

El Semillero de Investigación en propiedad intelectual: Criterios judiciales interpretativos en materia de nulidad y confusión de marcas en Paraguay

Aldo Fabrizio Modica Bareiro

Introducción

El Semillero de Investigación de la cátedra de Derechos Intelectuales e Industriales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas (FCJD) de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UC) ha surgido como una iniciativa esencial en la promoción de la investigación jurídica en Paraguay.¹ En un contexto donde la propiedad intelectual juega un papel crucial en la protección de los derechos de creadores e innovadores, la investigación rigurosa y colaborativa entre docentes y estudiantes es fundamental para el desarrollo de políticas eficaces y jurisprudencia coherente.

La propiedad intelectual, en particular el derecho de marcas, enfrenta desafíos constantes debido a la evolución del mercado y la tecnología. En este escenario, los estudios académicos proporcionan la base necesaria para entenderlos y abordarlos. Este artículo explora dos investigaciones significativas realizadas en el Semillero: una enfocada en las causales de nulidad de marcas y otra, en la confusión marcaria. A través de una metodología estructurada y detallada, estas investigaciones no solo contribuyen al conocimiento académico, sino que también influyen en la práctica jurídica y la formación de políticas públicas.

El propósito de este artículo es presentar de manera exhaustiva los hallazgos de estos estudios, destacar la importancia de la investigación en propiedad intelectual y demostrar cómo estos esfuerzos colaborativos pueden tener un impacto duradero en la legislación y la práctica judicial en Paraguay. La metodología aplicada, los resultados obtenidos y las implicaciones prácticas de estas investigaciones serán discutidos para proporcionar una comprensión integral del trabajo realizado y su relevancia para el desarrollo del derecho de marcas en el país.

¹ FCJD-UC, *Resolución 72/2022 que crea el Proyecto de Semillero de Investigación* (Asunción: FCJD-UC, 2022).

Importancia del Semillero para la investigación en propiedad intelectual

El Semillero de Investigación se compone en un punto de convergencia entre estudiantes y docentes a favor de una cultura de investigación. En él, los estudiantes se constituyen en protagonistas del aprendizaje y en constructores de su propio conocimiento, guiados por un docente responsable, que busca, asimismo, que adquieran actitudes y aptitudes propias del ejercicio de la investigación.

La propiedad intelectual es un campo jurídico que desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos de creadores e innovadores. En Paraguay, el desarrollo de investigaciones en este ámbito es crucial para asegurar que las leyes y regulaciones se mantengan actualizadas y efectivas. El Semillero de Investigación proporciona un espacio donde los estudiantes pueden participar activamente en la generación de conocimiento, para contribuir tanto a su formación académica como a la práctica profesional. Además, estas investigaciones pueden tener un impacto significativo en la jurisprudencia y en la formulación de políticas públicas.

El Semillero de Investigación de la cátedra de Derechos Intelectuales e Industriales de la FCJD-UC representa una iniciativa pionera en Paraguay. Este espacio académico promueve la colaboración entre docentes y estudiantes para abordar temas críticos en propiedad intelectual. El enfoque en la investigación no solo enriquece la formación académica de los estudiantes, sino que también contribuye significativamente al desarrollo de políticas y prácticas legales en el país.

La investigación académica en propiedad intelectual proporciona datos y análisis esenciales para la formulación de políticas públicas efectivas. En Paraguay, donde el sistema legal está en constante evolución, estos estudios son fundamentales para desarrollar una legislación que responda a las necesidades actuales y futuras del país.

Los estudios sobre causales de nulidad de marcas y confusión marcaria ayudan a los jueces y abogados a interpretar y aplicar la ley de manera más coherente y justa. En un sistema donde la jurisprudencia juega un papel crucial en la interpretación de la ley, la investigación académica proporciona una base sólida para decisiones informadas.

La investigación en propiedad intelectual, por su parte, ayuda a asegurar que los derechos de los creadores e innovadores sean adecuadamente protegidos. Esto es crucial para fomentar un ambiente en el que la innovación y la creatividad puedan prosperar, en beneficio tanto de los individuos como de la economía en general.

El Semillero de Investigación no solo produce conocimientos valiosos, sino que también forma a la próxima generación de profesionales del derecho. Los estu-

diantes participan activamente en proyectos de investigación, adquiriendo habilidades críticas y una comprensión profunda de los desafíos y las oportunidades en el campo de la propiedad intelectual.

La investigación realizada en Paraguay, especialmente a través del Semillero, contribuye al conocimiento global en el campo de la propiedad intelectual. Los hallazgos y análisis producidos pueden ser compartidos y comparados con estudios de otros países, para enriquecer el entendimiento global de estos temas.

Finalmente, la investigación en propiedad intelectual tiene un impacto directo en la economía y la sociedad. Al promover la protección adecuada de las marcas y otros derechos de propiedad intelectual, se fomenta un entorno donde las empresas pueden competir de manera justa y los consumidores pueden tomar decisiones informadas. Esto, a su vez, contribuye al desarrollo económico y a la protección de los intereses de los consumidores.

Metodología del Semillero de Investigación

En lo que se refiere al diseño de la investigación, el Semillero utilizó una metodología cualitativa y cuantitativa, adaptada a las necesidades específicas de cada proyecto. El diseño de la investigación incluyó la identificación de problemas relevantes, la formulación de hipótesis y la recopilación de datos a través de diversas fuentes, como fallos judiciales, doctrinas y legislaciones comparadas.

La recopilación de datos fue un componente crucial del proceso de investigación. Para ambos proyectos, se revisaron exhaustivamente los fallos judiciales emitidos por la Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores de los últimos cinco años. Para el proyecto de causales de confusión marcaria se recopiló un total de 47 fallos, de los cuales 25 fueron seleccionados para un análisis detallado. Similarmente, para el estudio sobre causales de nulidad se recopilaron veinte fallos, de los cuales doce fueron seleccionados para un análisis en profundidad.

En el estudio sobre las causales de nulidad de marcas, la metodología incluyó revisión bibliográfica, análisis de casos y entrevistas y/o encuestas. La revisión bibliográfica comprendió un análisis exhaustivo de la literatura existente sobre las causales de nulidad de marcas a nivel nacional e internacional. Esto incluyó libros, artículos de revistas académicas, informes de organizaciones especializadas y documentos legislativos.

En los análisis de casos se recopilaron y analizaron sentencias judiciales relevantes en Paraguay que abordaban la nulidad de marcas. Se examinaron la aplicación de la ley, los argumentos de las partes y las decisiones de los tribunales. En las

entrevistas y encuestas se realizaron entrevistas con expertos en derecho de la propiedad intelectual, incluidos jueces, abogados y académicos. Además, se llevaron a cabo encuestas para obtener una perspectiva más amplia sobre la interpretación y aplicación de las causales de nulidad.

Para el estudio sobre la confusión marcaria, la metodología siguió un enfoque similar, con algunas adaptaciones específicas que incluyeron recolección de fallos judiciales, cuestionarios guiados y análisis estadísticos. Se recopiló una amplia base de datos de fallos judiciales relacionados con la confusión de marcas en Paraguay. Estos fallos fueron analizados para identificar los criterios utilizados por los tribunales para determinar la confusión.

Para guiar el análisis de los fallos, se desarrollaron cuestionarios detallados que ayudaron a los investigadores a evaluar de manera sistemática los aspectos clave de cada caso, incluyendo la similitud fonética, gráfica y conceptual de las marcas en disputa. Asimismo, se utilizaron técnicas de análisis estadístico para identificar patrones y tendencias en las decisiones judiciales. Esto permitió una comprensión más profunda de los factores que influyeron en las decisiones sobre la confusión de marcas.

El análisis de datos se realizó mediante la aplicación de criterios jurídicos y doctrinarios. Los datos recopilados se organizaron en matrices que facilitaron la comparación y el contraste de los diferentes casos. Esto permitió identificar patrones y tendencias en la jurisprudencia, así como evaluar la consistencia y coherencia de las decisiones judiciales.

Para asegurar la validez de los resultados, los hallazgos fueron sometidos a revisión por pares. Los estudiantes y docentes participantes en el Semillero discutieron y evaluaron los resultados, asegurando que las conclusiones fueran robustas y estuvieran bien fundamentadas. Además, se realizaron presentaciones y debates en seminarios y conferencias académicas, lo que permitió recibir retroalimentación externa y mejorar la calidad del trabajo.

Resultados del trabajo de investigación realizado por el Semillero

Las reflexiones y consideraciones que se presentan acerca de las causales de nulidad y la confusión marcaria son precisamente el resultado del trabajo previo realizado por el Semillero de Investigación en la cátedra de Derechos Intelectuales e Industriales de la FCJD-UC. Este trabajo investigativo fue llevado a cabo por un grupo de estudiantes, quienes realizaron un análisis exhaustivo de la jurisprudencia paraguaya en materia de marcas. Los resultados completos de estas investigaciones pueden ser consultados en las fuentes mencionadas al final del presente artículo.

El Semillero de Investigación identificó que en Paraguay las causales de nulidad de marcas están reguladas principalmente por la Ley de Marcas. El grupo de estudiantes analizó doce fallos judiciales emitidos por diferentes instancias judiciales, y concluyó que la mayoría de los casos de nulidad se basaron en prohibiciones relativas, como la impugnación de registros marcarios que colisionan con signos anteriores. Se observó que en los tribunales paraguayos se aplican criterios estrictos para proteger marcas preexistentes, especialmente cuando se trata de marcas notorias. También se destacó el criterio de la mala fe en los registros, aunque su prueba fue catalogada como un desafío por los investigadores.

El análisis realizado por los estudiantes del Semillero demostró que la falta de distintividad y el engaño al público son otras causales relevantes para la nulidad de marcas. En su estudio, los investigadores enfatizaron la importancia de una correcta evaluación de la distintividad de las marcas, y señalaron que las marcas con términos genéricos o descriptivos son susceptibles de ser anuladas.

Respecto a la confusión marcaria, los estudiantes del Semillero realizaron un análisis de 25 fallos judiciales relacionados con casos de confusión de marcas. A través de este análisis, identificaron que los criterios más utilizados por los tribunales paraguayos para determinar la confusión incluyen la similitud visual, fonética y conceptual, así como el contexto de uso de las marcas en el mercado. También observaron una tendencia a confirmar las decisiones administrativas de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), lo que contribuye a la consistencia en la aplicación de los criterios.

El Semillero de Investigación concluyó que los tribunales tienen un enfoque flexible en algunos casos, al considerar factores como la coexistencia de marcas en diferentes clases y la falta de interés legítimo del titular en oponerse al registro de una marca similar. Estos hallazgos fueron debatidos entre estudiantes y docentes, quienes señalaron la importancia de garantizar una mayor coherencia en la jurisprudencia relacionada con la confusión marcaria.

Causales de nulidad de marcas

La nulidad de una marca es un tema crítico en el derecho de la propiedad industrial. Las causales de nulidad pueden variar desde la falta de distintividad hasta la existencia de derechos anteriores. En Paraguay, la Ley de Marcas establece varias causales que pueden llevar a la nulidad de un registro marcario. Este estudio se centró en identificar las causales más comunes y en analizar los criterios interpretativos utilizados por los tribunales: