

# **Vectores constitucionales de la propiedad intelectual**

## **José Antonio Dias Toffoli**

Ministro del Supremo Tribunal Federal. Expresidente del Supremo Tribunal Federal y del Consejo Nacional de Justicia (2018-2020) y expresidente del Tribunal Superior Electoral (2014-2016).

## **Walter Godoy dos Santos Jr.**

Juez adjunto del despacho del ministro Dias Toffoli. Juez del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo. Profesor del curso de posgrado *stricto sensu*. Licenciado en Derecho por la Universidad Nove de Julho. Doctor y máster en Derecho Comercial por la Universidad de São Paulo.

Resumen: Este artículo ofrece un panorama de los fundamentos constitucionales que sustentan la comprensión del instituto jurídico de la propiedad intelectual. Parte de la premisa de que existe un delicado equilibrio entre, por un lado, la justa recompensa al esfuerzo intelectual —garantizada mediante la protección exclusiva— y, por otro, el fomento del desarrollo industrial y cultural, el cual requiere la temporalidad de dicha protección para asegurar el posterior acceso al dominio público. En este marco, el análisis recorre la evolución histórica de la protección de la propiedad intelectual en Brasil, desde el período colonial hasta la Constitución Federal de 1988, incorpora conceptos doctrinarios relevantes y examina la interpretación dada por el Supremo Tribunal Federal en el juicio de la Acción Directa de Inconstitucionalidad 5.529, en particular en lo que respecta a la función social de la propiedad intelectual y a la libre competencia.

Palabras clave: propiedad intelectual; función social de la propiedad; libre competencia; desarrollo económico.

El desarrollo de la propiedad intelectual, expresión que engloba los institutos de la propiedad industrial y del derecho de autor, ha provocado un alejamiento cada vez mayor de sus fundamentos, de modo que a menudo resulta difícil establecer la relación entre las categorías del derecho creadas para atender las nuevas realidades del mercado y sus vectores constitucionales, lo que lleva a la pérdida de la sistematización necesaria para la organización de esta rama de la ciencia jurídica.

De hecho, en el ámbito de la propiedad intelectual, donde la creación de nuevos derechos es fértil, se debate apasionadamente la tensión entre la necesidad de una protección adecuada de las creaciones intelectuales y los obstáculos que una protección excesiva podría traer en detrimento de los vectores de desarrollo tecnológico, económico y social que las sustentan.

Lo que está en juego es el delicado equilibrio entre la justa recompensa al esfuerzo intelectual humano consistente en la concesión de una protección exclusiva y el estímulo a la evolución industrial y cultural, que hace aconsejable imponer un plazo a dicha protección, transcurrido el cual las citadas creaciones intelectuales pasan al dominio público.

El acto creador, llamado mágico por los italianos, es la fuente primaria de estos derechos, reconocidos desde la Constitución imperial de 1824, estando reservada al legislador ordinario la tarea de determinar la forma y la extensión de su ejercicio, que debe impulsar el desarrollo tecnológico y económico, teniendo en cuenta el interés social del país (art. 5, inciso XXIX, de la Constitución Federal de 1988).

En Brasil, la protección de la propiedad industrial se remonta al período colonial, como se puede ver en el texto del Decreto de 28 de abril de 1809, emitido por el Príncipe Regente de Portugal, Dom João:

VI. Siendo muy conveniente que los inventores e introductores de alguna nueva máquina e invención en las artes, disfruten del privilegio exclusivo, además del derecho que puedan tener al favor pecuniario, que me complazco en establecer para beneficio de la industria y las artes; ordeno que todas las personas en este caso presenten el plan de su nueva invención a la Real Junta de Comercio; y que esta, reconociendo su veracidad y fundamento, les conceda el privilegio exclusivo por catorce años, estando obligada a publicarlo posteriormente, para que al término de ese período toda la nación pueda disfrutar del fruto de dicha invención. Ordeno también que se realice una revisión rigurosa de las concesiones actualmente otorgadas, haciéndolas públicas en la forma antes descrita, y revocando a todos aquellos que, mediante falsas alegaciones o sin razones fundadas, obtuvieron dichas concesiones.

A nivel constitucional, la protección de la propiedad intelectual se remonta a 1824. La Constitución imperial estableció, en su art. 179, inciso XXVI, que:

Los inventores serán propietarios de sus descubrimientos o producciones. La ley les garantizará un privilegio exclusivo temporal o les compensará por las pérdidas que puedan sufrir debido a

su divulgación.

Ampliando el ámbito de protección de la materia, nuestra primera Constitución republicana, de 1891, dispuso, en su art. 72, § 25, lo siguiente:

[...] Las invenciones industriales pertenecerán a sus autores, a quienes se les garantizará por ley un privilegio temporal, o se les concederá por el Congreso una recompensa razonable cuando convenga popularizar la invención.

El § 26 del mismo artículo aclaró además que:

Se garantiza a los autores de obras literarias y artísticas el derecho exclusivo a reproducirlas, mediante impresión o cualquier otro procedimiento mecánico. Los herederos de los autores gozarán de este derecho durante el plazo que determine la ley.

Y finalmente, en el § 27 aparece por primera vez una tímida, pero relevante referencia a las marcas: “La ley garantizará también la propiedad de las marcas”.

Recorriendo la historia de las constituciones brasileñas, cabe destacar que la Constitución de 1934 estableció, en su art. 113, número 18, que “las invenciones industriales pertenecerán a sus autores, a quienes la ley garantizará un privilegio temporal o concederá una justa recompensa, cuando su divulgación convenga a la comunidad”.

Además, se amplió la protección otorgada a los signos distintivos, con el párrafo 19 del mismo artículo, que establece que «[...] se garantiza la titularidad de las marcas industriales y comerciales y el uso exclusivo del nombre comercial». El párrafo 20 de este artículo completa la protección de los bienes intangibles, al establecer lo siguiente: «Se garantiza a los autores de obras literarias, artísticas y científicas el derecho exclusivo a producirlas. Este derecho se transmitirá a sus herederos por el plazo que determine la ley».

Contrariamente a los movimientos constitucionales anteriores, la Constitución Federal de 1937 otorgó al legislador ordinario una amplia autonomía para regular la protección de la propiedad intelectual, pues el art. 122, número 14, estableció que:

[...] la Constitución garantiza a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país el derecho a la libertad, a la seguridad individual y a la propiedad, en los siguientes términos:

[...]

14. [...] el derecho a la propiedad, salvo expropiación por necesidad o utilidad pública, sujeta a indemnización previa. Su contenido y límites serán los definidos en las leyes que regulen su ejercicio.

La Constitución Federal de 1946, considerada por muchos como la más bella obra del legislador constitucional brasileño hasta la fecha, se remonta, a su vez, a la Constitución de 1891, estableciendo, en su art. 141, §§ 17, 18 y 19, que:

Las invenciones industriales pertenecen a sus autores, a quienes la ley garantizará un privilegio temporal o, si su divulgación redundara en interés de la comunidad, les otorgará una remuneración justa. Se garantiza la propiedad de las marcas industriales y comerciales, así como el uso exclusivo del nombre comercial [...] [y] los autores de obras literarias, artísticas o científicas tendrán el derecho exclusivo de reproducirlas. Los herederos de los autores gozarán de este derecho durante el plazo establecido por la ley.

En la misma línea, la Constitución Federal de 1967, en su art. 150, § 24, estableció que “[...] la ley garantizará a los autores de invenciones industriales un privilegio temporal para su uso y asegurará la propiedad de las marcas industriales y comerciales, así como la exclusividad del nombre comercial”, reuniendo, en el mismo párrafo, la protección de las patentes y marcas.

Finalmente, la Constitución Federal de 1988 resultó ser especialmente rica en disposiciones relativas al sistema de propiedad intelectual, como se puede ver en varios párrafos de su artículo 5:

XXIII – el inmueble cumplirá su función social;

[...]

XXVII – los autores tienen el derecho exclusivo de utilizar, publicar o reproducir sus obras, el cual podrá ser transferido a sus herederos por el plazo establecido por la ley;

XXVIII – Se garantizan, en los términos de la ley:

a) la protección de la participación individual en obras colectivas y la reproducción de imágenes y voces humanas, incluso en las actividades deportivas;

b) el derecho a supervisar la utilización económica de las obras creadas o en las que participen los creadores, los artistas intérpretes o ejecutantes y sus respectivos representantes sindicales y asociativos;

XXIX – la ley garantizará a los autores de invenciones industriales un privilegio temporal para su uso, así como la protección de las creaciones industriales, la propiedad de marcas, nombres comerciales y demás signos distintivos, teniendo en cuenta el interés social y el desarrollo tecnológico y económico del país.

Cabe señalar que, si bien la orientación respecto al objetivo de alcanzar el interés social y el desarrollo tecnológico y económico de Brasil estaba presente en algunas constituciones anteriores, la Constitución de 1988 es la primera a reflejarlo expresamente en las cláusulas relativas a la propiedad intelectual.

Por tal razón, a pesar del paso del tiempo y del notable desarrollo de la disciplina de la propiedad intelectual en las universidades y tribunales, cabe destacar que las disposiciones constitucionales aquí transcritas mantienen la subordinación de la protección concedida a los institutos jurídicos incluidos en esta rama del derecho al interés social y al desarrollo tecnológico y económico de Brasil.

Se trata, por tanto, de una materia con una finalidad determinada por la Constitución y que no se limita a un derecho individual, pues concierne a la comunidad y al desarrollo del país.

Al respecto, Newton Silveira enseña lo siguiente:

Las constituciones modernas consideran, junto con la libertad de iniciativa, la utilidad social, creando mecanismos para controlar la actividad económica en consonancia con los fines sociales. Esta actitud se refleja directamente en la protección de los llamados bienes intangibles derivados de la creación intelectual, limitando su duración para armonizarlos con el progreso técnico y cultural, y la protección del consumidor, buscando delimitar dichos derechos, especialmente en el ámbito industrial. (Silveira, 1985, p. 18-23)

En la misma línea, Denis Borges Barbosa destaca que:

No menos esencial es comprender que el artículo 5, XXIX, de la Carta establece sus objetivos como un trígono necesario y equilibrado: el interés social, el desarrollo tecnológico y el desarrollo económico deben satisfacerse por igual. La norma ordinaria o regulatoria que, al intentar centrarse en el desarrollo económico mediante la atracción de inversiones extranjeras, ignora el desarrollo tecnológico del país o el nivel de vida de su población, está fuera de los parámetros constitucionales. (Barbosa, 2002, p. 25)

Así, los vectores fundamentales, alrededor de los cuales gravita el conjunto de disposiciones normativas que rigen el sistema de protección del esfuerzo intelectual humano, están constituidos, indiscutiblemente, por el interés social y por el desarrollo tecnológico y económico de Brasil.

Por cierto, Tullio Ascarelli, en su Teoría de la competencia y de los bienes intangibles, considera el interés general en el progreso cultural y técnico y el interés del consumidor como base del derecho

industrial.

Karin Grau-Kuntz señala que, si bien el artículo 5, inciso XXIX, de la Constitución de 1988 prevé un derecho individual, el mayor alcance de la norma es incrementar el bienestar social, lo cual se da de dos maneras:

- a) garantizando un privilegio (una ventaja competitiva), que actúa como incentivo para que los inventores asuman los riesgos asociados a las inversiones en proyectos de desarrollo de nuevas tecnologías (invenciones);
- b) Al aumentar la competencia imitativa al final del privilegio, un factor que genera alternativas en los mercados, mejores precios y calidades (adecuación temporal/económica de la duración del privilegio). (Kuntz, 2021, p. 156)

Tomando como ejemplo la patente, por ser una de las principales instituciones de este sistema, cabe aclarar que es un instrumento para incentivar la innovación y el desarrollo tecnológico, pues permite a los inventores –es decir, aquellos que dedicaron tiempo y recursos a crear algo nuevo y útil para la sociedad en su conjunto– apropiarse de los resultados económicos de la invención, mediante la estipulación de instrumentos jurídicos tendientes a la disuasión y represión civil y penal de la imitación y explotación indebida por parte de terceros.

De esta manera, la patente es un instrumento que favorece la inversión en investigación y desarrollo en el sector industrial, al posibilitar retornos financieros para quienes asumieron el riesgo de la innovación.

Vale la pena repetir que el artículo 5, fracción XXIX, de la Constitución Federal de 1988 determina que la protección a la propiedad industrial debe ser garantizada por ley mediante privilegio temporal, en atención al interés social y al desarrollo tecnológico y económico del país.

Por consistir en una exclusividad para la exploración de un determinado producto o proceso productivo, la patente se traduce en un privilegio, además de ser un instrumento de reserva de mercado, y si bien es relevante para remunerar e incentivar la innovación, necesariamente debe ser temporal, dada su capacidad de bloquear la competencia, imponer una política única de precios y reducir considerablemente la capacidad de elección de los consumidores.

Esta fue exactamente la conclusión a la que se llegó en la sentencia ADI 5.529 /DF, en la que el Supremo Tribunal Federal consideró que la temporalidad prevista en el texto constitucional debe interpretarse a la luz del alcance de la protección de las patentes, que no se limita a la protección de los intereses de los inventores de las patentes, garantizando también el goce de la invención por toda la sociedad, (i) con base en reglas claras y (ii) dentro de un plazo razonable.

Vale la pena recordar que el objeto de la citada ADI involucraba la discusión sobre la constitucionalidad del párrafo único del art. 40 de la Ley nº 9.279/1996 (Ley de Propiedad Industrial), que permitía la extensión del plazo de protección de la patente proporcionalmente al tiempo de tramitación del proceso administrativo en el Instituto de Propiedad Intelectual (Inpi).

En este escenario, el Supremo Tribunal Federal concluyó que la ventaja competitiva concedida a los autores de invenciones debe tener una vigencia determinada y previsible, de modo que no sólo el beneficiario sino también los demás actores del sector puedan determinar con precisión la fecha en que expira la patente.

En ese sentido, el ministro y profesor Eros Grau, al responder a una consulta formulada por la Asociación Brasileña de las Industrias de Química Fina, Biotecnología y Especialidades (Abifina) respecto al dispositivo cuestionado en la ADI 5.529/DF, señaló que:

[...] El privilegio temporal, en el contexto de la totalidad normativa que comprende la Constitución brasileña, es un privilegio otorgado por un período determinado y predeterminado, conocido por el mercado. De otra manera —más que diferente, adversa—, un privilegio por tiempo indefinido es aquel otorgado por un período incierto e indeterminado, desconocido por el mercado.

Cabe reiterar que el artículo 5, XXIX, de la Constitución brasileña otorga un privilegio temporal para el uso de patentes. Temporal, en el contexto del precepto, es aquel que dura un período determinado, de forma provisional y transitoria. El precepto constitucional, a diferencia de lo que dispone el único párrafo del artículo 40 de la Ley n.º 9.279/1996, no establece que la ley garantice a los autores de invenciones industriales un privilegio por tiempo indefinido.

Por tanto, es bastante claro que el único párrafo del artículo 40 de la Ley 9.279/1996 viola la Constitución. [...]

Ahora bien, la temporalidad de la protección de las patentes no puede significar una mera limitación del privilegio en el tiempo, ya que existen derechos individuales y colectivos que surgen de la extinción de la patente y que exigen normas claras y seguridad jurídica para su plena satisfacción. Por lo tanto, un período específico es esencial para el cumplimiento de la norma constitucional que impone la exclusividad temporal para la explotación económica de las invenciones y los modelos de utilidad.

Además de un plazo determinado y predecible, la patente debe tener una vigencia razonable. Como señala Karin Grau-Kuntz, si bien, por un lado, «un privilegio otorgado por un período corto no sería suficiente como incentivo para que los inventores asuman los riesgos asociados al desarrollo de nuevas soluciones técnicas», por otro lado, «un privilegio otorgado por un período muy largo tiene el efecto de generar poder de mercado, es decir, una nueva falla de mercado», por lo que la autora concluye que:

[...] Uno de los principales ingredientes del éxito del sistema de patentes reside en la duración ideal del privilegio. Esta, a su vez, según el estándar internacional (art. 33 del Acuerdo sobre los ADPIC), se determina en el art. 40 de la LPI: 20 años desde la fecha de presentación. (Kuntz, 2021, p. 156-157)

Quisiera destacar que la búsqueda de un equilibrio entre los intereses públicos y privados sustenta la propiedad intelectual y el Acuerdo sobre los ADPIC, como se desprende de los objetivos y principios establecidos en los artículos 7 y 8 del documento:

#### Arte. 7

##### Objetivos

La protección y aplicación de las normas de protección de los derechos de propiedad intelectual deben contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de tecnología, en beneficio mutuo de los productores y usuarios de conocimientos tecnológicos y de una manera que conduzca al bienestar social y económico y al equilibrio entre derechos y obligaciones.

#### Arte. 8

##### Principios

1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición y promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que dichas medidas sean compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo.

2. Siempre que sean compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, podrán ser necesarias medidas apropiadas para impedir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o para impedir el recurso a prácticas que restrinjan irrazonablemente el comercio o afecten negativamente la transferencia internacional de tecnología.

En el caso de la ADI 5.529/DF, el plazo de prórroga de la protección de la patente previsto en el párrafo único del art. 40 de la Ley de Propiedad Industrial, posteriormente derogado por el Congreso Nacional, también supuso una violación de la función social de la propiedad intelectual.

En este sentido, debe reafirmarse que la naturaleza inmaterial de los activos que integran la canasta de derechos de propiedad intelectual no los hace inmunes a la imposición constitucional de la observancia de la función social de la propiedad (verdadera hipoteca social) y, como tal, exige la armonización de los intereses individuales y colectivos, lo que se logra, entre otros instrumentos previstos por la Ley de Propiedad Industrial, mediante la previsión de la extinción de la patente al vencimiento de su plazo de vigencia o incluso mediante la imposición de una licencia obligatoria, con la consecuente liberación para la acción de otros competidores.

Es importante mencionar también la libre competencia, establecida en el artículo 170, párrafo IV, de la Constitución Federal como principio del orden económico y que se refiere a la libertad de los agentes económicos de ejercer sus actividades dentro de un mercado determinado, sin impedimentos del Estado y protegidos del abuso del poder económico “destinado a dominar los mercados, eliminar la competencia y aumentar arbitrariamente los beneficios” (artículo 173, § 4º, de la Constitución Federal de 1988).

Al respecto, José Afonso da Silva enseña que:

La libre competencia se establece en el artículo 170, IV, como uno de los principios del orden económico. Es una manifestación de la libertad de iniciativa y, para garantizarla, la Constitución establece que la ley reprimirá el abuso de poder económico que pretenda dominar los mercados, eliminar la competencia y aumentar arbitrariamente las ganancias (art. 173, § 4º). (Silva, 2009)

Ambas disposiciones se complementan en el mismo objetivo. Buscan proteger el sistema de mercado y, en particular, la libre competencia frente a la tendencia monopolizadora de la concentración capitalista. La Constitución reconoce la existencia del poder económico. Por lo tanto, este no es condenado por el régimen constitucional. No es infrecuente que este poder económico se ejerza de forma antisocial. Por lo tanto, corresponde al Estado intervenir para prevenir abusos (Silva, 2009, p. 795).

Si bien la libre competencia no permite intervenciones arbitrarias del Estado, le corresponde a este actuar proactivamente para garantizar que los agentes económicos gocen de libertad en igualdad de condiciones, sin abuso de poder económico. En este sentido, en el orden económico constitucional, la libertad es la regla y la restricción la excepción.

Asimismo, la protección del consumidor es un principio del orden económico, según el artículo 170, inciso V, y está, a su vez, estrechamente vinculado a la idea de libre competencia.

Esto se debe a que la Constitución Federal, al promover un orden económico en el que existe competencia entre los agentes del mercado en igualdad de condiciones, también busca garantizar la libertad de elección de los consumidores, cuyo ejercicio depende de la multiplicidad de opciones. Por lo tanto, sin libre competencia, no existe la libre elección de consumo.

Por su naturaleza, la concesión de una patente implica una ruptura de la igualdad de condiciones de los agentes económicos de la industria, ya que, por razones de mérito evolutivo, se concede a uno o algunos de ellos la exclusividad temporal en la explotación económica de una determinada invención y, en consecuencia, la facultad de fijar precios y obtener los beneficios correspondientes libre de presiones de los competidores.

La obtención de una patente, sin embargo, es un privilegio constitucionalmente garantizado y

plenamente justificable que debe interpretarse restrictivamente, dado el papel que desempeña en el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico, como ya se ha mencionado.

La Constitución Federal concede el privilegio de proteger la propiedad intelectual, pero garantiza que, después de un cierto período de tiempo, los demás agentes de la industria tradicional y cultural serán iguales al titular del derecho en la posibilidad de explotar el objeto protegido, liberándolo a la dinámica competitiva del mercado.

El derecho a la propiedad intelectual, para ser ejercido, debe ser considerado necesario y adecuado al fin a que se destina, sin incurrir en agresión o abandono de otros preceptos constitucionales aplicables, como los principios que rigen el orden económico.

Invitado a reflexionar sobre la calidad de protección de la propiedad intelectual que se desea para el país, teniendo en cuenta también los objetivos de la República Federativa del Brasil de construir una sociedad libre, justa y solidaria, el Supremo Tribunal Federal respondió, en la ADI 5.529/DF, que todos los vectores y principios constitucionales deben ser igualmente observados por el Estado y por los titulares de esos derechos.

Por cierto, la declaración de la ministra Rosa Weber sobre la declaración es emblemática:

El Artículo 5, XXIX, de la Constitución de la República establece que «la ley garantizará a los autores de invenciones industriales un privilegio temporal para su uso, así como la protección de las creaciones industriales, la propiedad de marcas, nombres comerciales y demás signos distintivos, teniendo en cuenta el interés social y el desarrollo tecnológico y económico del país». La redacción del texto constitucional deja clara la naturaleza peculiar de esta especie jurídica: un privilegio otorgado a una persona con miras a la consecución de un fin social. Sin embargo, el disfrute de este privilegio por parte de una persona solo es posible si se cumplen los requisitos establecidos en la legislación.

[...]

Como ya se ha dicho, el artículo 5, XXIX, de la Ley Fundamental exige al legislador que, al conceder el privilegio temporal al autor de una invención industrial, tenga en cuenta el interés social y el desarrollo tecnológico y económico.

[...]

Así pues, la Constitución supedita la protección de las patentes a la satisfacción de un fin que la justifique. Para ser legítimo conforme al orden constitucional, el privilegio temporal otorgado al autor de una invención debe cumplir con el propósito de promover el interés social y el desarrollo tecnológico.

[...]

Por lo tanto, la correcta comprensión del sistema de protección de la propiedad intelectual no lo separa de su finalidad constitucional, que consiste, según el art. 5, XXIX, en promover el interés social y el desarrollo tecnológico y económico del país. En el texto expreso y literal del precepto constitucional, el privilegio temporal de uso exclusivo, que se otorga a los inventores mediante el sistema de patentes, solo es legítimo cuando tiene como objetivo promover el interés social y el desarrollo tecnológico y económico del país.

La legitimidad de los diseños normativos producidos en el campo del derecho de patentes puede absolutamente divorciarse de su conformación histórica, de los principios inherentes a ellos y, especialmente, de la teleología inscrita en la cláusula constitucional que los instituye.

Fachin no expresó otra interpretación:

Es conocido que la protección reconocida constitucionalmente a la propiedad industrial se materializa a través del otorgamiento de patentes de invención y de modelo de utilidad, cuyo objetivo principal es retribuir al inventor por el trabajo, tiempo y gastos incurridos para

desarrollar el producto.

Es importante señalar que la norma constitucional también garantiza, en el ámbito de protección del derecho fundamental expresamente previsto en el inciso XXIX del art. 5 del texto constitucional, la atención a los siguientes objetivos: i) interés social del país; ii) desarrollo tecnológico del país; y iii) desarrollo económico del país.

Por tanto, además del carácter temporal del privilegio de protección, la norma constitucional y el sistema en ella previsto garantizan a todos los ciudadanos brasileños la posibilidad de aprovechar la creación industrial, después del plazo de vigencia de la explotación exclusiva.

[...]

Los derechos derivados de la propiedad intelectual en general, y de la propiedad industrial en particular, permiten a una persona física o jurídica controlar el uso de una porción específica de conocimientos, en virtud de un monopolio que generalmente le otorga la ley.

Es evidente que, a juzgar por la evidencia de los hechos, algunos activos son más susceptibles de apropiación que otros. La idea o invención original solo puede estar en poder de un individuo o grupo de individuos mientras no se comparta con los demás miembros de la comunidad, ya que desde el momento en que se divulga, pasa inmediatamente a ser dominio de todos. Lo peculiar, en este contexto, es que nadie deja de ser propietario de una idea porque otros también la posean.

Es posible afirmar, por tanto, que la exclusividad creada por el instituto de patentes es una construcción artificial del legislador o, en otras palabras, un artificio legislativo utilizado para que la idea innovadora, como activo intangible, pueda ocupar un lugar y tener su valor en el mercado.

Así, los derechos de exclusividad derivados del régimen de patentes cumplen la importante función de incentivar la producción de bienes intangibles, cumpliendo el objetivo principal e importante de generar bienestar social, con base en una determinación constitucional específica (art. 5, XXIX, parte final, del CRFB).

De hecho, los sujetos que son excluidos de la posesión de la idea innovadora, un bien intangible, en el momento en que se garantiza el derecho exclusivo a su explotación, previamente disponible para todos, y transformado artificialmente por el ordenamiento jurídico en un bien de explotación económica exclusiva, se transforman en sujetos beneficiarios del bien intangible difuso o colectivo, en vista del progresivo aumento del bienestar general que proporciona, lo que termina por garantizar un estímulo a la propia eficiencia económica.

Así, puede decirse que el conocimiento, naturalmente, no permite su apropiación privada a través de mecanismos económicos, de modo que para establecer el régimen de patentes se hace necesario utilizar el aparato jurídico del Estado, a fin de generar una forma particular de monopolio que, si en un primer momento excluye el uso amplio del bien, en un momento inmediatamente posterior sirve al propósito de incrementar, en algún aspecto, la vida en sociedad.

[...]

En este contexto, es importante señalar que el ejercicio de los derechos de propiedad industrial no puede transformarse en abuso de poder, suponiendo, por tanto, que se respete un régimen de competencia que conduzca a la participación en la economía de mercado mediante el uso estratégico del poder, a fin de garantizar la competitividad, la renovación y el desarrollo. (ADI 5.529/DF)

El ministro Alexandre de Moraes aclara, al respecto y con firmeza, que:

El binomio constitucional consagrado en el artículo 5, XXIX, de la Constitución Federal, de protección de la propiedad y el interés colectivo, se encuentra en un tenue equilibrio en la temporalidad de las patentes. El único párrafo del artículo 40 permite un desequilibrio en este binomio, permitiendo que esta temporalidad se prorrogue indefinidamente o por un período absolutamente injustificado. En el momento en que resulta imposible predecir la duración de la patente, precisamente dado que el plazo inicial es absolutamente discrecional, potestativo para la Administración, parece que realmente nos encontramos ante una inconstitucionalidad.

Aquí se invierte, es como si la regla fuera la duración ad aeternum de la patente, lo que genera numerosos problemas, todos detallados por el eminente ministro Dias Toffoli, con base en la información presentada en los registros por el INPI sobre el estado real relacionado con el procesamiento de las solicitudes de patentes, como el stock actual de solicitudes de patentes en espera, el tiempo de espera según la división técnica (sector tecnológico), el tiempo de espera promedio, también según el sector, y la indicación de cuántas patentes habrían estado en vigor por más de 20 años, entre otros detalles.

se ignoran absolutamente la seguridad jurídica, la imparcialidad, la eficiencia y la duración razonable del procedimiento administrativo.

Además, tampoco me parece que se siga respetando el binomio constitucional, consagrado directamente en el art. 5, XXIX, de la Constitución Federal, basado en la temporalidad. Esta posibilidad de prórroga indefinida simplemente mitiga los plazos definidos, fijos y razonables, que tienen un paralelo en el ordenamiento jurídico internacional. En su disposición abstracta, no violan ningún tratado internacional del que Brasil sea signatario, ya que son plazos que respetan al individuo, la propiedad y la colectividad, después de un período determinado.

Así pues, esta injustificada e injustificable condición potestativa, absolutamente discrecional del Poder Público, conduce a los problemas que el eminente profesor y ex ministro de esta Cámara, profesor y ministro Eros Grau, señaló desde un punto de vista sistemático, en dictamen escrito obrante en los autos de la presente acción directa.

Extender injustificadamente el privilegio de explotación exclusiva de productos y procesos industriales termina creando un monopolio, ya que perjudica a quienes eventualmente desean entrar en libre competencia después del plazo establecido por la ley. La incertidumbre sobre el alcance de la protección otorgada al titular de la patente, que puede extenderse considerablemente más allá del plazo original de 20 años, desalienta a otros agentes económicos a invertir en procesos de producción con tecnologías de dominio público, lo cual es de gran interés social.

Por lo tanto, se inhibe la libre competencia, ya que la extensión de la patente limita el acceso a tecnologías y mercados, beneficiando desproporcionadamente al titular de la patente. Cabe destacar que la demora en el proceso administrativo también impide que los competidores potenciales presenten otras solicitudes para competir en el mismo mercado en igualdad de condiciones. Además, existe la posibilidad, por parte de la administración pública, de retrasar el proceso de análisis, no solo por problemas administrativos y estructurales, sino también por problemas de preferencia, lo que, por así decirlo, rompe la imparcialidad.

Me parece que solo esta pregunta resolvería la cuestión: ¿cuál es el plazo de validez de una patente en Brasil? Nadie puede, antes de la concesión de la patente, determinar con certeza cuál es su plazo para definir a partir de cuándo es posible realizar una inversión sin violar los derechos de terceros.

Ahora bien, esto afecta al binomio establecido por el art. 5, XXIX, del CF.

Insisto de nuevo: como también ha destacado el ministro ponente, vulnera la seguridad jurídica, la eficacia de la Administración y, añadiría, vulnera la imparcialidad y la libre competencia, principios del orden económico.

Finalmente, el ministro Gilmar Mendes consideró que la solución jurídica de la norma tampoco está de acuerdo con los postulados de eficiencia, libertad económica y protección del consumidor, presentando en su votación datos que revelan que la ampliación del plazo de validez en relación a los medicamentos, por ejemplo, provoca costos adicionales de miles de millones de reales.

Así, al examinar el caso paradigmático en materia de propiedad intelectual, el Supremo Tribunal Federal encontró objetivamente la necesidad de revisitar los vectores constitucionales de la materia para verificar si los preceptos allí expresados estaban siendo respetados.

La Corte concluyó que Brasil no puede seguir siendo el “paraíso” de los países desarrollados,

manteniendo monopolios durante décadas sobre productos que ya han pasado al dominio público en esas jurisdicciones, donde pueden adquirirse a precios mucho más asequibles que en Brasil.

El modelo actual, hábilmente diseñado por el Congreso Nacional, no puede generar cargas desproporcionadas para el Estado y la ciudadanía brasileña. Los monopolios interminables, además de irracionales, frenan la competencia y la innovación, desalentando la entrada de nuevos emprendedores en nichos monopolizados.

Todas estas conclusiones fueron debidamente establecidas en el voto vencedor que emitió – como relator de la ADI 5.529/DF – a partir del cual se consolidó el entendimiento del Supremo Tribunal Federal en el sentido de que la preocupación de la Constitución de 1988 no se restringía al hecho de que los derechos de propiedad intelectual deben ser concedidos y ejercidos con algunas limitaciones en favor del interés común<sup>1</sup>, sino también que deben ser motores del desarrollo tecnológico y económico de Brasil, por lo que no se toleran abusos<sup>2</sup> en nombre de intereses ilegítimos<sup>3</sup> de sus titulares<sup>4</sup>.

## Referencias

BARBOSA, Denis Borges. Bases constitucionales de la propiedad intelectual. 2002. Disponible en:

<sup>1</sup> Para Miguel Reale, «El derecho, sin embargo, no pretende ordenar las relaciones entre los individuos para satisfacerlos únicamente a ellos, sino, por el contrario, lograr una coexistencia ordenada, lo que se traduce en la expresión: "bien común". El bien común no es la suma de los bienes individuales ni el promedio del bien común; el bien común, en sentido estricto, es la ordenación de lo que cada persona puede lograr sin perjuicio del bien ajeno, una composición armoniosa del bien de cada uno con el bien de todos. Modernamente, el bien común se ha visto —y esta es, en esencia, la enseñanza del filósofo jurídico italiano Luigi Bagolini— como una estructura social en la que son posibles las formas de participación y comunicación de todos los individuos y grupos». (Reale, 2001, p. 55)

<sup>2</sup> Para Pedro Marcos Nunes Barbosa, «[...] si la libertad del titular de la patente excede los fines constitucionales de ejercer el derecho de exclusión, este "ignora el derecho fundamental de cada individuo a la independencia de la arbitrariedad que obliga a otros y abusa del poder estatal para imponer su arbitrariedad privada [...] es cualitativamente indistinguible de cualquier despotismo". [...] Y este desliz material se hace aún más evidente cuando se considera al titular de la patente como alguien que recibe poder legal con la condición de promoverlo dentro de los objetivos constitucionales» (Barbosa, 2016, p. 65-66).

<sup>3</sup> André Giacchetta señala que «la explotación de los derechos derivados de la propiedad industrial no puede estar sujeta únicamente a la discreción de su titular, quien debe adaptarse a las funciones sociales y económicas del privilegio desarrollado. Y es en este contexto que la defensa de la competencia desempeñará un papel importante a la hora de delimitar prácticas competitivas sanas dentro del orden económico». Y continúa: «El derecho industrial es una herramienta para el desarrollo económico y, como tal, también debe estar sujeto al orden económico» (Giacchetta, 2004, p. 4). También afirma que, por una parte, «el ejercicio de los derechos industriales puede ocurrir natural y legalmente o puede derivar de actos o conductas que apuntan únicamente a lograr intereses individuales, en desprecio de los intereses colectivos» y «los factores económicos y sociales de la propiedad industrial están, por lo tanto, relacionados con la forma en que el título otorgado al individuo es utilizado por este, ya que se otorga con el único propósito de apoyar el desarrollo económico y tecnológico del país», por otro lado, existe «una necesidad de supervisión estatal de la explotación de los derechos industriales, de modo que, por una parte, se preserve la competencia leal y, por otra parte, se preserve el orden económico, manteniendo la explotación de la propiedad industrial dentro de límites sociales y colectivos» (Giacchetta, 2004, p. 11).

<sup>4</sup> Gama Cerqueira advierte, en este sentido, que «las leyes de propiedad industrial también pueden interpretarse y aplicarse teniendo en cuenta el orden público, que tiene un gran interés en esta materia, de modo que los meros intereses individuales y, principalmente, los acuerdos privados que puedan afectar los intereses de la comunidad y eludir la aplicación de la ley no prevalezcan sobre ellas. Sin embargo, no debe abusarse de este concepto invocando, sin propósito alguno, los intereses del orden público o de la comunidad para restringir el ejercicio de los derechos de propiedad industrial y perjudicar injustamente a las clases interesadas» (Cerqueira, 1946, p. 78). Véanse también, a este respecto, las disposiciones de los artículos 187 y 1228 del Código Civil.

BARBOSA, Denis Borges. Bases constitucionais da propriedade intelectual. 2002. Disponible en: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/bases-constitucionais-da-propriedade-intelectual.pdf>. Acceso en: 27 mar. 2025.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 ene. 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: sección 1, Brasília, año 139, 11 ene. 2002.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 1. ed., v. 1, t. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1946.

GIACCHETTA, André Zonaro. A evolução do direito industrial e a sua relação com o direito da concorrência. Trabajo presentado en curso de posgrado en la Faculdade de Direito, da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

KUNTZ, Karin Grau. Parecer Profª Karin Grau-Kuntz. 12 dic. 2020. In: SVENSSON, Gustavo (org.). As Inconstitucionalidades da extensão dos prazos das patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021, pp. 151-198. Disponible en: [https://ibpieuropa.org/wp-content/uploads/2021/05/PDF\\_As-Inconstitucionalidades-da-Extensao-dos-Prazos-das-Patentes.pdf](https://ibpieuropa.org/wp-content/uploads/2021/05/PDF_As-Inconstitucionalidades-da-Extensao-dos-Prazos-das-Patentes.pdf). Acceso en: 27 mar. 2025.

REALE, Miguel. Lições preliminares do direito. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2001.

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

SILVEIRA, Newton. Garantias constitucionais aos bens imateriais. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, n. 60, pp. 18-23, oct./dic. 1985. Disponible en: <https://rdm.org.br/wp-content/uploads/2024/09/018-023.-SILVEIRA-Newton.-Garantias-constitucionais-aos-bens-imateriais-1.pdf>. Acceso en: 27 mar. 2025.