriação indireta de forma expressa;
- (ii) A cláusula de salvaguarda aplica-se em contenciosos contendo: (a) medidas impugnadas: licença compulsória e medidas relativas à nulidade, limitação ou criação de direitos de propriedade intelectual; b) a violação alegada das obrigações do acordo, e não apenas da desapropriação.

Imagina-se a entrada em vigor do acordo bilateral de investimentos entre Brasil e Índia e uma das Partes adota uma licença compulsória de patente em desconformidade com o princípio ou regra do devido processo legal. O Estado prejudicado invoca a violação do devido processo legal. A cláusula de salvaguarda é pertinente na solução arbitral porque a variável I (investimento) corresponde ao conjunto de obrigações do acordo.

Imagina-se uma segunda situação envolvendo um ato normativo administrativo adotado pelo INPI sobre extinção de marcas. A medida prejudica titulares estrangeiros motivando-os a propor uma ação judicial pleiteando a nulidade da normativa. O Poder Judiciário julga improcedente a ação judicial reconhecendo a legalidade da medida. A Índia suscita um contencioso em face do Brasil.

A alegação do Estado demandante é a denegação de justiça em processo judicial. No caso, a cláusula de salvaguarda repercute na solução arbitral nos seguintes termos: se a defesa demonstrar a conformidade da normativa impugnada com o TRIPS, então não se aplica a obrigação de investimento invocada.

Nessa linha de raciocínio, a cláusula de salvaguarda contida no acordo bilateral de investimentos entre Brasil e Índia, possui um alcance aqui denominado de amplo. Enquanto o instrumento carece de ratificação, ele é ineficaz.

O objetivo da tese resta atendido. O trabalho identifica alcances distintos das cláusulas de salvaguarda contidas nos acordos de investimentos celebrados pelo Brasil:

- (i) Alcance nulo ou inexistente quando o dispositivo condiciona a sua aplicação à alegação de desapropriação direta em contenciosos sobre licença compulsória;
- (ii) Alcance limitado quando a cláusula condiciona a sua aplicação à alegação da desapropriação direta em casos de licença compulsória e/ou medidas de nulidade, limitação ou criação de direitos;
- (iii) Alcance amplo quando a cláusula condiciona a sua aplicação a alegações versando as obrigações do acordo.

As cláusulas de salvaguarda previstas nos instrumentos vigentes mostram-se coerentes com a integração incompleta do País no sistema internacional de investimentos. O Brasil hoje possui uma integração incompleta no sistema internacional de investimentos por um conjunto de motivos, notadamente os três a seguir indicados.

Primeiro, a maior parte dos instrumentos celebrados não se encontra vigente. O segundo motivo remete ausência de ratificação da Convenção de Washington. O terceiro motivo decorre da exclusão ou não previsão da desapropriação indireta nos acordos celebrados entre 2015 e 2020.

A política pública de celebração dos acordos bilaterais de investimentos entre 2015 e 2020 reflete cautela, notadamente em decorrência de desvirtuamentos do sistema internacional de investimentos. Eventual entrada em vigor dos acordos bilaterais já assinados não fragiliza o País porquanto as opções realizadas minimizam ou impedem os desvirtuamentos. A arbitragem Estado-Estado é uma dessas opções.

Uma quarta fase de adesão ao sistema internacional de investimentos talvez se configure nos próximos anos, considerando a Consulta Pública nº 46, de 2021, para elaboração de um novo modelo de acordo bilateral de investimento. As recomendações da Confederação Nacional de Indústria incluíram a previsão da regra da desapropriação indireta e a cláusula investidor-Estado.

Talvez a próxima fase de adesão consista na alteração da política de inserção cautelosa no sistema internacional de investimentos. Talvez não. Independente da opção escolhida pelos formuladores da política de celebração de compromissos de investimentos, a tendência é a manutenção da propriedade intelectual na definição de investimento e a cláusula de salvaguarda.

A tendência existe porque essas previsões são objeto de consenso internacional, embora o impacto ainda não seja de todo conhecido. Eventual inclusão da desapropriação indireta nos futuros compromissos impacta na aplicação da cláusula de salvaguarda.

A celebração de acordos contendo a cláusula investidor-Estado e a previsão da desapropriação indireta aumenta a possibilidade de contenciosos arbitrais sobre a matéria. O aventado panorama exige um aperfeiçoamento do processo de adoção das medidas sobre patentes, marcas e outros direitos, seja para minimizar o risco de compensações, seja em razão do princípio do *pacta sunt servanda*.

O compromisso internacional de observância de obrigações de investimentos enseja uma regulação condizente em matéria de propriedade intelectual. O aperfeiçoamento do exame jurídico dos atos administrativos, notadamente os normativos, perpassa por verificar as acordos

de investimentos, notadamente quando houver risco de impugnação do ato estatal à luz de regras como desapropriação e princípio do tratamento justo e equitativo, por exemplo.

No Brasil, a elaboração dos atos normativos sobre propriedade intelectual é realizada à margem da análise das obrigações de investimentos. No entanto, os compromissos de investimentos repercutem na execução e elaboração das regras de propriedade intelectual. A dissociação das normas de investimentos e de propriedade intelectual é objeto de erosão em um processo iniciado na década de 1970.

A consagração da propriedade intelectual como um aspecto do direito internacional de investimentos seria o MAI, o qual não entrou em vigor. Em contrapartida, a rede de acordos de investimentos proporciona esse efeito. A base de dados da UNCTAD indica mais de 2244 acordos bilaterais de investimentos e 360 acordos com previsões de investimentos em vigor, na presente data.

O primeiro objetivo específico da tese remete à verificação da complementaridade entre os acordos de investimentos, o TRIPS e as disposições TRIPS-plus. Confirma-se a hipótese suscitada no capítulo 1. As obrigações de investimentos potencializam os efeitos previstos no TRIPS, e vice-versa. Em razão da relação de complementaridade, um contencioso de investimentos sobre patentes tem o TRIPS como direito aplicável.

O segundo objetivo específico da tese corresponde à identificação dos efeitos da cláusula de salvaguarda. A cláusula ratifica a aplicação da regra da desapropriação indireta em relação à licença compulsória e medidas de nulidade, limitação ou criação de direitos. Ela autoriza a aplicação do TRIPS e/ou disposições TRIPS-plus em um contencioso sobre investimentos.

O terceiro objetivo específico da tese responde à pergunta sobre quais as previsões dos direitos de propriedade intelectual nos acordos de investimentos celebrados pelo Brasil. Inexiste compromisso firmado pelo Brasil prevendo concomitantemente a desapropriação indireta e a cláusula de salvaguarda. A maior parte dos instrumentos celebrados prevêem a propriedade intelectual como componente da definição de investimento.

A previsão nesses termos estabelece o compromisso do País de observar as obrigações de investimentos quando adota medidas sobre patentes, marcas e outros direitos. Provavelmente, o MERCOSUL concluirá as negociações dos acordos de livre comércio contendo normas TRIPS-plus, no futuro, e novos compromissos à luz do direito internacional de investimentos.

Diante desse cenário, a tese propõe a inclusão de uma perspectiva de observância dos compromissos de investimentos na adoção das medidas sobre propriedade intelectual,

particularmente os atos normativos. Não há necessidade de ser mais realista comparado ao rei, mas tampouco menos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Livros, artigos de periódicos, relatórios institucionais, teses e dissertações

ABBOTT, Frederick M. Protecting First world assets in the third world: intellectual property negotiations in the GATT multilateral framework. **Vanderbilt Journal of Transnational Law**, Tennessee, v. 22, n. 4, p. 689-745, 1989.

ABBOTT, Fredrick M. Toward a new era of objective assessment in the field of TRIPS and variable geometry for the preservation of Multilateralism. **Journal of International Economic Law**, Oxford, v. 8, n. 1, p. 77-100, 1 jan. 2005.

ABBOTT, Frederick M. A new dominant trade species emerges: is bilateralism a threat? **Journal of International Economic Law**, Oxford, v. 10, n. 3, p. 571-583, 9 ago. 2007.

ABBOTT, Frederich M. Review: the trilateral study on health, intellectual property, and trade. **Journal of International Economic Law**, Oxford, v. 16, n. 2, p. 493-503, 1 jun. 2013.

ABBOTT, Frederick M. Trade Costs and Shadow Benefits: EU economic partnership agreements as models for progressive development of international IP law. In: DREXL, Josef; RUSE-KHAN, Henning Grosse; NADDE-PHLIX, Souheir. **EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: for better or worse?** MPI Studies on Intellectual Property and Competition Vol. 20. Berlim: Springer, 2014. p. 159-170.

ABBOTT, Frederick M. The evolution of public health provisions in preferential trade and investment agreements of the United States. In: ROFFE, Pedro; SEUBA, Xavier. **Current Alliances in International Intellectual Property Lawmaking: the emergence and impact of mega-regionals, global perspectives for the IP system.** Strasbourg: CEIPI-ICTSD, 2017. p. 45-63.

ABBOTT, Frederick M. Health and intellectual property rights. In: BURCI, Gian Luca; TOEBES, Brigit. **Research Handbook on Global Health Law.** Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018. p. 135-163.

ABBOTT, Frederick M. Under the radar: reflections on ‘forced’ technology transfer and the erosion of developmental sovereignty. **Journal of European and International IP Law**, Oxford, v. 69, n. 3, p. 260-263, mar. 2020.

ABBOTT, Frederick M; REICHMAN, Jerome H. Facilitating access to cross-border supplies of patented pharmaceuticals: the case of the covid-19 pandemic. **Journal of International Economic Law**, Oxford, v. 23, n. 3, p. 535-561, set. 2020.

ACHTSCHIN, Leonardo Vieira Arruda. **A Aplicabilidade da cláusula do tratamento justo e equitativo ao Brasil.** 2020. 160 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento – I, Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Brasília, 2020. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/prefix/15092/1/61600086.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2021.

ALEMAN, Marco M. Impact of TRIPS-Plus Obligations in Economic Partnership- and Free Trade Agreements on International. In: DREXL, Josef; RUSE-KHAN, Henning Grosse; NADDE-PHLIX, Souheir. **EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: for better or worse?** MPI Studies on Intellectual Property and Competition Vol. 20. Berlim: Springer, 2014. p. 61-85.

ALÌ, Gabriele Spina. Intellectual property and human rights: a taxonomy of their interactions. **International Review of Intellectual Property and Competition Law**, Munich, v. 51, n. 4, p. 411-445, 19 mar. 2020.

ALMEIDA, Celia; LIMA, Thaisa Santos; CAMPOS, Rodrigo Pires de. Política externa e saúde no Brasil (1995-2010): uma análise da diplomacia de saúde brasileira - da Aids ao 'Fome Zero'. In *Saúde Debate* v. 47, nº 136, p. 17- 39, jan. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-1104202313601>

ALSCHNER, Wolfgang; SKOUGAREVSKIY, Dmitriy. Mapping the Universe of International Investment Agreements. **Journal of International Economic Law**, Oxford, v. 19, n. 3, p. 561-588, 30 ago. 2016.

ANDRADE, Israel de Oliveira; SILVA FILHO, Edison Benedito da; LEITE, Alixandro Werneck. Análise da regulação dos investimentos estrangeiros diretos no Brasil. In: MESSA, Alexandre; OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado (Orgs.). **A Política Comercial Brasileira em Análise**. Brasília: IPEA, 2017. p. 325-354.

ANDRADE, Thiago Pedroso de. **Aspectos Metodológicos do Direito Internacional do Investimento**. 2015. 223 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-15122015-133808/publico/Tese_INTEGRAL_ThiagoPedrosodeAndrade.pdf. Acesso em: 12 jun. 2019.

ANTONS, Christoph. Article 27(3)(b) TRIPS and plant variety protection in developing countries. In: ULLRICH, Hanns; HILTY, Reto M.; LAMPING, Matthias; DREXL, Josef. **TRIPS plus 20: from trade rules to market principles**. MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law Vol. 25. Berlin: Springer, 2016. p. 389-414.

APARICIO, Alicia Arroyo. Agotamiento del derecho conferido por la marca de la UE. **Cuadernos de Derecho Transnacional**, Madrid, v. 13, n. 2, p. 116-131, 8 set. 2021.

APPLETON, Barry. Regulatory Takings: the international law perspective. **New York University Environmental Law Journal**, Nova York, v. 11, p. 35-48, 2002.

ARAÚJO JÚNIOR, Ignácio Tavares de. Acordos Bilaterais de Investimento (TBIs): conceitos, potenciais impactos e tendências futuras. **Texto Para Discussão 2692**. , Brasília, p. 35 p. , 2021a. <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10825>

ARAÚJO JÚNIOR, Ignácio Tavares de. Investimento externo direto na América Latina: o papel dos acordos de investimento. **Texto Para Discussão 2669. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA**, Brasília, p. 1-35, 12 jul. 2021b. https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10654/1/td_2669.pdf.

ARCHIBUGI, Daniele; FILIPPETTI, Andrea. The globalisation of intellectual property rights: four learned lessons and four theses. **Global Policy**, [S.L.], v. 1, n. 2, p. 137-149, maio 2010. DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1758-5899.2010.00019.x>.

ARDISSONE, Carlos Maurício Pires e Albuquerque. O Brasil e o regime internacional de propriedade intelectual: o novo congelamento do poder mundial. **Revista de Economia & Relações Internacionais**, São Paulo, v. 6, n. 11, p. 26-40, jul. 2007.

AZEVEDO, Déborah Bithiah de. **Os acordos para a promoção e a proteção recíproca de investimentos assinados pelo Brasil**. Brasília: Câmara dos Deputados, 2001. 15 p. Disponível em: <https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/2542?show=full>. Acesso em 05. fev. 2019.

BADIN, Michelle Ratton Sanchez; LUIS, Daniel Tavela; OLIVEIRA, Mario Alfredo de. Uma proposta de reflexão sobre os ACFIs: até que ponto o tratamento da nação mais favorecida pode minar a estratégia política que os embasa? **Revista de Direito Internacional**, Brasília, v. 14, n. 2, p. 160-178, 31 out. 2017.

BAPTISTA, Luiz Osvaldo. **Os investimentos Internacionais no Direito Comparado e Brasileiro**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, 102 p.

BARBOSA, Denis Borges. **Direito de Acesso do Capital Estrangeiro**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996. 251 p.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 1268 p.

BARBOSA, Denis Borges; GRAU-KUNTZ, Karin. **Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights: biotechnology**. Biotechnology. 2010. WIPO: SCP/15/3. 100 p. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex3.pdf. Acesso em: 02 jan. 2021.

BARRETO FILHO, Fernando Paulo de Mello. **O Tratamento Nacional de Investimentos Estrangeiros**. Brasília: FUNAG, 1999. 163 p. Disponível em: https://funag.gov.br/biblioteca-nova/produto/1-697-tratamento_nacional_de_investimentos_estrangeiros_o. Acesso em: 12 dez. 2022.

BASSO, Maristela. **Propriedade Intelectual e Importação Paralela**. São Paulo: Atlas, 2011. 231 p.

BASSO, Maristela; RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas. Free Trade Agreements, UPOV and Plant Varieties. In: HEATH, Christopher; SANDERS, Anselm Kamperman. **Intellectual Property and Free Trade Agreements**. Oxford: Hart, 2007, p. 171-209.

BAZRAFKAN, Azernoosh. The (R)evolution of Indian model bilateral investment treaty: escaping liability without mitigating risks. **Jindal Global Law Review**, Berlim, v. 7, n. 2, p. 245-261, out. 2016.

BERMUDEZ, Jorge Antonio Zepeda. Acesso a medicamentos: impasse entre a saúde e o comércio! **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 33, n. 9, p. 1-3, 2017a. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/GbZ6j44qyKnZswnSZNQYPWs/?lang=pt#>. Acesso em 15.03.2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00123117>.

BERMUDEZ, Jorge Antonio Zepeda. Contemporary challenges on access to medicines: beyond the UNSG High-Level Panel. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, vol. 22, n. 8, p. 2435-2439, ago. 2017b, Acesso em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/qx8wGbjVPqqm56dQzNRyzgG/?lang=en>. Disponível em: 22.03.2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232017228.29362016>.

BERMUDEZ, Jorge Antonio Zepeda. Propriedade intelectual e acesso a tecnologias. In: Conselho Nacional de Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos (Org.). **Políticas Públicas Integradas para fortalecer o SUS: Um projeto nacional e participativo de desenvolvimento social**. 1ed., 2023, v. 1, p. 62-72.

BERNASCONI-OSTERWALDER, Nathalie; BRAUCH, Martin Dietrich. Comparative Commentary to Brazil's Cooperation and Investment Facilitation Agreements (CIFAs) with. **International Institute for Sustainable Development**, Winnipeg, p. 1-16, set. 2015.

BERNIERI, Rosa Castro. Intellectual Property Rights in Bilateral Investment Treaties and Access to Medicines: the case of Latin America. **The Journal of World Intellectual Property**, New Jersey, v. 9, n. 5, p. 548-572, ago. 2006.

BIADGLENG, Ermias Tekeste. **IP Rights under Investment Agreements**: the TRIPS-plus implications for enforcement and protection of public interest. South Centre: Research Papers (8), 2006. 61 p.

BISCHOFF, Jan Asmus; WÜHLER, Matthias. The Notion of Investment. In: MBENGUE, Makane Moïse; SCHACHERER, Stefanie. **Foreign Investment Under the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)**. Studies In European Economic Law and Regulation Vol. 15. Berlim: Springer, 2019. p. 19-44. DOI:10.1007/978-3-319-98361-5_2.

BOIE, Bertram. **The protection of intellectual property rights through bilateral investment treaties**: is there a TRIPS-plus dimension? Is there a TRIPS-plus dimension? 2010. Swiss National Centre of Competence in Research, 59 p. Disponível em: https://www.wti.org/media/filer_public/c5/47/c5475d4a-f97c-4a8b-a12a-4ae491c6abb3/the_protection_of_iprs_through_bits.pdf. Acesso em: 02 fev. 2021.

BRAGA, C. A. Primo; FINK, Carsten. The relationship between intellectual property rights and foreign direct investment. **Duke Journal of Comparative & International Law**, v. 9, n. 1, p. 163-187, 1998. Disponível em: <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1244&context=djcil>. Acesso em: 01 fev. 2020.

BRANT, Maria Abramo Caldeira. **Proteção ao investidor versus espaço político dos Estados**: um estudo sobre as controvérsias relativas a medidas estatais de interesse público nos tribunais de. 2020. 147 f. Tese (Doutorado) - Curso de Relações Internacionais, Instituto de Relações Internacionais, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/101/101131/tde-21042021-122031/publico/Maria_Abramo_Calde. Acesso em: 12 out. 2021.

BRUNETTI, Maurizio. Indirect expropriation in international law. **International Law Forum Du Droit International**, Leiden, v. 5, n. 3, p. 150-154, jan. 2003. DOI: doi.org/10.1163/138890303322398341.

BUTLER, Nicolette; SUBEDI, Surya. The future of international investment regulation: towards a world investment organisation? **Netherlands International Law Review**, Berlim, v. 64, n. 1, p. 43-72, abr. 2017.

CALBOLI, Irene. Intellectual property exhaustion and parallel imports of pharmaceuticals: a comparative and critical review. In: CORREA, Carlos M; HILTY, Reto M. **Access to Medicines and Vaccines**: implementing flexibilities under intellectual property law. Berlim: Springer, 2022. p. 31-71. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-83114-1_2. Acesso em: 20 set. 2022.

CAMPELLO, Daniela; LEMOS, Leany. The non-ratification of bilateral investment treaties in Brazil: a story of conflict in a land of cooperation? **Review of International Political Economy**, Londres, v. 22, n. 5, p. 1055-1086, 13 jan. 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/09692290.2014.987154>.

CARVALHO, Nuno Pires de. **The TRIPS regime of antitrust and undisclosed information**. Hague: Kluwer Law International, 2008. 404 p.

CARVALHO, Romulo Soares Brillo de. **O segundo tempo do regime internacional de investimentos**: a nova geração de acordos e a prevenção de controvérsias investidor-Estado.

2011. 155 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: Acesso em: <https://www.bdt.d.uerj.br:8443/handle/1/9535#preview-link0>. Acesso em: 15 jan. 2020.

CARVALHO, Sergio Medeiros Paulino de. **Propriedade Intelectual na Agricultura**. 2003. 184 f. Tese (Doutorado) - Curso de Instituto de Geociências, Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003. Disponível em: <https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/297436>. Acesso em: 12 dez. 2018.

CARVALHO, Sergio Medeiros Paulino de. **Proteção de cultivares no contexto de outros mecanismos de apropriabilidade**: possíveis impactos no mercado brasileiro de sementes. 1996. 107 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Instituto de Geociências, Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 1996. Disponível em: <https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/103847>. Acesso em: 07 jul. 2019.

CASTELAN, Daniel Ricardo. Acordos de Investimento na América do Sul. **Boletim de Economia e Política Internacional**, nº 12, IPEA, Brasília, p. 75-93, out/dez. 2012. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4472/1/BEPI_n12_acordos. Acesso em: 14 fev. 2020.

CASTRO, Elza Moreira Marcelino de. **O acordo TRIPS e a saúde pública**: implicações e perspectivas. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2018. 533 p.

CELLI JUNIOR, Umberto. Os países emergentes e as medidas de investimento relacionadas ao comércio: o acordo TRIMS da OMC. **Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo**, São Paulo, v. 99, p. 505-521, 2004. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67635>. Acesso em: 14 set. 2019.

CELLI JUNIOR, Umberto. O Impacto dos Acordos de Investimentos sobre os Estados-Membros do Mercosul. **Cadernos PLOLAM/USP**, v. 4, n. 6, 2005a. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/prolam/article/view/81786> Acesso em: 02 jan. 2019. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.1676-6288.prolam.2005.81786>

CELLI JUNIOR, Umberto. Acordos de Investimentos e Políticas Industriais. **DeCITA - Direito do Comércio Internacional: temas e atualidades**, Buenos Aires, v. 03, p. 106-118, 2005b.

CERQUEIRA, João da Gama. **Acordo da Propriedade Industrial. Vol. II**, tomo I, SILVEIRA, Newton; BARBOSA, Denis Borges (Orgs.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, 397 p.

CHANG, Ha-Joon. Intellectual Property Rights and Economic Development: historical lessons and emerging issues. **Journal of Human Development**, Londres, v. 2, n. 2, p. 287-309, jul. 2001.

CHILTON, Adam S. The political motivations of the United States bilateral investment treaty program. **Review of International Political Economy**, Londres, v. 23, n. 4, p. 614-642, 3 jul. 2016.

CHOWDHURY, Dipayan. Model text for the Indian bilateral investment treaty: a re-examination of the provisions defining investment and expropriation. **Journal of Economics, Management and Trade**, Nova Delhi, v. 23, n. 3, p. 1-5, 5 abr. 2019. Disponível em: <https://journaljemt.com/index.php/JEMT/article/view/748/1496>. Acesso em: 4 jun. 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.9734/jemt/2019/v23i330132>.

CHRISTIE, G. C. What constitutes a taking of property under international law. **British Yearbook of International Law**. Oxford, p. 307-338. abr. 1962. Disponível

em: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2416&context=faculty_scholarship. Acesso em: 25 dez. 2020.

COMELLA, Victor Ferreres. **The Constitution of Arbitration**. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. 280 p.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. **O Modelo Brasileiro de Acordos de Cooperação e Facilitação de Investimentos**: propostas de aprimoramento. Brasília: CNI, 2020. 45 p. Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2020/12/o-modelo-brasileiro-de-acordos-de-cooperacao-e-facilitacao-de-investimentos-propostas-de-aprimoramento/>.

CORNISH, William; LIDDELL, Kathleen. The origins and structure of the TRIPS agreement. In: ULLRICH, Hanns; HILTY, Reto M; LAMPING, Matthias; DREXL, Josef. **TRIPS Plus 20: from trade rules to market principles**. MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law Vol. 25. Berlin: Springer, 2016. p. 3-51.

CORREA, Carlos M. Pro-competitive measures under TRIPS to promote technology diffusion in developing countries. In: DRAHOS, Peter; MAYNE, R. **Global Intellectual Property Rights**. London: Palgrave Macmillan, 2002a. p. 40-57.

CORREA, Carlos M. Unfair competition under the TRIPS agreement: protection of data submitted for the registration of pharmaceuticals. **Chicago Journal of International Law**, Chicago, v. 3, n. 1, p. 69-85, 2002b. Disponível em: <https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1173&context=cjil>. Acesso em: 4 jun. 2019.

CORREA, Carlos M. Investment Protection in Bilateral and Free Trade Agreements: implications for the granting of compulsory licenses. **Michigan Journal of International Law**, Ann Arbor, v. 26, n. 1, p. 331-353, 2004.

CORREA, Carlos M. Implications of bilateral free trade agreements on access to medicines. **Public Health Reviews**, Geneva, p. 399-404, mai. 2006. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/269639/PMC2627342.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 20 out. 2019.

CORREA, Carlos M. **Propriedade Intelectual e Saúde Pública**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. 366 p. Tradução de Fabíola Wüst Zibetti.

CORREA, Carlos M. **TRIPS-Related Patent Flexibilities and Food Security**: options for developing countries. Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development, 2012. 32 p. Disponível em: https://quno.org/sites/default/files/resources/ENGLISH_TRIPS-Related%20Patent%20Flexibilities%20and%20Food%20Security_CORREA.pdf. Acesso em: 09 abr. 2019.

CORREA, Carlos M. The Impact of the Economic Partnership Agreements on WTO Law. In: DREXL, Josef; RUSE-KHAN, Henning Grosse; NADDE-PHLIX, Souheir. **EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property**: for better or worse? MPI Studies on Intellectual Property and Competition Vol. 20. Berlin: Springer, 2014a. p. 87-108.

CORREA, Carlos M. Multilateral Agreements and Policy Opportunities. In: CIMOLI, Mario; DOSI, Giovanni; MASKUS, Keith E.; OKEDIJI, Ruth L.; REICHMAN, Jerome H.; STIGLITZ, Joseph E. **Intellectual Property Rights**: legal and economic challenges for development. Oxford: Oxford University Press, 2014b. p. 417-438. DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199660759.003.0014>.

CORREA, Carlos M. The use of Compulsory Licences in Latin America. In: HILTY, Reto M; LIU, Kung-Chung. **Compulsory Licensing: practical experiences and ways forward**. MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law Vol. 22. Berlin: Springer, 2015a. p. 43-60. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-54704-1_3.

CORREA, Carlos M. **Intellectual property: how much room is left for industrial policy?** Genebra: Discussions Papers N° 223. United Nations Conference on Trade and Development. UNCTAD/OSG/DP/2015/5, 2015b. 28 p. Disponível em: https://unctad.org/system/files/official-document/osgdp20155_en.pdf. Acesso em: 04 jun. 2019.

CORREA, Carlos M. **The bolar exception: legislative models and drafting options**. Research Papers N° 66. Genebra: South Centre, 2016. 32 p. Disponível em: https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2016/03/RP66_The-Bolar-Exception_EN1.pdf. Acesso em: 27 jun. 2019.

CORREA, Carlos M. Will the Amendment to the TRIPS Agreement Enhance Access to Medicines? **Policy Brief. South Centre**, Genebra, n. 57, p. 1-9, jan. 2019. Disponível em: https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2019/01/PB57_Will-the-Amendment-to-the-TRIPS-Agreement-Enhance-Access-to-Medicines_EN-1.pdf. Acesso em: 27 jul. 2019.

CORREA, Carlos M. Interpreting the Flexibilities Under the TRIPS Agreement. In: CORREA, Carlos M; HILTY, Reto M. **Access to Medicines and Vaccines: implementing flexibilities under intellectual property law**. Berlin: Springer, 2022. p. 1-30. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-83114-1_1. Acesso em: 20 set. 2022.

CORREA, Carlos M.; SYAM, Nirmalya; URIBE, Daniel. Implementación de una exención de los ADPIC relacionados con tecnologías y productos sanitarios para la COVID-19: evitar reclamaciones en virtud de acuerdos de libre comercio e inversión. **South Centre**, Switzerland, p. 1-45, nov. 2021. Documento de investigación 135.

CORREA, Carlos M.; VELÁSQUEZ, Germán. **Access to Medicines: experiences with compulsory licenses and government use – the case of hepatitis C**. South Centre, Genebra, 36 p. Research paper n. 85, abr. 2019.

CORREA, Carlos M.; VIÑUALES, Jorge E. Intellectual Property Rights as Protected Investments: how open are the gates? **Journal of International Economic Law**, Oxford, v. 19, n. 1, p. 91-120, mar. 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/jiel/jgw005>.

COSTA, José Augusto Fontoura. **Proteção Internacional do Investimento Estrangeiro no Mercosul**. Florianópolis: Gedai, 2012. 116 p. Disponível em: https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2014/07/protecao_internacional_do_investimento_estrangeiro_no_mercosul_-_final_web_1.compressed.pdf. Acesso em: 03 abr. 2020.

COSTA, José Augusto Fontoura. Brasil e Arbitragem Internacional de Investimentos: realidades e possibilidades. **Revista Jurídica Luso Brasileira**, Lisboa, n. 3, p. 875-911, 2015. Disponível em: https://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2015/3/2015_03_0875_0911.pdf. Acesso em: 07 mar. 2019.

COSTA, José Augusto Fontoura; CARREGARO, Ana Carolina C.; ANDRADE, Thiago P. de. Mecanismo Complementar do ICSID: uma alternativa para investidores estrangeiros? **Revista Direito GV**, São Paulo, v. 3, n. 2, p. 59-76, jul. 2007.

COSTA JÚNIOR, Arlei; BLANCHET, Luiz Alberto. Os Acordos de Cooperação e Facilitação de Investimentos Brasileiros como estímulos à responsabilidade social corporativa pelo

investidor internacional. **Revista Jurídica Luso Brasileira**, Lisboa, v. 7, n. 6, p. 195-222, jan. 2021.

COSTA JUNIOR, Orlando José Guterres. **Direito Internacional dos investimentos e governança**: a capacidade regulatória dos estados conforme tribunais arbitrais de acordos de investimentos. 2015. 232 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Centro de Ciências Sociais, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <https://www.bdtd.uerj.br:8443/bitstream/1/9696/1/Orlando%20TOTAL.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2019.

COZENDEY, Carlos Marcio Bicalho. Os acordos brasileiros de investimento. In: RODRIGUEZ, Graciela. **Acordos de investimentos à brasileira**. Rio de Janeiro: Instituto Equit Gênero, Economia e Cidadania Global, 2015. p. 13-20. Disponível em: https://br.boell.org/sites/default/files/livro_investimentos-a-brasileira_web_1.pdf. Acesso em: 12 dez. 2019.

COZENDEY, Carlos Marcio Bicalho; CAVALCANTE, Pedro Mendonça. Novas perspectivas para acordos internacionais de investimentos: o acordo de cooperação e facilitação de investimentos (ACFI). **Cadernos de Política Exterior**, Brasília, v. 1, n. 2, p. 87-109, set. 2015.

CRETELLA NETO, José. **Curso de Direito Internacional Econômico**. São Paulo: Saraiva, 2012. 858 p.

CUNHA, Camila Biral Vieira da. **Indicações Geográficas**: regulamentação nacional e compromissos internacionais. 2011. 14 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-03072012-132746/publico/Versao_completa_Camila_Biral_Vieira_da_Cunha.pdf. Acesso em: 25 ago. 2020.

CUNHA NETO, Loris Baena. Parecer nº 0018-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0. In: Revista da Propriedade Industrial, seção I, nº 2227. Rio de Janeiro: INPI, 2013.

CURZI, Daniele; HUYSMANS, Martijn. The Impact of Protecting EU Geographical Indications in Trade Agreements. **American Journal of Agricultural Economics**, Hoboken, v. 104, n. 1, p. 364-384, jan. 2022. DOI: 10.1111/ajae.12226.

DANTAS, Adriano Silva. **Os acordos de cooperação e facilitação de investimentos**: análise quanto à potencial contribuição de tais instrumentos para a promoção do desenvolvimento nac. 2019. 165 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/28528/1/Acordoscooperacaofacilitacao_Dantas_2019.pdf. Acesso em: 20 fev. 2021.

DIEPENDAELE, Lisa; COCKBAIN, Julian; STERCKX, Sigrid. Eli Lilly v Canada: the uncomfortable liaison between intellectual property and international investment law. **Queen Mary Journal of Intellectual Property**, Cheltenham, v. 7, n. 3, p. 283-305, 2017.

DIETZ, Thomas; DOTZAUER, Marius; COHEN, Edward S. The legitimacy crisis of investor-state arbitration and the new EU investment court system. **Review of International Political Economy**, Londres, v. 26, n. 4, p. 749-772, 2 jul. 2019.

DOLZER, Rudolf. Indirect Expropriation of Alien Property. **ICSID Review: Foreign Investment Law Journal**, Oxford, v. 1, n. 1, p. 41-65, 1 mar. 1986.

DOLZER, Rudolf; BLOCH, Felix. Indirect Expropriation: conceptual realignments? **International Law Forum Du Droit International**: International Law FORUM du droit international, Leiden, v. 5, p. 155-165, 2003.

DOLZER, Rudolf; SCHREUER, Christoph. **Principles of International Investment Law**. Oxford: Oxford University Press, 2008. 433 p.

DOLZER, Rudolf; STEVENS, Margrete. **Bilateral Investment Treaties**. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1995. 352 p.

DOUGLAS, Zachary. **The International Law of Investment Claims**. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 616 p.

DRAHOS, Peter. **Emerging Markets and the World Patent Order**. Cheltenham: Edward Elgar, 2013. p. 3-33. Disponível em: https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/23760/4/02_Drahos_Rethinking_the_role_of_the_2013.pdf. Acesso em: 15 ago. 2019.

DRAHOS, Peter. Global Property Rights in Information: the story of TRIPS and the GATT. **Prometheus**: critical studies in innovation, Londres, v. 13, n. 1, p. 6-19, jun. 1995a.

DRAHOS, Peter. Information Feudalism in the Information Society. **The Information Society**, v. 11, p. 209-222, 1995b.

DRAHOS, Peter. Negotiating Intellectual Property Rights: between coercion and dialogue. In: DRAHOS, Peter; MAYNE, Ruth. **Global Intellectual Property Rights**: knowledge, access and development. Nova York: Oxfam, 2002. p. 161-182.

DRAHOS, Peter. **Expanding Intellectual Property's Empire**: the role of FTAs. Camberra: Regulatory Institutions Network, 2003. 19 p. Disponível em: <https://grain.org/es/article/entries/3614-expanding-intellectual-property-s-empire>. Acesso em: 02 fev. 2020.

DRAHOS, Peter. Intellectual Property Industries and the Globalization of Intellectual Property: pro-monopoly and anti-development? **Intellectual Property Law and Policy Journal**, Hokkaido, v. 3, p. 65-90, 2004. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/299535522_Intellectual_Property_Industries_and_the_Globalization_of_Intellectual_Property_Pro-Monopoly_and_Anti-Development. Acesso em: 02 fev. 2020.

DRAHOS, Peter. An Alternative Framework for the Global Regulation of Intellectual Property Rights. **Austrian Journal of Development Studies**, Viena, p. 1-33, 22 nov. 2005.

DRAHOS, Peter. Bits and Bips. **The Journal of World Intellectual Property**, Hoboken, v. 4, n. 6, p. 791-808, 1 nov. 2001. DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-1796.2001.tb00138.x>.

DRAHOS, Peter. Free Trade Agreements and Dispute Resolution: the danger for developing countries. **Bridges**, Genebra, v. 10, n. 1, p. 20-21, fev. 2006.

DRAHOS, Peter. Four Lessons for Developing Countries from the Trade Negotiations Over Access to Medicines. **Liverpool Law Review**, Liverpool, v. 28, n. 1, p. 11-39, 24 mai. 2007c. DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s10991-007-9014-5>.

DRAHOS, Peter. Weaving Webs of Influence: the United States, free trade agreements and dispute resolution. **Journal of World Trade**, Alphen Aan Den Rijn, v. 41, n. 1, p. 191-210, 2007a.

DRAHOS, Peter. Propriedade Intelectual e Mercados farmacêuticos: uma abordagem de governança nodal. In: RODRIGUES JÚNIOR, Edson Beas; POLIDO, Fabrício. **Propriedade**

Intellectual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007b. p. 508-532. Tradução do artigo: Caroline de Camargo Silva Venturelli e Camila de Camargo Silva Venturelli.

DRAHOS, Peter. Regulatory Globalisation. In: DRAHOS, Peter (Org.) **Regulatory Theory: foundations and applications**, Australia: Australia National University, 2017c. p. 249-264.

DRAHOS, Peter. The US, China and the G-77 in the era of responsive patentability. **Queen Mary Journal of Intellectual Property**, Londres, v. 2, n. 4, p. 315-328, 2012.

DRAHOS, Peter. Public lies and public goods: ten lessons from when patents and pandemics meet. In: GHIDINI, Gustavo; FALCE, Valeria. **Reforming Intellectual Property**, Northampton, 2022, p. 30-44, 2022.

DRAHOS, Peter; BRAITHWAITE, John. **Information feudalism: who owns the knowledge economy**. Nova York: The New Press, 2002. 253 p.

DRAHOS, Peter; LOKUGE, Buddhima; FAUNCE, Tom; GODDARD, Martyn; HENRY, David. Pharmaceuticals, intellectual property and free trade: the case of the US-Australia free trade agreement. **Prometheus: critical studies in innovation**, Londres, v. 22, n. 3, p. 243-257, set. 2004. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/0810902042000255705>.

DRAHOS, Peter; MAHER, Imelda. Innovation, competition, standards and intellectual property: policy perspectives from economics and law. **Information Economics and Policy**, Amsterdam, v. 16, n. 1, p. 1-11, mar. 2004. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.infoecopol.2003.09.001>.

DREXL, Josef. Intellectual property and implementation of recent bilateral trade agreements in the EU. In: DREXL, Josef; RUSE-KHAN, Henning Grosse; NADDE-PHLIX, Souheir. **EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: for better or worse?** MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law Vol. 20. Berlin: Springer, 2014. p. 265-291. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-39097-5_13.

DREXL, Josef. The Concept of Trade-Relatedness of Intellectual Property Rights in Times of Post-TRIPS Bilateralism. In: ULLRICH, Hanns; HILTY, Reto M; LAMPING, Matthias; DREXL, Josef. **TRIPS plus 20: from trade rules to market principles**. MPI Studies on Intellectual Property and Competition Vol. 25. Berlin: Springer, 2016. p. 53-83.

DREYFUSS, Rochelle C. Hedging Bets with BITS: the impact of investment obligations on intellectual property norms. In: GRIFFITHS, Jonathan; MYLLY, Tuomas. **Global Intellectual Property Protection and New Constitucionalism: hedging exclusive rights**. Oxford: Oxford University Press, 2021. p. 157-175. DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198863168.003.0007>.

DREYFUSS, Rochelle; FRANKEL, Susy. From Incentive to Commodity to Asset: how international law is reconceptualizing intellectual property. **Michigan Journal of International Law**, Michigan, v. 36, n. 4, p. 557-602, 2015.

DU, M. Ming. Autonomy in Setting Appropriate Level of Protection under the WTO Law: rhetoric or reality? **Journal of International Economic Law**, Oxford, v. 13, n. 4, p. 1077-1102, 1 dez. 2010.

DU, M. Ming. The Rise of National Regulatory Autonomy in the GATT/WTO Regime. **Journal of International Economic Law**, Oxford, v. 14, n. 3, p. 639-675, 1 set. 2011.

DUCIMETIÈRE, Clara. **Intellectual Property under the Scrutiny of Investor-State Tribunals: legitimacy and new challenges**. Research Paper N° 2018-05. Strasbourg: Center For International Intellectual Property Studies, 2018. 33 p.

DUMBERRY, Patrick. The Protection of Investor's Legitimate Expectations and the Fair and Equitable Treatment Standard under NAFTA Article 1105, **Journal of International Arbitration**, Alphen aan den Rijn, v. 31, n° 1, 2014, p. 47-74.

ECHANDI, Roberto. What do developing countries expect from the international investment regime? In: ALVAREZ, Jose e; SAUVANT, Karl P. **The Evolving International Investment Regime: expectations, realities, options**. Oxford: Oxford University Press, 2011. p. 3-21. DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199793624.003.0003>.

LÓPEZ ESCARCENA, Sebastián. **Indirect Expropriation in International Law**. Northampton: Edward Elgar Publishing, 2014. 254 p.

LÓPEZ ESCARCENA, Sebastián. Más allá del efecto y de la intención: la proporcionalidad en los arbitrajes de inversiones. **Revista de Derecho**, Uruguay, n. 22, p. 112-137, 12 nov. 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.22235/rd22.2213>.

FERNANDES, Érika Capella; FIORATI, Jete Jane. Os ACFIs e os BITs assinados pelo Brasil: uma análise comparada. **Revista de Informação Legislativa**, Brasília, n. 208, p. 247-276, 2015.

FERRER, Gustavo Gonçalves. **Análise da exaustão de direitos de propriedade intelectual aplicada a bens digitais**: estudo da legislação e de precedentes da União Europeia, dos Estados Unidos e do Brasil. 2021. 196 fl. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-22072022-090319/publico/10669307MIO.pdf>. Acesso em: 1 fev. 2022.

FINA, Siegfried; LENTNER, Gabriel M. The European Union's New Generation of International Investment Agreements and Its Implications for. **The Journal of World Investment & Trade**, Leiden, p. 271-305, fev. 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.1163/22119000-12340041>.

FORTIER, L. Y.; DRYMER, S. L. Indirect Expropriation in the Law of International Investment: I know it when I see it, or caveat investor. **ICSID Review: Foreign Investment Law Journal**, Oxford, v. 19, n. 2, p. 293-327, 1 set. 2004.

FRANKEL, Susy. Interpreting the Overlap of International Investment and Intellectual Property Law. **Journal of International Economic Law**, Oxford, v. 19, n. 1, p. 121-143, mar. 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/jiel/jgw016>.

FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. **Proteção de Patentes de Produtos Farmacêuticos**: o caso brasileiro. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 1993. 206 p.

FUCK, Marcos Paulo; BONACELLI, Maria Beatriz; CARVALHO, Sérgio Paulino de. PROPRIEDADE INTELECTUAL EM MELHORAMENTO VEGETAL: Brasil e argentina frente às possibilidades de mudanças institucionais. **Informações Econômicas**, São Paulo, v. 38, n. 9, p. 44-54, set. 2008.

FURLANETO, Karla Christina Martins Borges. **O disciplinamento jurídico dos investimentos internacionais**: compromissos, riscos e benefícios que justificam a participação do Brasil em acordos internacionais de investimento. 2016. 69 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-18112020-144546/publico/5310627_Tese_Original.pdf. Acesso em: 04 maio 2019.

FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes**. Brasília: Brasília Jurídica, 1996. 239 p.

GABRIEL, Vivian Daniele Rocha. **A Proteção Jurídica dos Investimentos Brasileiros no Exterior**. 270 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-08112016-131230/publico/Dissertacao_Vivian_Daniele_Rocha_Gabriel.pdf. Acesso em: 18 abr. 2019.

GABRIEL, Vivian Daniele Rocha. Arbitragem no direito tributário internacional e no direito internacional dos investimentos: uma manifestação do direito transnacional. **Revista de Direito Internacional**, Brasília, v. 13, n. 3, p. 96-116, 2016.

GABRIEL, Vivian Daniele Rocha; MESQUITA, Alebe Linhares. Repackaging Intellectual Property Protection in International Investment Law: lessons from the Philip Morris v. Uruguay case. **Georgetown Journal of International Law**, Georgetown, v. 49, p. 1117-1142, 2018.

GADELHA, Carlos Augusto Grabois. O Complexo Econômico-Industrial da Saúde no Brasil hoje. Nexo. 11.05.2020. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/ensaio/debate/2020/O-Complexo-Econ%C3%B4mico-Industrial-da-Sa%C3%BAde-no-Brasil-hoje>. Acesso em: 15.05.2022.

GADELHA, Carlos Augusto Grabois. Complexo Econômico-Industrial da Saúde: a base econômica e material do Sistema Único de Saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, vol. 38 Sup. 2. P. 1-17, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/v5ytyHYJjj3tpZn9DYFLzWv/>. Acesso em 02.01.2023. DOI: 10.1590/0102-311X00263321.

GARCIA, Ana; TORRES, Gabriel. O modelo de acordo de cooperação e facilitação de investimentos (ACFI) do Brasil e o regime internacional de investimentos: os casos de Angola e Moçambique. **Boletim de Economia e Política Internacional**, Brasília, n. 29, p. 121-134, jan. 2021. Disponível em: https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/boletim_internacional/210804_book_bepi_29.pdf. Acesso em: 02 fev. 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.38116/bepi29art7>.

GATHIL, James; HO, Cynthia. Regime Shift of IP Lawmaking and Enforcement from WTO to the International Investment Regime. **Minnesota Journal of Law, Science & Technology**, Minnesota, v. 18, n. 2, p. 427-515, jun. 2017.

GERVAIS, Daniel; NICHOLAS-GERVAIS, Vera. Intellectual Property in the Multilateral Agreement on Investment: lessons to be learned. **The Journal of World Intellectual Property**, Hoboken, p. 258-274, 2005.

GIBSON, Christopher S. A Look at the Compulsory License in Investment Arbitration: the case of indirect expropriation. **American University International Law Review**, Washington, v. 25, n. 3, p. 357-422, 2010a.

GIBSON, Christopher S. Latent Grounds in Investor-State Arbitration: do international investment agreements provide new means to enforce intellectual property rights? In:

GOEBEL, Burkhardt. Trade marks are ‘possessions’, as are applications. **Journal of Intellectual Property Law & Practice**, Oxford, v. 2, n. 4, abr. 2007, p. 197-198. DOI: doi.org/10.1093/jiplp/jpm020.

GOFFIC, Caroline Le; ZAPPALAGLIO, Andrea. The Role Played by the US Government in Protecting Geographical Indications. **World Development**, Amsterdam, v. 98, p. 35-44, out. 2017. Elsevier BV. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.08.017>.

GOTTWALD, Eric. Leveling the playing field: is it time for a legal assistance center for developing nations in investment treaty arbitration? **American University International Law Review**, v. 22, n. 2, p. 237-275, 2007. Disponível em: <https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1119&context=auilr>. Acesso em: 01 jan. 2022.

GRABOWSKI, Alex. The Definition of Investment under the ICSID Convention: a defense of Salini. **Chicago Journal of International Law**, Chicago, v. 15, n. 1, p. 287-309, 2014. Disponível em: <https://chicagounbound.uchicago.edu/cjil/vol15/iss1/13>. Acesso em: 25 mar. 2020.

GUDGEON, K. Scott. United States Bilateral Investment Treaties: comments on their origin, purposes, and general treatment standards. **International Tax & Business Lawyer**, Berkeley, v. 4, p. 105-135, 1986.

GUIMARÃES, Antonio Monteiro; SACOMANO NETO, Mário; SILVA, Eliciane Maria da. Redes Internacionais e Transferência de Conhecimento nas Subsidiárias da EMBRAER nos Estados Unidos e na China. **Perspectivas em Gestão & Conhecimento**, João Pessoa, v. 4, p. 64-82, out. 2014.

HART, Herbert Lionel Adolphus. **O conceito de direito**. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. 348 p. Tradução de A. Ribeiro Mendes.

HASENCLEVER, Lia; PARANHOS, Julia; PAIVA, Vitor. A extensão da propriedade intelectual através do sigilo do registro de medicamentos: empecilhos à política de medicamentos genéricos. **Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 50-57, 13 jan. 2008. Disponível em: <https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/848/1490>. Acesso em: 26 dez. 2019.

HEES, Felipe; CAVALCANTE, Pedro Mendonça; PARANHOS, Pedro. The Cooperation and Facilitation Investment Agreement (CFIA) in the context of the discussions on the reform of the ISDS system. **Investment Policy Brief**, Geneva, n. 11, p. 1-5, mai. 2018. South Center. Disponível em: www.southcentre.int. Acesso em: 05 jan. 2020.

HENCKELS, Caroline. Indirect Expropriation and the Right to Regulate: revisiting proportionality analysis and the standard of review in investor-state arbitration. **Journal of International Economic Law**, Oxford, v. 15, n. 1, p. 223-255, 1 mar. 2012.

HENCKELS, Caroline. Overcoming Jurisdictional Isolationism at the WTO-FTA Nexus: a potential approach for the WTO. **European Journal of International Law**, Oxford, v. 19, n. 3, p. 571-599, 1 jun. 2008.

HENCKELS, Caroline. Protecting Regulatory Autonomy through Greater Precision in Investment Treaties: the TPP, CETA, and TTIP. **Journal of International Economic Law**, Oxford, v. 19, n. 1, p. 27-50, mar. 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/jiel/jgw001>.

HERZ, John H. Expropriation of foreign property. **The American Journal of International Law**, Cambridge, v. 35, n. 2, p. 243-262, abr. 1941.

HILTY, Reto M. Ways Out of the Trap of Article 1(1) TRIPS. In: ULLRICH, Hanns; HILTY, Reto M; LAMPING, Matthias; DREXL, Josef. **TRIPS plus 20: from trade rules to market**

principles. *MPI Studies on Intellectual Property and Competition Vol. 25*. Berlin: Springer, 2016. p. 185-210.

HO, Cynthia M. **Access to medicine in the global economy**: international agreements on patents and related rights. Oxford: Oxford University Press, 2011. 432 p.

HO, Cynthia M. A Collision Course between TRIPS Flexibilities and Investor-State Proceedings. *Uc Irvine Law Review*, California, v. 6, n. 3, p. 395-468, dez. 2016.

HO, Cynthia M. Reexamining *Eli Lilly v. Canada*: a human rights approach to investor-state disputes. *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, Nashville, v. 21, n. 2, p. 437-482, 2020.

HO, Cynthia M. Sovereignty Under Siege: corporate challenges to domestic intellectual property decisions. *Berkeley Technology Law Journal*, Berkeley, v. 30, n. 1, p. 213-304, mar. 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2480202>.

HOEN, Ellen T. Protection of Clinical Test Data and Public Health: a proposal to end the stronghold of data exclusivity. In: CORREA, Carlos M; HILTY, Reto M. **Access to Medicines and Vaccines**: implementing flexibilities under intellectual property law. Berlin: Springer, 2022. p. 183-200. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-83114-1_7. Acesso em: 20 set. 2022.

JOSLING, Tim. The War on Terroir: geographical indications as a transatlantic trade conflict. *Journal of Agricultural Economics*, Hoboken, v. 57, n. 3, p. 337-363, set. 2006. DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1477-9552.2006.00075.x>.

KALICKI, Jean; MEDEIROS, Suzana. Investment Arbitration in Brazil: revisiting Brazil's traditional reluctance towards ICSID, BITs and investor-state arbitration. *Arbitration International*, Oxford, v. 24, n. 3, p. 423-446, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1093/arbitration/24.3.423>.

KAMMERHOFER, J. The Regulatory Expropriation Conundrum. *International Investment Law and Legal Theory*, Cambridge, p. 162-185, 31 mai. 2021. Cambridge University Press. DOI: <http://dx.doi.org/10.1017/9781108989428.007>.

KLOPSCHINSKI, Simon. The WTOs DSU Article 23 as Guiding Principle for the Systemic Interpretation of International Invest. *Journal of International Economic Law*, Oxford, v. 19, n. 1, p. 211-239, mar. 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/jiel/jgw011>.

KNAHR, Christina. Indirect Expropriation in Recent Investment Arbitration. *Austrian Review of International and European Law Online*, [S.L.], v. 12, n. 1, p. 83-102, 2007. DOI: <http://dx.doi.org/10.1163/15736512-90000017>.

KRIEBAUM, Ursula. Regulatory Takings: balancing the interests of the investor and the state. *The Journal of World Investment & Trade*, Leiden, p. 717-744, 2007.

KRIKORIAN, Gaëlle P.; SZYMKOWIAK, Dorota M. Intellectual Property Rights in the Making: the evolution of intellectual property provisions in US free trade agreements and access to medicine. *The Journal of World Intellectual Property*, Hoboken, v. 10, n. 5, p. 388-418, 7 dez. 2007. DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-1796.2007.00328.x>.

KUR, Annette. From minimum standards to maximum rules. In: ULLRICH, Hanns; HILTY, Reto M; LAMPING, Matthias; DREXL, Josef. **TRIPS plus 20**: from trade rules to market principles. *MPI Studies on Intellectual Property and Competition Vol. 25*. Berlin: Springer, 2016. p. 133-162.

KURTZ, J. The Use and Abuse of WTO Law in Investor-State Arbitration: competition and its discontents. **European Journal of International Law**, Oxford, v. 20, n. 3, p. 749-771, 1 ago. 2009. DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/ejil/chp040>.

LAVERY, Rachel A. Coverage of intellectual property rights in international investment agreements: an empirical analysis of definitions in a sample of bilateral investment treaties and free trade agreements. **Transnational Dispute Management**, Nootdorp, v. 6, n. 2, p. 1-49, ago. 2009.

LEAFFER, Marshall A. Protecting United States Intellectual Property Abroad: toward a new multilateralism. **Iowa Law Review**, v. 76, p. 273-308, 1991. Disponível em: <https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1614&context=facpub>. Acesso em: 12.12.2020.

LEINEWEBER, Fabius Vieira; BERMUDEZ, Jorge Antonio Zepeda. Tecnologias para COVID-19 e terapias inovadoras: desafios contemporâneos. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, vol. 37, nº 12, 2021, p. 1-7. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/QsjmnTkHn3RCBZH9R4WPRfd/?lang=pt#>. Acesso em: 25.02.2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00158121>.

LEITE, Filipe Greco de Marco. **Passado, presente e perspectivas para o futuro da proteção internacional de investimentos**: entre a fragmentação e a coesão no direito internacional. 2017. 199 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-ASHEUW/1/disserta__o_filipe_greco___vf.pdf. Acesso em: 5 mai. 2019.

LÉVESQUE, Céline. The European Commission Proposal for an Investment Court System: out with the old, in with the new? Investor-State Arbitration Series. Paper nº 10, set. 2016. 32p. Disponível em: https://www.cigionline.org/static/documents/isa_paper_series_no.10_0.pdf. Acesso em: 12.05.2019.

LIBERTI, Lahra. **Intellectual Property Rights in International Investment Agreements**. OECD Working Papers on International Investment 2010/01. Paris: OECD Publishing, 2010. 39 p. Disponível em: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5kmfq1njzl35-en.pdf?expires=1691099714&id=id&accname=guest&checksum=8D1C8C27FC94614E967334618461DDDD>. Acesso em: 03 ago. 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.1787/5kmfq1njzl35-en>.

LIMA, Nísia Trindade. Pandemia e interdisciplinaridade: desafios para a saúde coletiva. **Saúde Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, nº 6, dez. 2022, p. 9-24. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/hDBs7ftnVrRKDpzLpNqvFdz/>. Acesso em: 28.12.2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-11042022E601>

LIN, Tsai-Yu. Compulsory licenses for access to medicines, expropriation and investor-state arbitration under bilateral investments agreements: are there issues beyond the TRIPs agreements? **International Review of Intellectual Property and Competition Law**, Munique, v. 40, n. 2, p. 152-173, 2009.

LOWENFELD, Andreas F. **International Economic Law**. Oxford: Oxford University Press, 2002. 776 p.

LUÍS, Daniel Tavela. **A proteção do investimento brasileiro no exterior**: um reflexo a partir do caso africano. 2017. 205 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo - SP, 2017. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-15032021-171033/publico/7399676_Tese_Original.pdf. Acesso em: 5 maio 2019.

- LUÍS, Daniel Tavela. **Proteção do investimento estrangeiro: o sistema do centro internacional para a resolução de disputas relativas ao investimento (CIRDI) e suas alternativas**. 2013. 189 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-08012014-084342/publico/20130730_Dissertacao_Daniel_Tavela_Luis.pdf. Acesso em: 5 maio 2019.
- MACHLUP, F. Patents and Inventive Effort: the evidence is insufficient to prove or disprove the claim that patent protection promotes inventive effort. **Science**, Washington, v. 133, n. 3463, p. 1463-1466, 12 maio 1961. DOI: <http://dx.doi.org/10.1126/science.133.3463.1463>.
- MAGALHÃES, José Carlos de. Acordos bilaterais de promoção e proteção de investimentos. **Revista de Informação Legislativa**, Brasília, n. 134, p. 13-18, jun. 1997.
- MARBOE, Irmgard. Compensation and Damages in International Law: the limits of "fair market value". **The Journal of World Investment & Trade**, Leiden, p. 723-759, jan. 2006.
- MASKUS, Keith E. **Intellectual Property Rights in the Global Economy**. Washington: Institute For International Economics, 2000. 266 p.
- MATTHEWS, Duncan. Access to CRISPR Genome Editing Technologies: patents, human rights and the public interest. In: CORREA, Carlos M; HILTY, Reto M. **Access to Medicines and Vaccines: implementing flexibilities under intellectual property law**. Berlim: Springer, 2022. p. 105-133. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-83114-1_4. Acesso em: 20 set. 2022. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-83114-1_4.
- MAZZOLENI, Roberto; NELSON, Richard R. The benefits and costs of strong patent protection: a contribution to the current debate. **Research Policy**, Washington, v. 27, n. 3, p. 273-284, jul. 1998. DOI: [http://dx.doi.org/10.1016/s0048-7333\(98\)00048-1](http://dx.doi.org/10.1016/s0048-7333(98)00048-1).
- MELLO, Maria Tereza Leopardi. Propriedade Intelectual e Concorrência. **Revista Brasileira de Inovação**, Campinas, v. 8, n. 2, p. 371-402, 22 mar. 2010.
- MELLO, Maria Tereza Leopardi. **Propriedade Intelectual e Concorrência: uma análise setorial**. 1995. 270 f. Tese (Doutorado) – Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1995. Disponível em: <https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/93432>. Acesso em 26 ago. 2019.
- MERCURIO, B. Awakening the Sleeping Giant: intellectual property rights in international investment agreements. **Journal of International Economic Law**, Oxford, v. 15, n. 3, p. 871-915, 1 set. 2012.
- MERCURIO, Bryan Mercurio. TRIPS-Plus Provisions in FTAs: recent trends. In: BARTELS, Lorand; ORTINO, Federico (org.). **Regional Trade Agreements and the WTO Legal System**. Oxford: Oxford University Press, 2006. p. 215-237.
- MERCURIO, Bryan. Safeguarding Public Welfare?: intellectual property rights, health and the evolution of treaty drafting in international investment agreements. **Journal of International Dispute Settlement**, Oxford, v. 6, n. 2, p. 252-276, 16 jun. 2015.
- MESQUITA, Alebe Linhares; GABRIEL, Vivian Daniele Rocha. Countries Policy Space to Implement Tobacco Packaging Measures in the Light of Their International: revisiting the Philip Morris v. Uruguay case. **Investment Policy Brief**, Switzerland, n. 20, p. 1-9, jan. 2021. INVESTMENT POLICY BRIEF. Disponível em: <https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2021/01/Investment-PB-20.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2022.

MOHAMADIEH, Kinda; URIBE, Daniel. **Approaches to international investment protection: divergent approaches between the TPPA and Developing Countries' Model Investment Treaties**. Genebra. Suíça: Research Paper N° 68, 2016. 62 p.

MONEBHURRUN, Nitish. Novelty in International Investment Law: The Brazilian agreement on cooperation and facilitation of investments as a different international investment agreement model. **Journal of International Dispute Settlement**, Oxford, v. 8, n. 1, p. 79-100, mar. 2017.

MORAES, Henrique Choer; CAVALCANTE, Pedro Mendonça. The Brazil-India Investment Co-operation and Facilitation Treaty: giving concrete meaning to the 'right to regulate' in investment treaty making. **ICSID Review: Foreign Investment Law Journal**, Oxford, v. 36, n. 2, p. 304-318, 1 mar. 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/icsidreview/siab013>.

MORAES, Henrique Choer; HEES, Felipe. Breaking the BIT Mold: Brazil's pioneering approach to investment agreements. **American Journal of International Law**, Cambridge, v. 112, p. 197-201, 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.1017/aju.2018.59>.

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. **Curso de Direito Administrativo**. 12 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

MORIN, Jean-Frédéric. Multilateralizing TRIPs-Plus Agreements: is the us strategy a failure? **The Journal of World Intellectual Property**, Hoboken, v. 12, n. 3, p. 175-197, maio 2009. DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-1796.2009.00364.x>.

MOROSINI, Fabio; BADIN, Michelle Ratton Sanchez. O Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos: o que está por trás desta inovação regulatória? **Pontes: Informações e análises sobre comércio e desenvolvimento sustentável**, Genebra, v. 12, n. 1, p. 9-12, mar. 2016.

MOROSINI, Fabio; BADIN, Michelle Ratton Sanchez. The Brazilian Agreement on Cooperation and Facilitation of Investments (ACFI): a new formula for international investment agreements? **Investment Treaty News**, Genebra, v. 6, n. 3, p. 1-24, ago. 2015. Disponível em: <https://www.iisd.org/system/files/publications/iisd-itn-august-2015-english.pdf>.

MOROSINI, Fabio Costa; Xavier Junior, Ely Caetano. Regulação do Investimento Estrangeiro Direto no Brasil: da resistência aos acordos bilaterais de investimentos à emergência de um novo modelo regulatório. **Revista de Direito Internacional**, Brasília, v. 12, n. 2, 2015. Disponível em: <https://www.publicacoes.uniceub.br/rdi/article/view/3586>. Acesso em: 25.09.2019.

MORTENSON, Julian Davis. *Apotex v United States*: narrowing NAFTA's definition of 'investment'. **The Journal of World Investment & Trade**, Leiden, p. 163-172, 3 jan. 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.1163/22119000-01601006>.

MORTENSON, Julian Davis. The Meaning of "Investment": ICSID's travaux and the domain of international investment law. **Harvard International Law Journal**, Harvard, v. 51, n. 1, p. 257-318, 2010.

MOSCHEN, Valesca Raizer Borges. As novas pautas da regulamentação multilateral: o pacote de julho e os investimentos estrangeiros. In: **DeCITÁ – Direito do Comércio Internacional: temas e atualidades**, Buenos Aires, v. 3, p. 150-161, 2005.

MUSUNGU, Sisule F; DUTFIELD, Graham. **Multilateral agreements and a TRIPS-plus world: the world intellectual property organisation (WIPO)**. TRIPS Issues Papers N° 3. Genebra: Quaker United Nations Office, 2003. 36 p. Disponível em: <https://quono.org/sites/default/files/resources/Multilateral-Agreements-in-TRIPS-plus-English.pdf>. Acesso em: 15 maio 2019.

- MUSUNGU, Sisule F; OH, Cecilia. **The use of flexibilities in TRIPS by developing countries: can they promote access to medicines?** Geneva: World Health Organization, 2006. 181 p. Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43503/9291620327_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 205 fev. 2019.
- NADDE-PHLIX, Souheir. **EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: for better or worse?** MPI Studies on Intellectual Property and Competition Vol. 20. Berlin: Springer, 2014. p. 61-85.
- NADDE-PHLIX, Souheir. IP Protection in EU Free Trade Agreements vis-à-vis IP Negotiations in the WTO. In: DREXL, Josef; RUSE-KHAN, Henning Grosse; NADDE-PHLIX, Souheir. **EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: for better or worse?** MPI Studies on Intellectual Property and Competition Vol. 20. Berlin: Springer, 2014. p. 133-156. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-39097-5_7.
- NEWCOMBE, Andrew. The Boundaries of Regulatory Expropriation in International Law. **ICSID Review: Foreign Investment Law Journal**, Oxford, p. 1-57, 2005.
- NEWCOMBE, Andrew; PARADELL, Lluís. **Law and Practice of Investment Treaties: standards of treatment.** Alphen Aan Den Rijn: Wolters Kluwer, 2009. 644 p.
- NICOLAS, Françoise; THOMSEN, Stephen; BANG, Mi-Hyun. **Lessons from Investment Policy Reform in Korea.** Paris: OECD, 2013. 43 p. (OECD Working Papers on International Investment). Disponível em: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5k4376zqcpf1-en.pdf?expires=1689622404&id=id&acname=guest&checksum=136700B236984CCC4F4ED95AE20B5721>. Acesso em: 02 maio 2020.
- OKE, Emmanuel K. **The Interface between intellectual property and investment law: an intertextual analysis.** Cheltenham: Edward Elgar, 2021. 224 p. DOI: <http://dx.doi.org/10.4337/9781839100857>.
- OKEDIJI, Ruth L. Back to Bilateralism? Pendulum Swings in International Intellectual Property Protection. **University of Ottawa Law & Technology Journal**, Ottawa, v. 1, n. 1, p. 125-147, 2003.
- OKEDIJI, Ruth L. Is Intellectual Property "Investment"? *Eli Lilly v. Canada and the International Intellectual Property System.* **University of Pennsylvania Journal of International Law**, Philadelphia, v. 35, n. 4, p. 1121-1138, jan. 2014.
- OKEDIJI, Ruth L. Legal Innovation in International Intellectual Property Relations: revisiting twenty-one years of the TRIPS agreement. **University of Pennsylvania Journal of International Law**, Filadélfia, v. 36, n. 1, p. 191-268, 2015.
- OLIVEIRA, Leonardo Vieira de. O Direito dos Investimentos no MERCOSUL e o novo Protocolo de Facilitação e Cooperação em Investimentos. **Rev. Secr. Trib. Perm. Revis.**, Asunción, v. 8, n. 16, p. 145-162, set. 2020. Tribunal Permanente de Revisão do MERCOSUL. Disponível em: <https://www.revistastpr.com/index.php/rstpr/article/view/410/155249>. Acesso em: 6 maio 2021.
- PÁEZ, Marisol. La expropiación indirecta frente al CIADI: consideraciones para la autorregulación de los actos administrativos de los estados. **Revista de Estudios Internacionales**, Santiago, p. 5-36, 2006.
- PAINE, Joshua. Autonomy to set the level of regulatory protection in international investment law. **International and Comparative Law Quarterly**, Oxford, v. 70, n. 3, p. 697-736, jul. 2021.

PEIXOTO, Dayene Cristine. **O acordo de cooperação e facilitação de investimentos (ACFI): inovação institucional, política externa e diplomacia comercial**. 2021. 119 f. Tese (Doutorado) - Curso de Relações Internacionais, Instituto de Relações Internacionais, Universidade de Brasília, Brasília, 2021. Disponível em: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/42544/1/2021_DayeneCristinePeixoto.pdf. Acesso em: 25 ago. 2022.

PENROSE, Edith. International Patenting and the Less-Developed Countries. **The Economic Journal**, Oxford, v. 83, n. 331, p. 768, set. 1973. DOI: <http://dx.doi.org/10.2307/2230670>.

PEREIRA, Celso de Tarso. O Centro Internacional para a Resolução de Conflitos sobre Investimentos (CIRCI - ICSID). **Revista de Informação Legislativa**, Brasília, n. 140, p. 87-93, dez. 1998.

PERKAMS, Markus; HOSKING, James M. The Protection of Intellectual Property Rights Through International Investment Agreements: only a romance or true love? **Transnational Dispute Management**. Nootdorp, p. 01-26. ago. 2009. Disponível em: <https://cdn.chaffetzlindsey.com/wp-content/uploads/2009/09/000074743.PDF>. Acesso em: 01 fev. 2021.

PICARD, Alberto Arroyo. Os recentes Acordos de Cooperação e Facilitação de Investimentos assinados pelo Brasil e as alternativas surgidas das redes e organizações sociais internacionais. In: RODRIGUEZ, Graciela. **Acordos de investimentos à brasileira**. Rio de Janeiro: Instituto Equit Gênero, Economia e Cidadania Global, 2015. p. 21-44. Disponível em: https://br.boell.org/sites/default/files/livro_investimentos-a-brasileira_web_1.pdf. Acesso em: 12 dez. 2019.

PICARD, Alberto Arroyo; GHIOTTO, Luciana. Brasil y la nueva generación de Acuerdos de Cooperación y Facilitación de Inversiones: un análisis del Tratado con México. **Relaciones Internacionales**, Ciudad de La Plata, v. 26, n. 52, p. 39-54, 4 jul. 2017. Universidad Nacional de La Plata. Disponível em: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2314-27662017000100003&lng=es&nrm=iso&tl. Acesso em: 12 dez. 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.24215/23142766e001>.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito industrial**: as funções do direito de patentes. Porto Alegre: Síntese, 1999. 278 p.

PIMENTEL, Luiz Otávio. Propriedade intelectual. In: Welber Barral. (Org.). **O Brasil e a OMC**: os interesses brasileiros e as futuras negociações multilaterais. Florianópolis: Diploma Legal, 2000, p. 69-78.

PIMENTEL, Luiz Otávio. O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio. **Seqüência**, Florianópolis, v. 44, n. 23, p. 167-196, 2002.

PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito de Propriedade Intelectual e Desenvolvimento: considerações para o debate. **Cadernos de Direito**, Piracicaba, v. 4, n. 7, p. 7-25, 2004. Semestral. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/cd/article/view/726/286>. Acesso em: 10 jul. 2021.

POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. **Contribuições ao Estudo do Direito Internacional da Propriedade Intelectual na Era Pós-Organização**: fronteiras da proteção, composição do equilíbrio e expansão do domínio público. 2010. 518 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-29082011->

115009/publico/F_Polido_Tese_de_Doutorado_texto_integral_rev_final.pdf. Acesso em: 7 maio 2019.

POLIDO, Fabricio Bertini Pasquot. **Direito Internacional da Propriedade Intelectual: fundamentos, princípios e desafios**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. 570 p.

POLIDO, Fabricio Bertini Pasquot; ANJOS, Lucas Costa dos. Acordos de investimento e a proteção de direitos de propriedade intelectual: relação natural, ou casamento de conveniência? reflexões sobre experiências do MERCOSUL e do NAFTA. **Rev. Secr. Trib. Perm. Revis.**, Assunção, v. 4, n. 8, p. 281-305, 10 ago. 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.16890/rstpr.a4.n8.p281>.

POTESTÀ, Michele. Legitimate Expectations in Investment Treaty Law: understanding the roots and the limits of a controversial concept. **ICSID Review: Foreign Investment Law Journal**, Oxford, v. 28, n. 1, fev. 2013, p. 88-122. DOI: [10.1093/icsidreview/sis034](https://doi.org/10.1093/icsidreview/sis034).

PRETORIUS, Willem. TRIPS and Developing Countries: how level is the playing field? In: DRAHOS, PETER; MAYNE, Ruth (Org.). **Global Intellectual Property Rights**. London: Palgrave Macmillan, 2002. p. 183-197.

RANJAN, Prabhash. Compulsory licences and ISDS in Covid-19 times: relevance of the new Indian investment treaty practice. **Journal of Intellectual Property Law & Practice**, Oxford, v. 16, n. 7, p. 748-759, jun. 2021. DOI: [doi:10.1093/jiplp/jpab084](https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab084).

RANJAN, Prabhash; ANAND, Pushkar. The 2016 Model Indian Bilateral Investment Treaty: a critical deconstruction. **Northwestern Journal of International Law & Business**, Evanston, v. 38, n. 1, p. 1-54, 2017. Disponível em: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1824&context=njilb>. Acesso em: 8 abril 2021.

RATNER, Steven R. **Compensation for Expropriations in a World of Investment Treaties: beyond the lawful/unlawful distinction**. Law & Economics Working Papers, 2017. 53 p. Disponível em: https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1242&context=law_econ_current. Acesso em: 22 abr. 2019.

REICHMAN, Jerome H. Compliance with the TRIPS Agreement: introduction to a scholarly debate. **Vanderbilt Journal of Transnational Law**, Nashville, v. 29, n. 3, p. 363-390, mai. 1996. Disponível em: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1405&context=faculty_scholarship. Acesso em: 5 junho 2020.

REICHMAN, Jerome H. Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of the WTO Agreement. **The International Lawyer**, Dallas, v. 29, n. 2, 1995, p. 345-388. Disponível em: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1617&context=faculty_scholarship. Acesso em: 5 junho 2020.

REIS, Marcelo Simões; RIBEIRO, Gustavo. Revisitando a aversão brasileira à clausula investidor-estado: capitalismo de estado e treaty-shopping. **Revista de Direito Internacional**, Brasília, v. 16, n. 1, p. 54-72, 20 jun. 2019. Centro de Ensino Unificado de Brasília. Disponível em: <https://www.publicacoes.uniceub.br/rdi/article/view/6002/pdf>. Acesso em: 7 maio 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.5102/rdi.v16i1.6002>.

REISMAN, W. M.; SLOANE, R. D. Indirect Expropriation and Its Valuation in the Bit Generation. **British Yearbook of International Law**, Oxford, v. 74, n. 1, p. 115-150, 1 jan. 2004. DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/bybil/74.1.115>.

RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá. Direito dos investimentos e o petróleo. **Revista da Faculdade de Direito da UERJ**, Rio de Janeiro, v. 1, n. 18, p. 1-37, 2010. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/article/view/1360/1148>. Acesso em: 03 abr. 2020.

RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá. **Direito do Petróleo**. 3ª. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. 717 p.

RIFFEL, Christian. Indirect expropriation and the protection of public interests. **International and Comparative Law Quarterly**, Cambridge, v. 71, n. 4, p. 945-974, out. 022. DOI: <http://dx.doi.org/10.1017/s0020589322000343>.

ROA, Alejandra Carrillo; SILVA, Felipe Ricardo Baptista e. A Fiocruz como ator da política externa brasileira no contexto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa: uma história revelada. **História, Ciências, Saúde – Manguinhos**, Rio de Janeiro, v.22, n.1, jan.-mar. 2015, p. 153-169. Acesso em: <https://www.scielo.br/j/hesm/a/Gyfl7yp8qzvh5qJzZhczdBj/?lang=en>. Disponível em: 06.07.2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-59702015000100009>.

ROFFE, Pedro. Intellectual property chapters in free trade agreements: their significance and systemic implications. In: DREXL, Josef; RUSE-KHAN, Henning Grosse; NADDE-PHLIX, Souheir. **EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: for better or worse?** MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law Vol. 20. Berlim: Springer, 2014. p. 17-40. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-39097-5_2.

ROFFE, Pedro; GENOVESI, Luis Mariano. **Implementación y administración de los capítulos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos: la experiencia de cuatro países de América Latina**. Resumen de Políticas. Bid-Pb-129. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 2011. 134 p. Disponível em: <https://publications.iadb.org/publications/spanish/viewer/Implementaci%C3%B3n-y-administraci%C3%B3n-de-los-cap%C3%ADtulos-de-propiedad-intelectual-en-los-acuerdos-de-libre-comercio-con-Estados-Unidos-La-experiencia-de-cuatro-pa%C3%ADses-de-Am%C3%A9rica-La>

ROLLAND, Sonia E.; TRUBEK, David M. Legal innovation in investment law: rhetoric and practice in emerging countries. **University of Pennsylvania Journal of International Law**, Filadélfia, v. 39, n. 2, p. 355-434, 2018.

ROSE-ACKERMAN, Susan; ROSSI, Jim. Disentangling Deregulatory Takings. **Virginia Law Review**, Charlottesville, v. 86, n. 7, p. 1435-1495, out. 2000. DOI: <http://dx.doi.org/10.2307/1073877>.

RUBINS, Noah D. Investment Arbitration in Brazil. **The Journal of World Investment & Trade**, Leiden, v. 4, n. 6, p. 1071-1091, 2003.

RUSE-KHAN, Henning Grosse. **Protecting Intellectual Property under BITs, FTAs, and TRIPS: conflicting regimes or mutual coherence?** Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper n° 11-02, vol.3, n° 01. Munique: Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, 2011. 34 p.

RUSE-KHAN, Henning Grosse; NADDE-PHLIX, Souheir. **EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: for better or worse?** MPI Studies on Intellectual Property and Competition Vol. 20. Berlim: Springer, 2014. p. 159-170.

RUSE-KHAN, Henning Grosse. Overlaps and Conflict Norms in Human Rights Law: approaches of European courts to address intersections with intellectual property rights. **Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper N° 13-18**, Munich, v. 5, n. 4, p. 1-23, nov. 2013. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2356244. Acesso em: 02 abr. 2020.

RUSE-KHAN, Henning Grosse. IP and Trade in a Post-TRIPS Environment. In: ULLRICH, Hanns; HILTY, Reto M; LAMPING, Matthias; DREXL, Josef. **TRIPS plus 20: from trade rules to market principles**. MPI Studies on Intellectual Property and Competition Vol. 25. Berlin: Springer, 2016a. p. 163-183.

RUSE-KHAN, Henning Grosse. Challenging Compliance with International Intellectual Property Norms in Investor-state Dispute Sett. **Journal of International Economic Law**, Oxford, v. 19, n. 1, p. 241-277, mar. 2016b. DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/jiel/jgw009>.

RUSE-KHAN, Henning Grosse. Effects of Combined Hedging: overlapping and accumulating protection for intellectual property assets on a global scale. **Global Intellectual Property Protection and New Constitutionalism**, [S.L.], p. 23-49, 22 nov. 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198863168.003.0002>.

RUSSO, Giuliano; OLIVEIRA, Lícia de; SHANKLAND, Alex; SITO, Tânia. On the margins of aid orthodoxy: the Brazil-Mozambique collaboration to produce essential medicines in Africa. **Global Health**, vol. 10, set. 2014, p. 1-8. Acesso em: <https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12992-014-0070-z.pdf>. Disponível em: 05.05.2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.1186/s12992-014-0070-z>.

SAID, Mohammed El. The Impact of ‘TRIPS-Plus’ Rules on the Use of TRIPS Flexibilities: dealing with the implementation challenges. In: CORREA, Carlos M; HILTY, Reto M. **Access to Medicines and Vaccines: implementing flexibilities under intellectual property law**. Berlin: Springer, 2022. p. 297-327. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-83114-1_11. Acesso em: 20 set. 2022.

SALACUSE, Jeswald W. Is There a Better Way? Alternative Methods of Treaty-Based, Investor-State Dispute Resolution. **Fordham International Law Journal**, Fordham, p. 138-185, 2007. Disponível em: <https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol31/iss1/6>. Acesso em: 26 nov. 2019.

SALACUSE, Jeswald W. The Emerging Global Regime for Investment. **Harvard International Law Journal**, Harvard, p. 427-473, v. 51, n. 02, 2010.

SANDERS, Anselm Kamperman. The Development Agenda for Intellectual Property Rational Humane Policy or ‘Modern-day communism?’ In: HEATH, Christopher; SANDERS, Anselm Kamperman. **Intellectual Property and Free Trade Agreements**. Oxford: Hart, 2007, p. 3-26.

SASSE, Jan Peter. **An Economic Analysis of Bilateral Investment Treaties**. Heidelberg: Gabler Verlag, 2011. 239 p.

SAUVANT, Karl P. An Advisory Centre on International Investment Law: key features. **University of St. Thomas Law Journal**, St. Paul, v. 17, n. 2, p. 354-372, abr. 2021. Disponível em <https://ir.stthomas.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1493&context=ustlj>. Acesso em: 15 jul. 2022.

SCHLEE, Paula C. Padrões de Tratamento do Estrangeiro e sua Propriedade em Matéria de Investimento: análise da jurisprudência do ICSID. **DeCITÁ – Direito do Comércio Internacional: temas e atualidades**, Buenos Aires, v. 3, p. 82-105, 2005.

SCHREUER, Christoph; KRIEBAUM, Ursula. At What Time Must Legitimate Expectations Exist? In: WERNER, Jacques; ALI, Arif Hyder (ed.). **A Liber Amicorum: Thomas Wälde: law beyond conventional thought**. United Kingdom: Cameron May International Law & Policy, 2009. p. 265-276.

SELL, Susan K. TRIPS was never enough: vertical forum shifting, FTAs, ACTA, and TTP. **Journal of Intellectual Property Law**. Georgia, p. 447-478. mar. 2011.

SEUBA, Xavier. Intellectual Property in Preferential Trade Agreements: what treaties, what content? **The Journal of World Intellectual Property**, Hoboken, v. 16, n. 5-6, p. 240-261, 19 nov. 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/jwip.12015>.

SILVA, Antonio Carlos Fonseca da. Importação paralela de medicamentos. **Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ**, Brasília, v. 19, p. 11-27, jun. 2002.

SILVA, Gabriela Galiza e; FERREIRA, Igor Matheus Gomes. O poder regulatório dos estados e a proteção dos investimentos estrangeiros: o caso Uruguai versus Philip Morris. **Revista Brasileira de Direito Internacional**, Salvador, v. 4, n. 1, p. 43-59, 2018.

SIQUEIRA, Marcelo Gustavo Silva. **Direito do investimento e inovação tecnológica: o histórico regulatório da transferência de tecnologia no Brasil em face das cláusulas de proteção**. d. 2012. 201 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Centro de Ciências Sociais, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <https://www.bdtd.uerj.br:8443/bitstream/1/9581/1/Siqueira%20completa.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2019.

SOARES, Guido. **Órgãos das soluções extrajudiciárias de litígios**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985.

STERN, B. The Contours of the Notion of Protected Investment. **ICSID Review: Foreign Investment Law Journal**, Oxford, v. 24, n. 2, p. 534-551, 1 set. 2009. DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/icsidreview/24.2.534>.

STIGLITZ, Joseph E. Economic Foundations of Intellectual Property Rights. **Duke Law Journal**. Durham, p. 1693-1724. abr. 2008. Disponível em: <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1362&context=dlj>. Acesso em: 6 maio 2019.

TACHINARDI, Maria Helena. **A Guerra das Patentes: o conflito Brasil x EUA sobre propriedade intelectual**. São Paulo: Paz e Terra, 1993. 266 p.

TAUBMAN, A. Rethinking TRIPS: 'adequate remuneration' for non-voluntary patent licensing. **Journal of International Economic Law**, Oxford, v. 11, n. 4, p. 927-970, 14 out. 2008. DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/jiel/jgn035>.

TEECE, David J. Profiting from technological innovation: implications for integration, collaboration, licensing and public policy. **Research Policy**, Washington, v. 15, n. 6, p. 285-305, dez. 1986. DOI: [http://dx.doi.org/10.1016/0048-7333\(86\)90027-2](http://dx.doi.org/10.1016/0048-7333(86)90027-2).

TELLEZ, Viviana Munoz. Bolar Exception. In: CORREA, Carlos M; HILTY, Reto M. **Access to Medicines and Vaccines: implementing flexibilities under intellectual property law**. Berlim: Springer, 2022. p. 135-149. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-83114-1_5. Acesso em: 20 set. 2022.

TERUYA, Dirceu Yoshikazu. Panorama do direito da propriedade industrial na América Latina. **Cadernos Prolam/USP**, São Paulo, v. 13, n. 25, p. 95-116, 31 dez. 2014. Disponível

em: <https://www.revistas.usp.br/prolam/article/view/101343/108603>. Acesso em 15 ago. 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.1676-6288.prolam.2014.101343>.

THORSTENSEN, Vera; MESQUITA, Alebe Linhares; GABRIEL, Vivian Daniele Rocha. A regulamentação internacional do investimento estrangeiro: desafios e perspectivas para o Brasil. **VT Assessoria Consultoria e Treinamento Ltda**, São Paulo, p. 1-96, 2018. Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/28416/E-book_Vers%c3%a3o%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 20 fev. 2020.

TIBURCIO, Carmem. A arbitragem envolvendo a administração pública. **Revista da Faculdade de Direito da UERJ**, Rio de Janeiro, n. 18, p. 1-11, 7 abr. 2010. DOI: <http://dx.doi.org/10.12957/rfd.2010.1353>.

ULLRICH, Hanns. The political foundations of TRIPS revisited. In: ULLRICH, Hanns; HILTY, Reto M; LAMPING, Matthias; DREXL, Josef. **TRIPS plus 20: from trade rules to market principles**. MPI Studies on Intellectual Property and Competition Vol. 25. Berlin: Springer, 2016. p. 85-129.

UPRETI, Pratyush Nath. Enforcing IPRs Through Investor-State Dispute Settlement: a paradigm shift in global IP practice. **The Journal of World Intellectual Property**, Hoboken, v. 19, n. 1-2, p. 53-82, mar. 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/jwip.12054>.

UPRETI, Pratyush Nath. Intellectual Property Rights in Investor-State Dispute Settlement: connecting the dots through the Philip Morris, Eli Lilly and Bridgestone awards. **The American Review of International Arbitration**, Nova York, v. 31, n. 4, p. 337-405, 2020.

UPRETI, Pratyush Nath. IP Licence as an Investment: insights from Bridgestone v. Panama. **Stockholm Intellectual Property Law Review**, Estocolmo, v. 1, n. 1, p. 16-27, jun. 2018.

UPRETI, Pratyush Nath. The Role of National and International Intellectual Property Law and Policy in Reconceptualising the Definition of Investment. **International Review of Intellectual Property and Competition Law**, Munique, v. 52, n. 2, p. 103-136, 27 jan. 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s40319-020-01009-7>.

VADI, Valentina S. Global Health Governance at a Crossroads: trademark protection v. tobacco control in international investment law. **Stanford Journal of International Law**, Stanford, v. 48, n. 1, p. 93-130, 2012. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/256033661_Global_Health_Governance_at_a_Crossroads_Trademark_Protection_v_Tobacco_Control_in_International_Investment_Law. Acesso em: 25 dez. 2019.

VADI, Valentina S. Towards a new dialectics: pharmaceutical patents, public health and foreign direct investments. **Journal of Intellectual Property and Entertainment Law**, Nova York, v. 5, n. 1, p. 113-195, 2015.

VADI, Valentina S. Trade Mark Protection, Public Health and International Investment Law: strains and paradoxes. **European Journal of International Law**, Oxford, v. 20, n. 3, p. 773-803, 1 ago. 2009. DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/ejil/chp058>.

VAN AAKEN, Anne. **Fragmentation of International Law: the case of international investment protection**. University of St. Gallen Law School. Law and Economics Research Paper Series. Working Paper nº 2008-1. 2008. 37 p. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1097529. Acesso em: 12.09.2019.

VAN HARTEN, Gus. Leaders in the Expansive and Restrictive Interpretation of Investment Treaties: a descriptive study of ISDS awards to 2010. **European Journal of International Law**, Oxford, v. 29, n. 2, p. 507-549, maio 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/ejil/chy024>.

VANDEVELDE, Kenneth J. A brief history of international investment agreements. **Uc Davis Journal of International Law & Policy**. Davis, p. 157-194. set. 2005. Disponível em: <https://jilp.law.ucdavis.edu/issues/volume-12-1/van5.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2018.

VANDEVELDE, Kenneth J. The Bilateral Investment Treaty Program of the United States. **Cornell International Law Journal**, Ithaca, v. 21, n. 2, p. 201-261, 1988. Disponível em: <https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1188&context=cilj>. Acesso em: 20 fev. 2020.

VANHONNAEKER, Lukas. **Intellectual Property Rights as Foreign Direct Investments: from collision to collaboration**. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015. 284 p.

VANHONNAEKER, Lukas. Intellectual Property Rights in International Investment Agreements. In: CHAISSE, Julien; CHOUKROUNE, Leila; JUSOH, Sufian. **Handbook of International Investment Law and Policy**. Berlim: Springer, 2019. p. 1989-2012. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-981-13-5744-2_42-1.

VAWDA, Yousuf A. Compulsory Licenses and Government Use: challenges and opportunities. In: CORREA, Carlos M; HILTY, Reto M. **Access to Medicines and Vaccines: implementing flexibilities under intellectual property law**. Berlim: Springer, 2022. p. 73-104. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-83114-1_3. Acesso em: 20 set. 2022.

VICUÑA, Francisco Orrego. Regulatory Authority and Legitimate Expectations: balancing the rights of the state and the individual under international law in a global society. **International Law Forum Du Droit International**. Leiden, p. 188-197. ago. 2003. Disponível em: https://www.ila-hq.org/en_GB/documents/forumvol6issue3. Acesso em: 02 jul. 2019.

VIDIGAL, Geraldo; STEVENS, Beatriz. Brazil's New Model of Dispute Settlement for Investment: return to the past or alternative for the future? **The Journal of World Investment & Trade**, Leiden, v. 19, n. 3, p. 475-512, 3 maio 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.1163/22119000-12340100>.

VILLARROEL, Ivette S. Esis; ABREU NEGRÓN, María Gabriela de; BRICEÑO OLIVARES, Gabriel José. El análisis de las legítimas expectativas en la identificación de las expropiaciones indirectas tras una década de práctica arbitral (2010-2020). **Revista Derecho del Estado**, Bogotá, n. 53, p. 375-408, ago. 2022. Disponível em: <https://revistas.uexnado.edu.co/index.php/derest/article/view/8168>. Acesso em: 26 fev. 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.18601/01229893.n53.13>.

VIVAS-EUGUI, David. Negotiations on Geographical Indications in the TRIPS Council and their Effect on the WTO Agricultural Negotiations. **The Journal of World Intellectual Property**, Hoboken, v. 4, n. 5, p. 703-728, 1 nov. 2005. DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-1796.2001.tb00133.x>.

VIVAS-EUGUI, David. Regional and bilateral agreements and a TRIPS-plus world: the free trade area of the Americas (FTAA). **TRIPS Issues Papers: International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTD)**, Genebra, v. 1, p. 1-36, jan. 2003.

VON HASE, Andrés Moncayo. The Flexibility of TRIPS and Its Possible Erosion in Bilateral, Multilateral, and Regional Negotiations. In: MARTÍNEZ-PIVA, J. **Knowledge Generation and Protection**. Nova York: Springer, 2009. p. 59-83. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-1264-0_3.

VOON, Tania; MITCHELL, Andrew; MUNRO, James. **Intellectual Property Rights in International Investment Agreements**: striving for coherence in national and international law. Melbourne Legal Studies Research Paper n° 675. Melbourne Law School. 22 fl. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2318955. Acesso em: 26.12.2020.

WATAL, Jayashree. Is TRIPS a Balanced Agreement from the Perspective of Recent Free Trade Agreements? In: DREXL, Josef; RUSE-KHAN, Henning Grosse; NADDE-PHLIX, Souheir. **EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property**: for better or worse? MPI Studies on Intellectual Property and Competition Vol. 20. Berlin: Springer, 2014. p. 41-57. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-39097-5_3.

WEINER, Allen S. Indirect Expropriations: the need for a taxonomy of “legitimate” regulatory purposes. **International Law Forum Du Droit International**, Leiden, v. 5, n. 3, p. 166-175, jan. 2003.

XAVIER JUNIOR, Ely Caetano. **Direito internacional dos investimentos e o Brasil**: uma perspectiva a partir do padrão de tratamento justo e equitativo. 2014. 281 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Centro de Ciências Sociais, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: <https://www.bdt.d.uerj.br:8443/bitstream/1/9624/1/ELY%20TOTAL%20FINAL.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2019.

YU, Peter K. EU Economic Partnership Agreements and International Human Rights. In: DREXL, Josef; RUSE-KHAN, Henning Grosse; NADDE-PHLIX, Souheir. **EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property**: for better or worse? MPI Studies on Intellectual Property and Competition Vol. 20. Berlin: Springer, 2014. p. 109-131.

YU, Peter K. The Second Transformation of the International Intellectual Property Regime. In: GRIFFITHS, Jonathan; MYLLY, Tuomas. **Global Intellectual Property Protection and New Constitutionalism**: hedging exclusive rights. Oxford: Oxford University Press, 2021. p. 176-194. Disponível em: <https://academic.oup.com/book/41133/chapter/350649782>. Acesso em: 4 maio 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198863168.003.0008>.

YU, Peter K. The investment-related aspects of intellectual property rights. **American University Law Review**, Washington, v. 66, n. 3, p. 829-910, abr. 2017. Disponível em: <https://digitalcommons.wcl.american.edu/aulr/vol66/iss3/4>. Acesso em: 20 jan. 2020.

ZHU, Ying. Do Clarified Indirect Expropriation Clauses in International Investment Treaties Preserve Environmental Regulatory Space? **Harvard International Law Journal**, Cambridge, v. 60, n. 2, p. 377-416, 2019.

2. Legislação brasileira

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, DF, Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 25 nov. 2019. (BRASIL, 1988)

BRASIL. **Decreto nº 6.108, de 4 de maio de 2007**. Concede licenciamento compulsório, por interesse público, de patentes referentes ao Efavirenz, para fins de uso público não-comercial.

Publicado no D.O.U. de 7.5.2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6108.htm. Acesso em: 02 fev. 2019. (BRASIL, 2007)

BRASIL. **Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970.** Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15648.htm. Acesso em: 12 dez. 2021. (BRASIL, 1970)

BRASIL. **Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.** Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5772impresao.htm. Acesso em: 12 dez. 2021. (BRASIL, 1971)

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 15 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Publicado no D.O.U. de 15.5.1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 1996)

BRASIL. **Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997.** Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Publicado no D.O.U. de 8.4.1997, retificado em 26.8.1997 e 25.9.1997. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19456.htm. Acesso em: 12 dez. 2021. (BRASIL, 1997)

BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.** Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Publicado no D.O.U. de 20.02.1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 1998)

BRASIL. **Lei nº 10.603, de 17 de dezembro de 2002.** Dispõe sobre a proteção de informação não divulgada submetida para aprovação da comercialização de produtos e dá outras providências. Publicada no D.O.U. de 18.12.2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110603. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 2002)

BRASIL. **Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 55, de 16 de dezembro de 2010.** Publicada no DOU nº 241, de 17 de dezembro de 2010. Disponível em: http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/%281%29RDC_55_2010_COMP.pdf. Acesso em: 05 maio 2021. (BRASIL, 2010).

BRASIL. **Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 359, de 27 de março de 2020.** Publicada no DOU nº 63, de 1º de abril de 2020. Disponível em: http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/2961691/RDC_359_2020_.pdf/f860edb5-8168-48dc-acfd-ce7e8e. Acesso em: 12 maio 2021. (BRASIL, 2020)

3. Documentos pertinentes à tramitação dos acordos bilaterais de investimentos celebrados pelo Brasil

CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Parecer da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, de 4 de novembro de 1999.** PDL: Acordo sobre Promoção e Proteção de Investimentos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em Londres, em 19 de julho de 1994. Disponível em:

<https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/142514>. Acesso em (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1999).

CÂMARA DOS DEPUTADOS. **MSC nº 1.079/2002**, de 11 de dezembro de 2002. Solicita a retirada de tramitação do texto do Acordo sobre Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federativa da Alemanha. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/102363>. Acesso em 05.05.2020. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2002)

CÂMARA DOS DEPUTADOS. **MSC nº 162/2004**, de 13 de abril de 2004. Solicita a retirada de tramitação do texto do Protocolo sobre Promoção e Proteção de Investimentos Provenientes de Estados Não-Membros do Mercosul, concluído em Buenos Aires, no âmbito do Mercosul, e assinado pelo Brasil em 5 de agosto de 1994. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/249207>. Acesso em 05.05.2020 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2004).

4. Acórdãos proferidos pelos tribunais nacionais

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529/DF. Relator: Ministro Dias Toffoli. Plenário. Brasília, DF, 12 de maio de 2021. **DJe** nº 174 de 01/09/2021. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15347616019&ext=.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.610.728/RS. Relator: Ministra Nancy Andrighi. 2ª Seção. Brasília, DF, 09 de outubro de 2019. **DJe** de 14/10/2019. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201601710999&dt_publicacao=14/10/2019. Acesso em: 25 out. 2020. Acesso em: 02 fev. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.840.910/RJ. Relator: Ministra Nancy Andrighi. 3ª Turma. Brasília, DF, 05 de novembro de 2019. **DJe** de 07/11/2019. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201900458523&dt_publicacao=07/11/2019. Acesso em: 25 nov. 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 36.701/PR. Relator: Ministro Og Fernandes. 2ª Turma. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2022. **DJe** de 14/02/2022. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/electronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=144998339@istro_numero=201102882458&peticao_numero=&publicacao_data=20220214&formato=PDF. Acesso em: 05 jun. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.869.959/RJ. Relatora p/acórdão: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, DF, 27 de abril de 2022. **DJe** de 11/05/2022. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2132577&num_registro=202000806777&data=20220511&formato=PDF. Acesso em: 23 nov. 2022.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Apelação cível 0016573-55.2008.4.01.3400. Relator: Juiz Convocado Marcelo Albernaz. 5ª Turma. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2012. **e-DJF1** de 18/12/2012.

<https://arquivo.trfl.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=200834000166434&pA=200834000166434&pN=165735520084013400>. Acesso em: 04.04.2022.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 2018558-25.2019.8.26.0000. Relator: Desembargador Ricardo Negão. Seção de Direito Privado 1. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. São Paulo, SP, 10 de setembro de 2019. **DJe** 2895 de 20/09/2019. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/open.do>. Acesso em: 05.08.2021.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível nº 1023176-84.2020.8.26.0100. Relator: Desembargador Cesar Ciampolini. Seção de Direito Privado 1. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. São Paulo, SP, 24 de fevereiro de 2021. **DJe** 3230 de 08/03/21. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/open.do>. Acesso em: 05.08.2021.

5. Acordos internacionais, textos consolidados das negociações internacionais, legislação estrangeira

AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY.

Assinado em 15 de abril de 1994. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1355-94.pdf. Acesso em: 04 maio 2019. (TRIPS, 1994)

AGREEMENT ON TRADE-RELATED INVESTMENT MEASURES. Assinado em 15 de abril de 1994. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1355-94.pdf. Acesso em: 04 maio 2019. (TRIMS, 1994)

CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Revisão de Estocolmo, de 14 de julho de 1967. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf>. Acesso em 06 jun. 2020. (CUP, 1967a).

CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE DIREITO DOS TRATADOS. Concluída em 23 de maio de 1969. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm. Acesso em 06 jun. 2020. (CVDT, 1969)

CONVENTION ON THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES BETWEEN STATES AND NATIONALS OF OTHER STATES. Assinada em 31 de dezembro de 1965.

Disponível em: <https://icsid.worldbank.org/en/Documents/icsiddocs/ICSID%20Convention%20English.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2020. (ICSID, 1965).

DECLARAÇÃO AMERICANA DOS DIREITOS E DEVERES DO HOMEM. Bogotá, 1948. Disponível em:

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.declaracao_america.htm. Acesso em: 05 dez. 2019.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Paris: Nações Unidas, 10 de dezembro de 1948. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/1948%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20Universal%20dos%20Direitos%20Humanos.pdf>. Acesso em: 05. dez. 2019.

ENERGY CHARTER TREATY. Lisboa, 17 de dezembro de 1994. Disponível em: <https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECTC-en.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2020. (ENERGY CHARTER TREATY, 1994)

ESTADOS UNIDOS. **United States Code - Infringement of Patents, 35 U.S.C. §§ 271-272.** Disponível em: <https://www.loc.gov/item/uscode1952-004035028/>. Acesso em: 12 mai. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 1952).

EU-MERCOSUR TRADE AGREEMENT. The Agreement in Principle and its texts. Disponibilizado em 28 de junho de 2019. Resultado de negociação, desprovido de assinatura. Disponível em: https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/mercosur/eu-mercosur-agreement/text-agreement_en. Acesso em: 12 dez. 2019. (EU-MERCOSUR, 2019)

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS. 1978 Act of the UPOV Convention. UPOV Publication nº 295(E). Disponível em: https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_295.pdf. Acesso em: 03 fev. 2019. (UPOV, 1978)

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS. 1991 Act of the UPOV Convention. UPOV Publication nº 221(E). Disponível em: https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_221.pdf. Acesso em: 03 fev. 2019. (UPOV, 1991)

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco**, adotada pelos países membros da Organização Mundial de Saúde em 21 de maio de 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5658.htm. Acesso em: 06 jun. 2020. (OMS, 2003)

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. **The Multilateral Agreement on Investment:** draft consolidated text. DAF/MAI (98)7/REV1. Negotiating Group on the Multilateral Agreement on Investment (MAI). Genebra: OCDE, 1998b. 144 p. Disponível em: <https://www.oecd.org/daf/mai/pdf/ng/ng987r1e.pdf> Acesso em: 2 jan. 2021. (MAI, 1998b)

PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS. Assembleia Geral das Nações Unidas, 1966. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20os%20Direitos%20Econ%C3%B3micos,%20Sociais%20e%20Culturais.pdf>. Acesso em 05. dez. 2019.

PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY. Revisão de Estocolmo, de 14 de julho de 1967. Disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/287556>. Acesso em 05.05.2021. (CUP, 1967b).

REINO UNIDO. **United Kingdom - The Patents Act** (as amended 29/07/1977). 29 de julho de 1977. Disponível em: <https://www.gov.uk/guidance/the-patent-act-1977/section-72-revocation-of-patents-power-to-revoke-patents-on-application>. Acesso em: 06 fev. 2021. (REINO UNIDO, 1977).

UNDERSTANDING ON RULES AND PROCEDURES GOVERNING THE SETTLEMENT OF DISPUTES. Assinado em 15 de abril de 1994. Disponível em: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu.pdf. Acesso em: 5 dez. 2019. (OMC, 1994)

6. Documentos institucionais, relatórios e estudos de organizações internacionais

BANCO MUNDIAL. **World Bank Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment**. Washington: Banco Mundial, 1992. Disponível em: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/955221468766167766/pdf/multi-page.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2020. (BANCO MUNDIAL, 1992)

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. **Ministerial Declaration**. WT/MIN(01)/DEC/1. Adotado em 14 de novembro de 2001a. Disponível em: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm. Acesso em: 06 jun. 2020. (OMC, 2001a)

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. **Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health**. WT/MIN(01)/DEC/2. Adotado em 14 de novembro de 2001b. Disponível em: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm. Acesso em: 06 jun. 2020. (OMC, 2001b)

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. **The Multilateral Agreement on Investment: commentary to the consolidated text**. DAF/MAI(98)8/REV1. Genebra: OCDE, 1998a. 61 p. Disponível em: <https://www.oecd.org/daf/mai/pdf/ng/ng988r1e.pdf>. Acesso em: 25 dez. 2020. (MAI, 1998a)

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. **“Indirect Expropriation” and the “Right to Regulate” in International Investment Law**. OECD Working Papers on International Investment 2004/04. Genebra: OECD, 2004. Disponível em: https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/WP-2004_4.pdf. Acesso em: 12.05.2019. DOI: <https://doi.org/10.1787/780155872321>. (OCDE, 2004)

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. **International Investment Agreements**. 2004. Volume I. UNCTAD/ITE/ITT/2004/10. 416 p. Disponível em: https://unctad.org/en/Docs/iteiit200410_en.pdf. Acesso em: 06 jun. 2020. (UNCTAD, 2004)

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. **International Investment Arrangements**. 2006a. UNCTAD/ITE/IIT/2005/11. 110 p. Disponível em: https://unctad.org/en/Docs/iteiit200511_en.pdf. Acesso em: 02 fev. 2020. (UNCTAD, 2006)

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. **Investment policy responses to the COVID-19 pandemic**. Investment Policy Monitor n° 04. Genebra: UNCTAD. 16 p., mai. 2020a. Acesso em: https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcbinf2020d3_en.pdf. Disponível em: 05.12.2020. (UNCTAD, 2020a)

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. **World Investment Report 2020: international production beyond the pandemic**. UNCTAD/WIR/2020. Nova York: United Nations Publications, 2020b. 268 p. Disponível em: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf. Acesso em 15.01.2022. (UNCTAD, 2020b)

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. **World Investment Report 2021: investing in sustainable recovery**. UNCTAD/WIR/2021. Nova York:

GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE. **Minutes of meeting held in the Centre William Rappard on 21 february 1989.** C/M/229. Disponível em: <https://docs.wto.org/gattdocs/q/GG/C/M229.PDF>. Acesso em: 12.12.2019. (GATT, 1989)

GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE. **United States – import restriction on certain products from Brazil.** Recourse to Article XXIII:2 by Brazil. Communication from Brazil. C/169/Add1. 1990. Disponível em: <https://docs.wto.org/gattdocs/q/GG/C/169A1.PDF>. Acesso em: 12.12.2019. (GATT, 1990)

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. **Canada - patent protection of pharmaceutical products.** 2000. Report of panel. WT/DS114/R. Disponível em: <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/114R.pdf&Open=True>. Acesso em: 05 jun. 2020. (OMC, 2000) an1

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. **China - certain measures on the transfer of technology.** 2018a. Request for consultations by the European Union. WT/DS549/1. Disponível em: <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/549-1.pdf&Open=True>. Acesso em: 15 maio 2020. (OMC, 2018a)

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. **China - certain measures on the transfer of technology.** 2018b. Request to join consultations. Communication from Japan. WT/DS549/2. Disponível em: <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/549-2.pdf&Open=True>. Acesso em: 5 jun. 2020. (OMC, 2018b)

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. **China - certain measures on the transfer of technology.** 2019a. Request to Join consultations. Communication from the United States. WT/DS549/7. Disponível em: <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/549-7.pdf&Open=True>. Acesso em: 15 maio 2020. (OMC, 2019a)

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. **China - certain measures on the transfer of technology.** Summary of the dispute to date. 2019b. Acesso em: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds549_e.htm. Disponível em: 06 jun. 2020. (OMC, 2019b)

IRAN-UNITED STATES CLAIMS TRIBUNAL. **Tippetts, Abbett, McCarthy, Stratton versus TAMS-AFFA Consulting Engineers of Iran, the Government of the Islamic Republic of Iran, Civil Aviation Organization, Plan and Budget Organization, Iranian Air Force, Ministry of Defence, Bank Melli, Bank Sakhteman, Mercantile Bank of Iran & Holland.** 1984. Case n° 7. Chamber two. Award n° 141-7-2. Disponível em: <https://iusct.com/cases/final-award-no-141-29-june-1984/>. Acesso em: 02.07.2019. (IUSCT, 1984)

PERMANENT COURT OF ARBITRATION. **Philip Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia.** 2015. Award on Jurisdiction and Admissibility. PCA Case No. 2012-12. Disponível em: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7303_0.pdf. Acesso em: 02 fev. 2020. (PCA, 2015)

PERMANENT COURT OF ARBITRATION. **Les Laboratoires Servier, S.A.S., Biofarma, S.A.S., Arts et Techniques du Progrès S.A.S., v. Republic of Poland.** 2012. Final Award.

Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw3005.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2020. (PCA, 2012)

PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE. **Factory at Chorzów** (merits). Judgment. 1928. Disponível em: <https://jsumundi.com/en/document/decision/pdf/en-factory-at-chorzow-merits-judgment-thursday-13th-september-1928>. Acesso em: 15.09.2020. (PCIJ, 1928)

9. Contenciosos sobre investimentos submetidos ao Centro Internacional para a Arbitragem de Disputas sobre Investimentos

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Southern Pacific Properties (Middle East) Limited versus Arab Republic of Egypt**. 1992. Awards on the merits. Case n. ARB/84/3. Disponível em: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw6314_0.pdf. Acesso em: 02 fev. 2020. (ICSID, 1992)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Metalclad Corporation versus the United Mexican States**. 2000a. Award. Case n° ARB(AF)/97/1. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0510.pdf>. Acesso em: 03 fev. 2020. (ICSID, 2000a)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Compañía del Desarrollo de Santa Elena, S.A. versus the Republic of Costa Rica**. 2000b. Final Award. Case n° ARB/96/1. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw6340.pdf>. Acesso em: 03 abr. 2020. (ICSID, 2000b)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Emilio Agustín Maffezini versus the Kingdom of Spain**. 2000c. Award. Case n° ARB/97/7. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0481.pdf>. Acesso em 05.07.2019. (ICSID, 2000c)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. ICSID - 2001 Salini Costruttori S.P.A. and Italstrade S.P.A. versus Kinggom of Morocco. Case n° ARB/00/4. Decision on Jurisdiction – 2011. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0738.pdf> Acesso em: 05 de out. 2023. (ICSID, 2001)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Marvin Feldman versus Mexico**. 2002a. Award. Case n. ARB(AF)/99/1. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0319.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2021. (ICSID, 2002a)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Middle East Cement Shipping and Handling Co. S.A. versus Arab Republic of Egypt**. 2002b. Award. ARB/99/6. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0531.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2020. (ICSID, 2002b)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Generation Ukraine, Inc. versus Ukraine**. 2003a. Award. Case n° ARB/00/9. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0358.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2019. (ICSID, 2003a)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Tecnicas Medioambientales Tecmed S.A. versus the United Mexican States**. 2003b. Award. Case n° ARB (AF)/00/2. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0854.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2020. (ICSID, 2003b)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Gas Natural SDG, S.A versus The Argentine Republic**. 2005. Decision of the Tribunal on Preliminary Questions on Jurisdiction. Case n° ARB/03/10. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0354.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2020. (ICSID, 2005)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Azurix Corp. versus the Argentine Republic**. 2006a. Award. Case n° ARB/01/12. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0061.pdf>. Acesso em: 01 jan. 2020. (ICSID, 2006a)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., LG&E International Inc. versus Argentine Republic**. 2006b. Decision on Liability. Case n° ARB/02/1. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0460.pdf>. Acesso em: 01 jan. 2020. (ICSID, 2006b)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **ADC Affiliate Limited and ADC & ADMC Management Limited versus the Republic of Hungary**. 2006c. Award of the Tribunal. ICSID Case n° ARB/03/16. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0006.pdf>. Acesso em: 27.08.2020. (ICSID, 2006c)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Shell Brands International AG and Shell Nicaragua S.A. v. Republic of Nicaragua**. ICSID Case n° ARB/06/14. 2006d. Disponível em: <https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/06/14>. Acesso em 05.04.2019. (ICSID, 2006d)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Malaysian Historical Salvors Sdn, Bhd, versus the Government of Malaysia**. 2007a. Award on Jurisdiction. Case n° ARB/05/10. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0496.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2020. (ICSID, 2007a)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Parkerings-Compagniet AS versus Republic of Lithuania**. 2007b. Award. Case n° ARB/05/8. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0619.pdf>. Acesso em: 01 fev. 2021. (ICSID, 2007b)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Sempra Energy International versus Argentine Republic**. 2007c. Award. Case n° ARB/02/16. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0770.pdf>. Acesso em: 03 mar. 2020. (ICSID, 2007c)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Siemens A.G. versus the Argentine Republic**. 2007d. Case n° ARB/02/8. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0790.pdf>. Acesso em: 02 mar. 2021. (ICSID, 2007d)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende versus la República de Chile**. 2008. Laudo. Caso n° ARB/98/2. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0639.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2020. (ICSID, 2008)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **El Paso Energy International Company versus the Argentine Republic**. 2011a. Award. Case n° ARB/03/15. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0270.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2020. (ICSID, 2011a)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Spyridon Roussalis versus Romania**. 2011b. Award. Case n° ARB/06/1. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0723.pdf>. Acesso em: 03 fev. 2020. (ICSID, 2011b)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Electrabel S.A. versus The Republic of Hungary**. 2012. Decision on Jurisdiction, Applicable Law and Liability. Case n° ARB/07/19. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1071clean.pdf>. Acesso em: 05 abr. 2020. (ICSID, 2012)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Philip Morris v. Uruguay**. 2013a. Decision on Jurisdiction. ICSID Case n° ARB/10/7. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7585.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2020. (ICSID, 2013a)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Garanti Koza LLP. v. Turkmenistan**. 2013b. Decision on the objection to jurisdiction for lack of consent. Case n° ARB/11/20. Disponível em: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw8189_12.pdf. Acesso em 18 fev. 2020. (ICSID, 2013b)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Apotex Holding Inc., Apotex Inc. versus United States of America**. 2014. Award. Case n° ARB(AF)/12/1. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw3324.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2020. (ICSID, 2014)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Tidewater Investment SRL, Tidewater Caribe, C.A., versus the Bolivarian Republic of Venezuela**. 2015a. Award. Case n° ARB/10/5. Disponível em: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4206_0.pdf. Acesso em: 12 jan. 2020. (ICSID, 2015a)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Quiborax S.A. and Non-Metallic Minerals S.A. versus Plurinational State of Bolivia**. 2015b. Award. ICSID Case n° ARB/06/2. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4389.pdf>. Acesso em: 15 out. 2021. (ICSID, 2015b)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Crystallex International Corporation versus Republica Bolivariana de Venezuela**. 2016a. Caso n° ARB (AF)/11/2. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7195.pdf>. Acesso em 15 jul. 2020. (ICSID, 2016a)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Philip Morris Brands Sàrl, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. versus Oriental**

Republic of Uruguay. 2016b. Award. Case n° ARB/10/7. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7417.pdf>. Acesso em: 03 mar. 2019. (ICSID, 2016b)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Eli Lilly and Company versus Government of Canada.** 2017a. Final Award. Case n° UNCT/14/2. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw8546.pdf>. Acesso em 05.02.2019. (ICSID, 2017a)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Bridgestone Licensing Services, Inc. and Bridgestone Americas, Inc. versus Republic of Panama.** 2017b. Decision on Expedited Objections. Case n° ARB/16/34. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw9453.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2019. (ICSID, 2017b)

INTERNATIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES. **Bridgestone Licensing Services, Inc. and Bridgestone Americas, Inc. versus Republic of Panama.** 2020. Award. Case n° ARB/16/34. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11771.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2021. (ICSID, 2020)

10. Contenciosos sobre investimentos submetidos às regras da Comissão das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional

UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW. **Ethyl Corporation versus the Government of Canada.** 1998. Award on Jurisdiction. Disponível em: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0300_0.pdf. Acesso em: 04 maio 2021. (UNCITRAL, 1998)

UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW. **Pope & Talbot Inc. v. the Government of Canada.** 2000a. Interim Award. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0674.pdf>. Acesso: 25.08.2020 (UNCITRAL, 2000a)

UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW. **S.D. Myers, Inc. versus Government of Canada.** 2000b. Partial Award. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0747.pdf>. Acesso em: 06 maio 2020. (UNCITRAL, 2000b)

UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW. **CME Czech Republic B.V. versus The Czech Republic.** 2001. Partial Award. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0178.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2020. (UNCITRAL, 2001)

UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW. **Saluka Investments B.V. v. The Czech Republic.** 2006. Partial Award. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0740.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2020. (UNCITRAL, 2006)

UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW. **National Grid P. L.C. versus Argentine Republic.** 2008. Award. Disponível

em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0555.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2020. (UNCITRAL, 2008)

UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW. **White Industries Australia Limited versus the Republic of India**. Final Award. 2011. Disponível em: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0906.pdf>. Acesso em: 05 out. 2023. (UNCITRAL, 2011)

11. Acordos bilaterais de investimentos celebrados pelo Brasil e o modelo de tratado bilateral de investimentos adotado pelo Brasil .

BRASIL. **Tratado Geral de Comércio e de Investimentos e o Convênio de Comércio Fronteiriço entre a República dos Estados Unidos do Brasil e a República do Paraguai**. Assinado em 27 de outubro de 1956. Promulgado mediante o Decreto nº 42.918, de 30 de dezembro de 1957. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d42918.htm#:~:text=DECRETO%20No%2042.918%2C%20DE,outubro%20de%201956%2C%20em%20Assun%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 18 set. 2021. (BRASIL, 1956)

BRASIL. **Acôrdio sôbre Garantia de Investimentos entre os Estados Unidos do Brasil e os Estados Unidos da América**. Assinado em 6 de fevereiro de 1965. Promulgado mediante o Decreto nº 57.943, de 10 de março de 1966. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-57943-10-marco-1966-398440-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 18 set. 2021. (BRASIL, 1965)

BRASIL. **Acordo para Promoção e a Proteção Recíproca de Investimentos entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da República Federativa do Brasil**. Assinado em 09/02/1994. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/511/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 1994a)

BRASIL. **Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile para a Promoção e a Proteção Recíproca de Investimentos**. Assinado em 22/03/1994. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/7861/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 1994b)

BRASIL. **Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte sobre Promoção e Proteção de Investimentos**. Assinado em 19/07/1994. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/4901/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 1994c).

BRASIL. **Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Confederação Suíça sobre a Promoção e a Proteção Recíproca de Investimentos**. Assinado em 11/11/1994. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/4708/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 1994d)

BRASIL. **Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa sobre Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos**. Assinado em 21/03/1995. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/4900/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 1995a)

BRASIL. Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Federative Republic of Brazil on the Promotion and Protection of Investments. Assinado em 28/03/1995. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/7853/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 1995b)

BRASIL. Acordo para a Promoção e a Proteção Recíproca de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana. Assinado em 03/04/1995. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/4903/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 1995c)

BRASIL. Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Dinamarca sobre a Promoção e a Proteção Recíproca de Investimentos. Assinado em 04/05/1995. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/507/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 1995d)

BRASIL. Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela para a Promoção e a Proteção Recíproca de Investimentos. Assinado em 04/07/1995. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/513/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 1995e)

BRASIL. Acordo para a Promoção e a Proteção Recíproca de Investimentos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coreia. Assinado em 01/09/1995. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/509/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 1995f)

BRASIL. Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Federal da Alemanha sobre a Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos. Assinado em 21/09/1995. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6281/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 1995g)

BRASIL. Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cuba para a Promoção e Proteção Recíproca de Investimento. Assinado em 26/06/1997. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/506/download>. Acesso em: 06 jun. 2020.

BRASIL. Agreement on Encouragement and Reciprocal Protection of Investments between the Kingdom of the Netherlands and the Federative Republic of Brazil. Assinado em 25/11/1998. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/510/download>. Acesso em: 06 jun. 2020.

BRASIL. Agreement between the Belgo-Luxemburg Economic Union and the Government of the Federative Republic of Brazil on the Reciprocal Promotion and Protection of Investment. Assinado em: 06/01/1999. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/7827/download>. Acesso em: 06 jun. 2020.

BRASIL. Brazil Model Bilateral Investment Treaty. Adotado em 2015. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/4786/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 2015a)

BRASIL. Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Moçambique. Assinado em 30/03/2015. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/4717/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 2015b)

BRASIL. Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Angola. Assinado em 01/04/2015. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/4720/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 2015c)

BRASIL. Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos. Assinado em 26/05/2015. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/4719/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 2015d)

BRASIL. Acordo e Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Maláui. Assinado em 25.06.2015. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/4716/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 2015e)

BRASIL. Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Colômbia. Assinado em 09/10/2015. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/4714/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 2015f)

BRASIL. Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Chile. Assinado em 23/11/2015. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/7863/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 2015g)

BRASIL. Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República Democrática Federal da Etiópia. Assinado em 11/04/2018. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5718/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 2018a).

BRASIL. Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Suriname. Assinado em: 02/05/2018. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5880/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 2018b).

BRASIL. Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República Cooperativa da Guiana. Assinado em 13/12/2018. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5763/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 2018c).

BRASIL. Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e os Emirados Árabes Unidos. Assinado em 15/03/2019. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5856/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 2019a)

BRASIL. Acordo de Cooperação e Facilitação em Matéria de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e o Reino de Marrocos. Assinado em 13/06/2019. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5890/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 2019b)

BRASIL. Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Equador. Assinado em 25/09/2019. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5888/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (BRASIL, 2019c)

BRASIL. Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Índia. Assinado em 25/01/2020. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5913/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (BRASIL, 2020)

12. Acordos de livre comércio celebrados pelo Brasil e os Protocolos de investimentos celebrados no âmbito do MERCOSUL

BRASIL. Acordo de ampliação econômico-comercial entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru. Assinado em 29/04/2016. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5324/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (BRASIL, 2016)

BRASIL. Acuerdo de Libre Comercio Chile y Brasil. Assinado em 21/11/2018. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5821/download>. Acesso em: 04.03.2022 (BRASIL, 2018d)

MERCOSUL. Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones Provenientes de Estados no Partes del Mercosur. Assinado em 05.08.1994. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/4779/download>. Acesso em 06 jun. 2020 (MERCOSUL, 1994a)

MERCOSUL. Protocolo de Colonia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones en el MERCOSUR. Assinado em 17/01/1994. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/3585/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (MERCOSUL, 1994b)

MERCOSUL. Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul. Assinado em 07/04/2017. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5549/download>. Acesso em 05.06.2021 (MERCOSUL, 2017)

13. Acordos internacionais de investimentos

ALEMANHA. Treaty between the Federal Republic of Germany and Pakistan for the Promotion and Protection of Investments. Assinado em 25/11/1959. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/1387/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ALEMANHA, 1959).

ALEMANHA. Treaty between the Federal Republic of Germany and the Republic of Trinidad and Tobago concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments. Assinado em 08/09/2006. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/1434/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ALEMANHA, 2006).

ARGENTINA. Acuerdo Comercial entre la República Argentina y la República de Chile. Assinado em 02/11/2017. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5682/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ARGENTINA, 2017).

ARGENTINA. Agreement between the Argentine Republic and Japan for the Promotion and Protection of Investment. Assinado em 01/12/2018. <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5799/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ARGENTINA, 2018).

ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT. Assinado em 26/02/2009. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5562/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ACIA, 2009).

AUSTRÁLIA. Agreement between the Government of Australia and the Government of the Republic of India on the Promotion and Protection of Investments. Assinado em 26/02/1999. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/154/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (AUSTRÁLIA, 1999).

AUSTRALIA. Free Trade Agreement between Australia and the United States of America. Assinado em 18.05.2004. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2682/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (AUSTRALIA, 2004).

AUSTRÁLIA. Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Assinado em 08/03/2018. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5673/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (AUSTRÁLIA, 2018).

AUSTRÁLIA. Australia-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Assinado em 04/03/2019. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5991/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (AUSTRÁLIA, 2019a)

AUSTRÁLIA. Investment Agreement between the Government of Australia and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China. Assinado em 26/03/2019. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5830/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (AUSTRÁLIA, 2019b).

AUSTRÁLIA. Agreement between Australia and the Oriental Republic of Uruguay on the Promotion and Protection of Investments. Assinado em 05/04/2019. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5853/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (AUSTRÁLIA, 2019c).

AUSTRÁLIA. Australia - United Kingdom Free Trade Agreement. Assinado em 17/12/2021. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6372/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (AUSTRÁLIA, 2021)

CANADÁ. Agreement between the Government of Canada and the Government of the Republic of Argentina for the promotion and protection of investment. Assinado em 05/11/1991. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/77/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (CANADÁ, 1991)

CANADÁ. Agreement between the Government of Canada and the Government of the People's Republic of China for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments.

Assinado em: 09/09/2012. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/3476/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (CANADÁ, 2012)

CANADÁ. Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union. Assinado em 30.10.2016. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/3593/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (CANADÁ, 2016a)

CANADÁ. Agreement between Canada and Mongolia for the promotion and protection of investments. Assinado em 08/09/2016. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5373/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (CANADÁ, 2016b).

COLÔMBIA. Agreement between the Republic of Colombia and the Swiss Confederation on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments. Assinado em 17/05/2006. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/803/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (COLÔMBIA, 2006).

COLÔMBIA. Bilateral Agreement for the Promotion and Protection of Investments between the Government of the Republic of Colombia and the Government of the People's Republic of China. Assinado em 22/11/2008. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/720/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (COLÔMBIA, 2008).

CHINA. Agreement between the Government of the Lebanese Republic and the Government of the People's Republic of China concerning the encouragement and reciprocal protection of investments. Assinado em 13/06/1996. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/755/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (CHINA, 1996).

CHINA. Free Trade Agreement between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Republic of Chile. Assinado em 18/11/2005. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2712/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (CHINA, 2005).

CHINA. Regional Comprehensive Economic Partnership. Assinado em 15/11/2020. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6032/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (CHINA, 2020).

COREIA DO SUL. Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. Assinado em: 18/12/2020. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6162/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (COREIA, 2020).

ESPANHA. Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República Argentina. Assinado em: 03/10/1991. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/119/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESPANHA, 1991a).

ESPANHA. Acuerdo entre la República de Chile y el Reino de España para la protección y fomento recíprocos de inversiones. Assinado em: 02/10/1991. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/708/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESPANHA, 1991b).

ESPAÑA. **Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia para la promoción y protección recíproca de inversiones.** Assinado em: 31/03/2005. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/801/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESPAÑA, 2005).

ESTADOS UNIDOS. **Treaty between the United States of America and the Republic of Panama concerning the treatment and protection of investments.** Assinado em 27/10/1982. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/3353/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 1982).

ESTADOS UNIDOS. **Treaty between the United States of America and the Republic of Senegal concerning the Reciprocal Encouragement and Protection of Investments.** Assinado em 06/12/1983. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2249/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 1983a).

ESTADOS UNIDOS. **Treaty between the United States of America and the Republic of Haiti concerning the Reciprocal Encouragement and Protection of Investment.** Assinado em 13/12/1983. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/1506/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 1983b).

ESTADOS UNIDOS. **Treaty between the United States of America and the Republic of Zaire concerning the Reciprocal Encouragement and Protection of Investment.** Assinado em 03/08/1984. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/828/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 1984).

ESTADOS UNIDOS. **Agreement concerning the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights between the Government of the United States of America and the Government of Jamaica.** Assinado em 04/02/1994. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/1726/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 1994a).

ESTADOS UNIDOS. **Treaty between the United States of America and Jamaica concerning the Reciprocal Encouragement and Protection of Investment.** Assinado em 04/02/1994. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/1726/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 1994b).

ESTADOS UNIDOS. **Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Ecuador.** Assinado em 27/08/1993. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/1065/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 1994c).

ESTADOS UNIDOS. **Agreement between the United States of America and the Socialist Republic of Vietnam on Trade Relations.** Assinado em 13/07/2000. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2503/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 2000a).

ESTADOS UNIDOS. **Agreement between the United States of America and the Hashemite Kingdom of Jordan on the Establishment of a Free Trade Area.** Assinado em 24.11.2000. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment->

agreements/treaty-files/2505/download. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 2000b).

ESTADOS UNIDOS. Agreement between the Government of the United States of America and the Kingdom of Bahrain Concerning the Development of Trade and Investment Relations. Assinado em 18/06/2002. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/3004/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 2002).

ESTADOS UNIDOS. Free Trade Agreement between Singapore and the United States. Assinado em 06/05/2003. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2650/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 2003a).

ESTADOS UNIDOS. Free Trade Agreement between the Government of Chile and the Government of the United States of America. Assinado em 06/06/2003. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2652/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 2003b).

ESTADOS UNIDOS. Agreement between the United States of America and the Lao People's Democratic Republic on Trade Relations. Assinado em 01/09/2003. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5519/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 2003c).

ESTADOS UNIDOS. Free Trade Agreement between the Kingdom of Morocco and the United States of America. Assinado em 15/06/2004. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2685/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 2004a).

ESTADOS UNIDOS. Free Trade Agreement between Central America, the Dominican Republic and the United States of America (CAFTA-DR). Assinado em 05/08/2004. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/7004/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 2004b).

ESTADOS UNIDOS. Agreement between the Government of the Kingdom of Bahrain and the Government of the United States of America on the Establishment of a Free Trade Area. Assinado em 14/09/2004. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2695/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 2004c).

ESTADOS UNIDOS. Treaty between the United States of America and the Oriental Republic of Uruguay concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investment. Assinado em 04/11/2005. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2380/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 2005).

ESTADOS UNIDOS. Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Sultanate of Oman on the Establishment of a Free Trade Area. Assinado em 19/01/2006. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2718/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 2006a).

ESTADOS UNIDOS. Free Trade Agreement between the United States of America and Peru. Assinado em 12/04/2006. Disponível em:

<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2721/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 2006b).

ESTADOS UNIDOS. Free Trade Agreement between the United States of America and Colombia. Assinado em 22/11/2006. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2737/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 2006c).

ESTADOS UNIDOS. Free Trade Agreement between the United States and Panama. Assinado em 28/06/2007. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2535/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 2007a).

ESTADOS UNIDOS. Free Trade Agreement between the United States and the Republic of Korea. Assinado em 30/06/2007. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2542/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 2007b).

ESTADOS UNIDOS. Treaty between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Rwanda concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investment. Assinado em 19/02/2008. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2241/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 2008).

ESTADOS UNIDOS. Trans-Pacific Partnership Agreement. Assinado em 04/02/2016. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/3573/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 2016)

ESTADOS UNIDOS. Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada. Assinado em 30/11/2018. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6008/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ESTADOS UNIDOS, 2018).

ETIÓPIA. Agreement between the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Government of the State of Israel for the reciprocal promotion and protection of investments. Assinado em 26/11/2003. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/1167/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ETIÓPIA, 2003).

HONG KONG. Agreement between the Government of Hong Kong and the Government of Australia for the Promotion and Protection of Investments. Assinado em 15/09/1993. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/152/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (HONG KONG, 1993).

HONG KONG. Agreement on Investment among the Governments of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Member States of the Association of Southeast Asian Nations. Assinado em 12/11/2017. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5655/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (HONG KONG, 2017).

HONG KONG. Agreement between the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the Peoples' Republic of China and the Government of the United Arab Emirates for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments. Assinado em 16.06.2019. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5865/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (HONG KONG, 2019).

HUNGRIA. Agreement between the Government of Hungary and the Government of the United Arab Emirates for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments. Assinado em 15/07/2021. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6423/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (HUNGRIA, 2021).

HUNGRIA. Agreement between the Government of the Sultanate of Oman and the Government of Hungary for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments. Assinado em 02/02/2022. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6443/download>. Acesso em 22 mar. 2022. (HUNGRIA, 2022a).

HUNGRIA. Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Republic of San Marino for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments. Assinado em 21/09/2022. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/7002/download>. Acesso em: 22 mar. 2022. (HUNGRIA, 2022b).

ÍNDIA. Comprehensive Economic Partnership Agreement between India and the Republic of Korea. Assinado em 07/08/2009. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2594/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ÍNDIA, 2009).

ÍNDIA. Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the United Arab Emirates on the Promotion and Protection of Investments. Assinado em 12/12/2013. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/3500/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ÍNDIA, 2013).

ÍNDIA. Agreement on investment under the framework agreement on comprehensive economic cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India. Assinado em 12/11/2014. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/3337/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ÍNDIA, 2014).

ÍNDIA. Treaty between the Republic of Belarus and the Republic of India on Investments. Assinado em 24/09/2018. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5724/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ÍNDIA, 2018).

ÍNDIA. Bilateral Investment Treaty between the Government of the Kyrgyz Republic and the Government of the Republic of India. Assinado em 14/06/2019. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5993/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ÍNDIA, 2019).

ISRAEL. Agreement between The Government of the State of Israel and The Government of the United Arab Emirates on Promotion and Protection of Investments. Assinado em 20/10/2020. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6084/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ISRAEL, 2020).

ISRAEL. Israel - Republic of Korea Free Trade Agreement. Assinado em 12/05/2021. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6379/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ISRAEL, 2021).

ITÁLIA. Treaty between the Government of the Kingdom of Morocco and the Government of the Republic of Italy for the reciprocal promotion and protection of

investments. Assinado em 18/07/1990. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/1699/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (ITÁLIA, 1990).

JAPÃO. Agreement between Japan and the Arab Republic of Egypt concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investment. Assinado em 28.01.1977. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/1083/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (JAPÃO, 1977).

JAPÃO. Agreement between Japan and the United Mexican States for the Strengthening of the Economic Partnership. Assinado em 17/09/2004. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2696/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (JAPÃO, 2004).

JAPÃO. Agreement between Japan and the Republic of Indonesia for an Economic Partnership. Assinado em 20/08/2007. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2547/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (JAPÃO, 2007).

JAPÃO. Agreement between Japan and the Republic of Armenia for the Liberalisation, Promotion and Protection of Investment. Assinado em 14/02/2018. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5778/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (JAPÃO, 2018a).

JAPÃO. Agreement between Japan and the United Arab Emirates for the Promotion and Protection of Investment. Assinado em 30/04/2018. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5741/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (JAPÃO, 2018b).

JAPÃO. Agreement between the Government of Japan and the Government of the Republic of Côte D'Ivoire for the Reciprocal Promotion and Protection of Investment. Assinado em 13/01/2020. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6099/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (JAPÃO, 2020).

JAPÃO. Agreement between Japan and Georgia for the liberalisation, promotion and protection of investment. Assinado em: 29/01/2021. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6078/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (JAPÃO, 2021).

JAPÃO. Agreement between Japan and the Kingdom of Bahrain for the reciprocal promotion and protection of investment. Assinado em 23/06/2022. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6431/download>. Acesso em: 06 ago. 2022. (JAPÃO, 2022).

NICARÁGUA. Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de la República Islámica de Irán. Assinado em 10/08/2019. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5992/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (NICARÁGUA, 2019).

NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT. Assinado em 17.12.1992. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2412/download>. Acesso em 02.02.2019. (NAFTA, 1992)

PAÍSES BAIXOS. Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Kingdom of the Netherlands and the Czech and Slovak Federal Republic. Assinado em 29/04/1991. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international->

investment-agreements/treaty-files/968/download. Acesso em: 06 fev. 2021. (PAÍSES BAIXOS, 1991).

PERU. Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Colombia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Assinado em 11/12/2007. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/798/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (PERU, 2007).

PORTUGAL. Acordo entre a República Portuguesa e a República de Angola sobre Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos. Assinado em 22/02/2008. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5675/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (PORTUGAL, 2008).

REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP. Assinado em 15/11/2020. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6032/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (RCEP, 2020).

REINO UNIDO. Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of Turkmenistan. Assinado em: 09/02/1995. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2360/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (REINO UNIDO, 1995).

REINO UNIDO. Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Lebanese Republic. Assinado em 16/02/1999. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/1904/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (REINO UNIDO, 1999a).

REINO UNIDO. Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Kenya for the promotion and protection of investments. Assinado em 13/09/1999. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/1795/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (REINO UNIDO, 1999b).

REINO UNIDO. Bilateral Agreement for the Promotion and Protection of Investments between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Republic of Colombia. Assinado em 17/03/2010. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/3253/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (REINO UNIDO, 2010).

REINO UNIDO. Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Japan for a Comprehensive Economic Partnership. Assinado em 23/10/2020. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6046/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (REINO UNIDO, 2020a).

REINO UNIDO. Free Trade Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Republic of Turkey. Assinado em 29/12/2020. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6058/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (REINO UNIDO, 2020b).

SINGAPURA. Agreement between the Government of the Republic of Singapore and the Government of the Republic of the Union of Myanmar on the Promotion and Protection of Investments. Assinado em 24/09/2019. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6006/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (SINGAPURA, 2019).

SINGAPURA. **Free Trade Agreement between Pacific Alliance – Singapore.** Assinado em 26/01/2022. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6439/download>. Acesso em: 22 mar. 2022. (SINGAPURA, 2022).

SUÍÇA. **Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of Turkmenistan on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments.** Assinado em 15/05/2008. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/4834/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (SUÍÇA, 2008).

SUÍÇA. **Accord entre le Conseil Fédéral Suisse et le Gouvernement de la République d'Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements.** Assinado em 24/05/2022. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6415/download>. Acesso em: 08 set. 2022. (SUÍÇA, 2022).

UNIÃO EUROPEIA. **Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra.** Assinado em 15/10/2008. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5401/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (UNIÃO EUROPEIA, 2008).

UNIÃO EUROPEIA. **Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia, Peru and Ecuador, of the other part.** Assinado em 26/06/2012. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5405/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (UNIÃO EUROPEIA, 2012).

UNIÃO EUROPEIA. **Comprehensive and enhanced partnership agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part.** Assinado em 24/11/2017. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5669/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (UNIÃO EUROPEIA, 2017).

UNIÃO EUROPEIA. **Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership.** Assinado em 17/07/2018. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5693/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (UNIÃO EUROPEIA, 2018).

UNIÃO EUROPEIA. **Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam.** Assinado em 30/06/2019. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5868/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (UNIÃO EUROPEIA, 2019).

URUGUAI. **Agreement between the Swiss Confederation and the Oriental Republic of Uruguay on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments.** Assinado em 07/10/1988. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/3121/download>. Acesso em: 06 fev. 2021. (URUGUAI, 1988).

URUGUAI. **Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Türkiye sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.** Assinado em 23/04/2022. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6430/download>. Acesso em: 13 ago. 2022. (URUGUAI, 2022).

14. Modelos de Acordos Bilaterais de Investimentos

ALEMANHA. **German Model Bilateral Investment Treaty**. Adotado em 1991. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2864/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (ALEMANHA, 1991)

ALEMANHA. **German Model Bilateral Investment Treaty**. Adotado em 1998. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2863/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (ALEMANHA, 1998)

ALEMANHA. **German Model Bilateral Investment Treaty**. Adotado em 2008. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2865/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (ALEMANHA, 2008)

AUSTRIA. **Austria Model Bilateral Investment Treaty**. Adotado em 2008. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/4770/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (ÁUSTRIA, 2008)

CANADÁ. **Canada Model Bilateral Investment Treaty**. Adotado em 2021. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6341/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (CANADÁ, 2021)

COLÔMBIA. **Colombia Model Bilateral Investment Treaty**. Adotado em 2017. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6082/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (COLÔMBIA, 2017)

ESLOVÁQUIA. **Slovakia Model Bilateral Investment Treaty**. Adotado em 2019. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5917/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (ESLOVÁQUIA, 2019).

ESTADOS UNIDOS. **United States Model Bilateral Investment Treaty**. Adotado em 1994. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2867/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (ESTADOS UNIDOS, 1994)

ESTADOS UNIDOS. **United States Model Bilateral Investment Treaty**. Adotado em 1998. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2868/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (ESTADOS UNIDOS, 1998)

ESTADOS UNIDOS. **United States Model Bilateral Investment Treaty**. Adotado em 2004. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2872/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (ESTADOS UNIDOS, 2004)

ESTADOS UNIDOS. **United States Model Bilateral Investment Treaty**. Adotado em 2012. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2870/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (ESTADOS UNIDOS, 2012)

FRANÇA. **France Model Bilateral Investment Treaty**. Adotado em 1999. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2827/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (FRANÇA, 1999)

FRANÇA. **France Model Bilateral Investment Treaty**. Adotado em 2006. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5874/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (FRANÇA, 2006)

ÍNDIA. India Model Bilateral Investment Treaty. Adotado em 2003. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2871/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (ÍNDIA, 2003)

ÍNDIA. Model Text for the Indian Bilateral Investment Treaty. Adotado em 2015. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/3560/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (ÍNDIA, 2015)

ISRAEL. Israel Model Bilateral Investment Treaty. Adotado em 2003. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5427/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (ISRAEL, 2003)

ITÁLIA. Italy Model Bilateral Investment Treaty. Adotado em 2003. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2819/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (ITÁLIA, 2003)

ITÁLIA. Italy Model Bilateral Investment Treaty. Adotado em 2022. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6438/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (ITÁLIA, 2022)

MARROCOS. Morocco Model Bilateral Investment Treaty. Adotado em 2019. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5895/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (MARROCOS, 2019)

MÉXICO. Mexican Model of Investment Promotion and Protection Agreement. Adotado em 2008. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2860/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (MÉXICO, 2008)

PAÍSES BAIXOS. Netherlands Model Bilateral Investment Treaty. Adotado em 1997. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2857/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (PAÍSES BAIXOS, 1997).

PAÍSES BAIXOS. Netherlands Model Bilateral Investment Treaty. Adotado em 2004. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2859/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (PAÍSES BAIXOS, 2004)

PAÍSES BAIXOS. Netherlands Model Investment Agreement. Adotado em 2019. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5832/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (PAÍSES BAIXOS, 2019)

REINO UNIDO. United Kingdom Model Bilateral Investment Treaty. Adotado em 2008. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2847/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (REINO UNIDO, 2008)

SUÍÇA. Switzerland Model Bilateral Investment Treaty. Adotado em 1995. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2853/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (SUÍÇA, 1995)

TAILÂNDIA. Thailand Model Bilateral Investment Treaty. Adotado em 2002. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2874/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (TAILÂNDIA, 2002)

UNIÃO ECONÔMICA BELGA-LUXEMBURGO. Belgium-Luxembourg Economic Union Model Bilateral Investment Treaty. Adotado em 2019. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5854/download>. Acesso em: 06 jun. 2020. (UNIÃO ECONÔMICA BELGA-LUXEMBURGO, 2019).

15. Acordos bilaterais de propriedade intelectual

EQUADOR. Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Ecuador. Assinado em 15/10/1993. Disponível em: https://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002812.asp. Acesso em: 04.05.2020. (EQUADOR, 1993)

HUNGRIA. Agreement on Intellectual Property between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Hungary. Assinado em 29.09.1993. Disponível em: https://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005349.asp. Acesso em: 04.05.2020. (HUNGRIA, 1993)

JAMAICA. Agreement concerning the protection and enforcement of Intellectual Property Rights between the Government of the United States of America and the Government of Jamaica. Assinado em 02/1994. Disponível em: https://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005444.asp. Acesso em: 04.05.2020. (JAMAICA, 1994)

NICARÁGUA. Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Nicaragua concerning Protection of Intellectual Property Rights. Assinado em 22/07/1997. Disponível em: https://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005869.asp. Acesso em: 04.05.2020. (NICARÁGUA, 1997)

TRINDADE E TOBAGO. Memorandum of Understanding between the Government of the United States of America and the Government of Trinidad and Tobago concerning Protection of Intellectual Property Rights. Assinado em 26/09/1994. Disponível em: https://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005407.asp Acesso em: 04.05.2020. (TRINDADE E TOBAGO, 1994)