

Las marcas en la industria del cannabis: reflexiones sobre sus particularidades

— Helena Camargo Williamson* —

Resumen

La industria del cannabis legal ha tenido, y seguirá teniendo, un crecimiento acelerado. Una industria de tal dimensión trae consigo muchos retos, dentro de los cuales la protección de la propiedad intelectual no es indiferente. En materia de protección marcaria, surgen interrogantes muy característicos. En ese sentido, en el presente artículo se determinará, por un lado, si son registrables las marcas que indiquen o evoquen cannabis, o contengan la representación de la planta de cannabis, o si por el contrario deben ser negadas bajo la óptica de ser contrarias a la ley, la moral y las buenas costumbres. Por otro lado, se considerará si es posible otorgar marcas para productos de cannabis de cualquier tipo en aquellos países donde sólo se permite su uso para fines medicinales, o si por el contrario debería restringirse la concesión de estos signos distintivos a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Finalmente, se determinará la relación entre las marcas que amparan productos de cannabis, la obligación de uso y la causal de exoneración de uso por fuerza mayor.

Palabras clave

Propiedad industrial, protección marcaria, cannabis, obligación de uso, pandemia, Clasificación Internacional de Niza, Convenio de París

Abstract

The legal cannabis industry has been, and will continue to be, growing rapidly. An industry of this size brings with it many challenges, within which the protection of intellectual property is not indifferent. In the area of trademark protection, very characteristic questions arise. In this sense, this article will determine, on the one hand, whether trademarks indicating or evoking cannabis, or containing the representation of the cannabis plant, are registrable, or whether on the contrary they should be denied in order to be contrary to the law, morals and good costumes. On the other hand, it will be considered whether it is possible to grant brands for cannabis products of any kind in those countries where their use is only allowed for medicinal purposes, or whether the granting of these distinctive signs should be restricted to Class 5 of the Nice International Classification.

Finally, the article will determine the relationship between the brands that protect cannabis products, the obligation of use and the grounds for exemption from use by force majeure.

Keywords

Industrial property, trademark protection, Cannabis, obligation to use, pandemic, Nice International Classification, Paris Convention

* Helena Camargo es abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y especialista en propiedad industrial, derecho de autor y nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es socia de la firma Posse Herrera Ruiz, donde dirige el área de Propiedad Intelectual. Cuenta con más de 30 años de experiencia aconsejando y representando a clientes nacionales y extranjeros en asuntos de propiedad intelectual y sanitarios. Helena es una de las primeras abogadas colombianas en gestionar portafolios marcarios asociados a la industria del Cannabis.



1. Introducción

Es indudable que la industria del cannabis legal ha tenido, y seguirá teniendo, un crecimiento acelerado. De hecho, se espera que el mercado legal del cannabis a nivel global, estimado en 2018 en USD 12 mil millones (mm), llegue a USD 166 mil millones en el 2025 (Ramírez et al., 2019, p.4).

Una industria de esta magnitud trae consigo muchos retos, dentro de los cuales la protección de la propiedad intelectual no es menor.

Una publicación de la Revista Forbes de México sugiere que los consumidores buscan tanto productos que les ayuden a dormir mejor, mercado que alcanzará los 46.500 millones de dólares para el 2015, como productos que mejoren el rendimiento físico y mental durante el día, y propone que es el momento de introducir una categoría innovadora de productos que impulsen al cannabis al protagonismo. Indica esta publicación que aproximadamente el 45% de los adultos optaron por el cannabis en lugar del alcohol durante la pandemia (Nieto, 2022).

En materia de protección marcaria, surgen interrogantes muy característicos. Así, se requiere determinar si son registrables las marcas que indiquen o evoquen cannabis, o contengan la representación de la planta de cannabis, o si por el contrario deben ser negadas bajo la óptica de ser contrarias a la ley, o a la moral y las buenas costumbres, ello a la luz de las normas penales de los países que las tengan, así como bajo la perspectiva del Artículo 7 del Convenio de París.

También es necesario considerar si es posible otorgar marcas para productos de cannabis de cualquier tipo en aquellos países donde sólo se permite su uso para fines medicinales, o si por el contrario debería restringirse la concesión de estos signos distintivos a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Finalmente, es importante también determinar la relación entre las marcas que amparan productos de cannabis, la obligación de uso y la causal de exoneración de uso por fuerza mayor.

Las diversas posiciones de los países frente a la industria del Cannabis

Para los propósitos de este análisis, podemos clasificar la posición de los países latinoamericanos en las siguientes categorías:

1. Aquellos donde se permite el cultivo, comercialización y consumo de cannabis, con restricciones referentes a la cantidad que se puede adquirir y cultivar, pero no en cuanto a sus fines medicinales o recreativos. (Uruguay¹, Jamaica²)
2. Aquellos donde se establecen algunos permisos para el cultivo, comercialización y consumo de cannabis, pero sólo para fines industriales, científicos y/o medicinales (Brasil³, Argentina⁴, Colombia⁵, Chile⁶, Paraguay⁷, México⁸, Costa Rica⁹, Panamá¹⁰, Puerto Rico¹¹, Perú^{12 13}):
3. Aquellos donde se permite su utilización en la industria, pero sólo del cannabis no psicoactivo o cáñamo, esto es, de la planta, o la parte

1 Asamblea General de la República Oriental del Uruguay. Ley 19172 de 2014. Montevideo 20 de diciembre de 2013. Recuperado de: http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2013/12/cons_min_803.pdf

2 Parlamento Jamaíquino. Dangerous Drugs (Amendment) Act 2015. 20 de marzo de 2015. Recuperado de: https://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Dangerous%20Drugs%20Act_0.pdf

3 *Deutsche Welle*. (14 de junio de 2022). "Brasil: tribunal autoriza por primera vez cultivo de cannabis". <https://p.dw.com/p/4CiEn>

4 Presidencia de la República Argentina. (11 de noviembre de 2020). Decreto 883 del 2020. <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237208/20201112#:~:text=DCTO%2D2020%2D883%2DAPN,Reglamentaci%C3%B3n.&text=CONSIDERANDO%3A,de%20Cannabis%20y%20sus%20derivados>.

5 Congreso de la República de Colombia. (06 de julio de 2016). Ley 1787 de 2016.

6 Congreso Nacional de Chile. (2 de febrero de 2005). Ley 20000 de 2005.

7 Congreso Nacional de la República de Paraguay. (26 de agosto de 2020). Ley 6602 de 2020.

8 Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos. (12 de agosto de 2021). https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609709&fecha=12/01/2021#gsc.tab=0

9 Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2 de marzo de 2022). Ley 10.113 de 2022.

10 Asamblea Nacional de Panamá. (13 de octubre de 2021). Ley 242 de 2021.

11 Asamblea Legislativa de Puerto Rico. (09 de julio de 2017). Ley 42 de 2017.

12 Congreso de la República de Perú. (17 de noviembre de 2017). Ley 30681 de 2017.

13 Congreso de la República de Perú. (25 de julio de 2021). Ley 31312 de 2021.

de la misma, cuyo contenido de delta-9 tetra-hidrocannabinol –THC– es inferior a 1 % en peso seco (Ecuador¹⁴)

4. Países donde se permite la posesión personal, pero no su venta o cultivo (Perú¹⁵, Brasil¹⁶).

Lo cierto es que la tendencia a nivel mundial es la de autorizar el cultivo y consumo de cannabis no sólo para fines médicos o científicos, sino también para uso recreativo, tendencia que se justifica en factores tales como arrebatarle el negocio al narcotráfico y dar un viraje a la guerra contra las drogas, pero sobre todo por las sumas de dinero que este negocio mueve.

2. Las diversas posiciones de los países frente al registro de marcas para productos o servicios relacionados con el Cannabis

Las Oficinas de Marcas alrededor del mundo han adoptado diversas posiciones en torno a la registrabilidad de marcas que amparan productos o servicios relacionados con el cannabis, o que están conformadas por términos o imágenes que representan o evocan cannabis. A continuación, cito algunos ejemplos de estas posiciones divergentes.

En Estados Unidos, donde el cultivo y uso del cannabis está legalizado en algunos estados, pero no a nivel federal, la United States Patent and Trademark Office USPTO consistentemente rechazaba cualquier solicitud de registro de marcas asociadas con cannabis o que buscaran amparar productos o servicios relacionados con dicha planta.

Esta situación cambió el 2 de mayo de 2019, cuando, a raíz de la expedición de la Ley Agrícola (Farm Bill) de 2018, la USPTO expidió nuevas guías de examen para este tipo de marcas.

La Ley Agrícola de los Estados Unidos, sancionada el 20 de diciembre de 2018, modifica la Ley de Comercialización Agrícola (AMA), eliminando el “cáñamo” de la definición de

marihuana contenida en la Ley de Sustancias Controladas (CSA). Lo anterior significa que “las plantas de cannabis y los derivados que no contienen más del 0,3% de THC en peso seco ya no son sustancias controladas bajo la CSA. (Bernal, 2019)

Lo antes mencionado abre la puerta para el registro de las marcas que busquen amparar tales productos. Esta posibilidad no se extiende a marcas que amparen alimentos, bebidas, suplementos dietarios o alimentos que contengan cannabidiol (CBD), pues tales productos no pueden ser comercializados legalmente en el comercio interestatal.

En cuanto a los servicios que involucren el cultivo o la producción de cannabis; o productos relacionados al cannabis, el solicitante deberá certificar que la actividad se llevó a cabo bajo licencia o autorización de un estado, territorio o tribu nativo-americana de conformidad con un plan aprobado por Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).¹⁷

En otro sentido, en diciembre de 2019 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea negó el registro de una marca consistente en la imagen de una planta de cannabis y las palabras “Cannabis Store Amsterdam”, por considerarla “contraria al orden público”, al entender que tales símbolos pueden incitar al consumo de drogas. La marca había sido solicitada para una tienda-restaurante de productos alimenticios (Salvatierra, 2019).

En el 2007, en Perú, el Indecopi negó el registro de la marca *Marijuana* acompañada de un logotipo que incluía una representación de dicha planta, con fundamento en la prohibición de registrar signos “contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”.¹⁸ Sin embargo, en el 2011 concedió la marca *Huerta Perdida*, la cual también incluye la imagen de una hoja de cannabis, haciendo una distinción entre signos contrarios a las buenas costumbres y signos que puedan ser considerados “de mal gusto”.¹⁹

14 El Universo. (29 de julio de 2020). “Con la emisión de licencias se autorizará cultivo de cannabis en Ecuador”. <https://www.eluniverso.com/noticias/2020/07/22/nota/7915860/cannabis-ecuador-normativa>

15 Congreso de la República de Perú. (17 de noviembre de 2017). Ley 30681 de 2017.

16 Deutsche Welle. (2022). “Brasil: tribunal autoriza por primera vez cultivo de cannabis”. <https://p.dw.com/p/4CiEn>

17 The United States Patent and Trademark Office. Examination Guide. *Examination of Marks for Cannabis and Cannabis-Related Goods and Services after Enactment of the 2018 Farm Bil.* 2019. Pág. 1-19. <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Exam%20Guide%20201-19.pdf>

18 Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Resolución 3197-2008/TPI-INDECOPI. 2008. pp. 8-9.

19 Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Resolución 0436-2011/TPI-INDECOPI. 2011. p. 31.



En un caso más reciente, el Indecopi negó el registro de la marca *Clínica Cannabis* en Clase 44 (servicios médicos), con fundamento en que dicho signo carece de aptitud distintiva, pues la expresión sería entendida como refiriéndose a un establecimiento de salud en donde se tratará a los pacientes con cannabis. El elemento gráfico del signo, consistente en la representación estilizada de una hoja de cannabis sobre una cruz, se limita a reforzar la idea que transmite la denominación (Lex, 2022).

En Costa Rica, el Tribunal Registral Administrativo negó el registro de la marca *Cannabis* en Clase 35, por considerarla contraria a la moral y al orden público (Soto, 2020).

En Argentina, no existe restricción alguna para el registro de marcas relacionadas con cannabis, salvo aquellas que aplican a cualquier marca. Sin embargo, la marca mixta *Cannabis* fue negada en Clase 34 (tabaco, cigarrillos y otros artículos para fumadores), con fundamento en ser contraria a la moral y las buenas costumbres (Alcaraz, 2020).

En cuanto a México, la prohibición de registrar marcas contrarias al orden público, la moral y las buenas costumbres fue derogada, abriendo así la puerta al registro de marcas cuya denominación esté relacionada con el cannabis.

Estos ejemplos puntuales permiten ver que las marcas relacionadas con la industria del cannabis han recibido en algunos países tratamientos diferentes a aquellos que se aplican a la generalidad de las marcas, bien sea prohibiendo completamente su registro, como sucedía en Estados Unidos antes de la Ley Agrícola, bien sea negándolas por ser contrarias a la moral y las buenas costumbres.

Sin embargo, hay un aspecto que merece ser tenido en consideración: la disposición del Artículo 7 del Convenio de París.

3. Artículo 7 del Convenio de París

Establece el artículo 7 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883: “*La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no*

puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca”.²⁰

La aplicación literal de esta disposición implica que ninguna marca puede ser denegada bajo el argumento de que busque amparar productos o servicios relacionados con el cannabis.

Sin embargo, la mencionada disposición debe entenderse en concordancia con el artículo 6 *quinquies*, según el cual las marcas de fábrica o de comercio no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en tres casos, dentro de los cuales se incluye:

cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.²¹

Así pues, una marca no podrá ser negada por amparar cannabis o productos que lo contengan, pero sí por incluir referencias al cannabis en su denominación.

En este sentido, la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) negó el registro de la marca *MH Medical Hemp* por considerarlo un signo contrario a la ley:

La expresión *medical hemp*, en español marihuana médica o cannabis médico, aun cuando el titular ha desreivindicado voluntariamente su protección, continúa siendo parte del signo e igualmente será usada de esta manera en el tráfico mercantil; y unido al diseño de la estructura del tetrahidrocannabinol, principal constituyente psicoactivo del cannabis, sin lugar a dudas contravienen la legislación de marcas vigente en el territorio nacional debido a que el Código Penal de nuestro país (Ley No. 62 o Código Penal Cubano de 29 de diciembre de 1987 y puesto en vigor el 30 de abril de 1988) prohíbe el uso de los estupefacientes, drogas, sustancias psicoactivas o psicotrópicas u otras de efectos similares obtenidas de esta planta. (2022, p.1)

20 <https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3468565/09.+08-ConvenioParis.pdf/f41da984-822f-6bbb-61d9-95dc-0d6a7eaf>

21 Cuestionando la existencia de la prohibición absoluta de registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, establecida en el artículo 135 inciso p) del la Decisión No 486. (2012). Pontificia Universidad Católica del Perú.

4. La registrabilidad de las marcas relacionadas con el cannabis

Partiendo de la idea de que las marcas que amparan productos o servicios relacionados con el cannabis deben ser examinadas bajo los mismos criterios que cualquier otra marca, resulta interesante resaltar cómo ha sido analizada la distintividad intrínseca de estos signos.

a) Marcas genéricas

Una marca genérica es aquella que indica, de manera clara, directa e inequívoca, qué es el producto o servicio por ella amparado, siendo también genérico el nombre que se utiliza para designar de manera usual el producto, aunque su significado no aparezca en un diccionario.

En ese sentido, el Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en reiteradas ocasiones lo siguiente:

En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trata.²²

En aplicación de esta prohibición, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia negó el registro de la marca *Mariajuana* en Clases 5 y 34, con el argumento de que

si bien el término *Mariajuana* puede ser considerado como un nombre compuesto, *María Juana*, también corresponde a una designación común en Colombia y otros países de la región, por cuanto es utilizado en el lenguaje coloquial u argot popular para referirse al cannabis o marihuana (especialmente con connotación recreativa).²³

En una decisión muy interesante, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia analizó la registrabilidad de la marca *Cannabs* en Clase 5 frente a las causales de carencia de distintividad intrínseca.

Con respecto a la genericidad del signo *Cannabs*, la Superintendencia consideró que no se trata de un término genérico, sino evocativo, pues, debido a la manera como está escrita, carece de significado, pero sugiere al consumidor una relación directa con la palabra cannabis, “*la cual es entendida como una preparación presente en múltiples productos de naturaleza medicinal*”. El signo solicitado, afirma, no alude al género de los productos que identifica los cuales son medicamentos, ni es de necesaria utilización para los empresarios del sector para designar u ofrecer sus productos o servicios.

Con relación a si es la designación común o usual del producto, se tomó en consideración que la expresión Cannabis hace parte de una pluralidad de signos en la Clase 5 (*Cannabimax*, *Cannabidol*, *Cannabifarma*, y otros), por lo cual debe ser considerada como una palabra débil y de uso común. Sin embargo, la partícula *Cannabs* no está presente en otros conjuntos marcarios, por lo cual no puede afirmarse que se haya convertido en una expresión de común usanza para el consumidor.

Sin embargo, encuentra que la configuración *Cannabs* resulta insuficientemente distintiva pues no logra generar un impacto y recordación en los consumidores que les permita distinguir el producto y asociarlo con un origen empresarial determinado.²⁴

En Chile, el Tribunal de Propiedad Industrial negó el registro de la marca *Weed* para distinguir almacenaje y distribución de productos farmacéuticos y de artículos para fumadores, con fundamento en que el signo solicitado se traduce “*hierba, en general o también como marihuana*”, por lo cual indica de forma directa el objeto de los servicios pedidos y resulta engañoso respecto a otros productos diversos a la hierba.²⁵

En otra decisión, El Tribunal de Propiedad Industrial de Chile negó el registro de *Blackberry Kush* para distinguir semillas de marihuana en Clase 31. Al respecto consideró que la presentación de una solicitud de marca para productos que incluyan marihuana o cannabis no implica una vulneración del ordenamiento jurídico, por cuanto el uso de cannabis para fines de investigación científica o

22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial de 18 de abril de 2018. Proceso No 299-IP-2016. Pág. 14.

23 Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos. Resolución 22276 de 22 de abril de 2022. Pág. 5.

24 Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos. Resolución 68159 de 21 de octubre de 2021.

25 Tribunal de Propiedad Industrial de Chile. Sentencia de 12 de abril de 2018. Ministros Fitch Rossel Pamela, Iglesias Muñoz Carmen y Álvarez Piñones Andrés. Pág.1.



clínica y determinados tratamientos médicos se encuentra permitido. Sin embargo, fundamentó el rechazo en que la marca solicitada corresponde a una expresión genérica, al ser Blackberry Kush una semilla fruto de un cruce automático entre la Blueberry original y una planta de hachís Kush resinosa y de color oscuro seleccionada de un banco de genética.²⁶

El Tribunal chileno negó también *Pure Hemp* para distinguir productos de la Clase 34, con fundamento en que dicha expresión, traducida al español, es “cáñamo puro”, esto es, “*marihuana cuya característica principal es encontrarse en estado puro, es decir libre y exento de toda mezcla de otra cosa, lo cual hace al signo indicativo en relación a los productos solicitados e inductivo a error respecto de aquellos que no se traten o no se relacionen al cáñamo en estado puro*”.²⁷

b) Marcas descriptivas

En términos generales, una marca descriptiva es aquella que informa cualidades, características o propiedades de los productos o servicios amparados por dicha marca. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales.²⁸

En la legislación andina, no todo signo descriptivo está impedido de fungir como marca. Para que ello suceda, el signo debe referirse exactamente a la cualidad común y genérica de un producto; así, el término *comfortable* será descriptivo para sillones, pero no para helados. Por eso, para determinar si un signo es descriptivo, la doctrina sugiere preguntarse cómo es el producto, y si la respuesta coincide con el signo, éste se considerará descriptivo.

A continuación, se mencionan algunos ejemplos de la manera como se ha analizado la descripti-

vidad de marcas relacionadas con el cannabis, los cuales demuestran que este criterio no se aplica uniformemente en los países de Latino América.

En una resolución de 2019, el INAPI de Chile rechazó el registro de la marca *Outdoor Cannabis* en Clases 3, 5, 31 y 34, bajo el argumento de que el signo es descriptivo y carece de distintividad “*toda vez que informa que los productos son fabricados en base a cannabis cultivada en el exterior, bajo el sol, en oposición a la que se cultiva en el interior o en invernaderos*” y que induciría a error si se trata de productos no elaborados a partir de cannabis de estas características.²⁹

En 2020, el IMPI de México negó el registro de la marca *Adictivo Cannabis* en la Clase 33, con fundamento en que la denominación describe los productos a distinguir, bebidas alcohólicas, pues “*indica que los mismos contienen una preparación con propiedades estupefacientes, es decir, que el consumo habitual de las mismas crea adicción por sus propiedades intrínsecas*”.³⁰

También en México, el IMPI negó el registro de la marca *CBDROP*, con el argumento de que se trata de “*la construcción artificial de dos términos que no resultan registrables*” y que, vistos en su conjunto y al ser traducidos, constituyen una denominación descriptiva de los productos a proteger y de sus características: “*toda vez que al estar compuesto por los términos CBD y DROP, aun y cuan sólo presente una consonante D, son términos que cuentan con un significado propio y no por el hecho de estar unidos se coligen distintos*”.³¹

En Colombia se negó el registro de la marca *Cannabis Business Consultants* en Clase 35, con fundamento en lo siguiente:

La descriptividad del signo solicitado *CANNABIS BUSINESS CONSULTANTS* surge de la relación directa entre éste y los servicios a identificar “*Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de asesoramiento y consultoría*”. El lema comercial indica directamente

26 Tribunal de Propiedad Industrial de Chile. Sentencia del 23 de octubre de 2019. Ministros Arellano Quiroz, Marco, Fitch Rossel, Pamela y Fuentealba Rollat, Janet.

27 Tribunal de Propiedad Industrial de Chile. Sentencia del 23 de enero de 2020. Iglesias Muñoz, Carmen, Álvarez Piñones, Andrés y Fitch Rossel, Pamela. Pág. 1.

28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 16 de mayo de 1997. Proceso 12-IP-96.

29 Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Chile. Resolución No. 21 de julio de 2020. Solicitud No. 1328603. Pág. 2.

30 Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Resolución de 10 de agosto de 2020. Expediente No. 2200087. Pág. 4.

31 Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Resolución No. 23 de junio de 2021. Expediente No. 2299919. Pág. 4.

los tipos de servicios ofrecidos por el signo, sin que esté acompañado de otros elementos que permitan diferenciarlo claramente de los demás servicios que gozan de las mismas características. En efecto, a partir de un juicio objetivo, no se requiere de un conocimiento especializado para que el consumidor promedio sin un mayor esfuerzo imaginativo entienda cuáles son los servicios identificados con el signo CANNABIS BUSINESS CONSULTANTS. Como se puede observar, el lema describe el servicio, en tanto que se refiere “consultores de negocios de cannabis” lo que determina que no puede ser de uso exclusivo de un solo empresario, pues existen otros empresarios en el sector empresarial que requieren la utilización de estas expresiones.³²

En otra decisión en Colombia fue negado el registro de la marca *Biocanabis* en Clases 3 y 5, bajo el argumento de que describe características de los cosméticos y medicamentos. Afirma la Resolución:

Lo anterior, por cuanto del prefijo “BIO”, fácilmente el consumidor entenderá que el producto en sí mismo, en este caso, “cremas cosméticas y medicamentos”, se caracterizan por consistir o provenir de lo natural, biodiverso o que da vida²⁰. En el mismo sentido, de la expresión “CANNABIS”, la cual, aun cuando originalmente se escriba “CANNABIS”, deja a la vista que dicho productos (cremas cosméticas y medicamentos), provienen, consisten o están hechos de aquella planta popularmente conocida como “Marihuana”, especie vegetal con múltiples propiedades terapéuticas y medicinales²¹. Por tanto, esta Dirección considera que el signo “BIOCANNABIS” de conformidad con los criterios jurisprudenciales establecidos, constituye una indicación que comercialmente se refiere a una característica comercial exclusiva de los productos que se pretenden amparar, pues al percibir la marca los consumidores por el concepto que emite la expresión “BIOCANNABIS”, inferirán que productos como: cremas cosméticas y medicamentos, son de origen natural proveniente del “CANNABIS”. Adicionalmente, estos conceptos, son de necesaria utilización de los comerciantes del sector para crear sus marcas o productos.³³

En Costa Rica, se negó el registro de la marca CBD para distinguir aceites esenciales al considerarse que el término hace referencia a una característica de los productos que ampara y, además, al ser usado en otros aceites esenciales como lavanda y naranja, confundiría al consumidor quien tendría la expectativa de un contenido de CBD en el producto que adquiere.³⁴

En Perú se negó el registro de la marca *Cbdmedic* en Clases 3 y 5, argumentando que es descriptiva, pues informa directamente a los consumidores que los productos amparados “contendrán en su composición o preparación uno de los dos componentes cannabinoides más importantes de la planta de cannabis (CBD), el cual producirá algún efecto medicinal.”³⁵

c) Carencia de distintividad

Esta causal es, a mi juicio, una de las más difíciles de evaluar toda vez que puede servir de “comodín” para el rechazo de marcas fuertemente evocativas, pero eventualmente registrables.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dado algunos lineamientos para la aplicación de esta causal, como que se trata de una marca demasiado simple o común:

Hay signos que no son genéricos ni descriptivos ni que se refieren a un objeto o servicio determinado y que no reúnen la distintividad necesaria para diferenciar un producto de otro, razón por la que, no posee la condición de “distintividad” para constituirse en marca...En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en **sí misma**, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siempre referida al producto³⁶.

32 Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos. Resolución No. 81523 de 13 de diciembre de 2021. Pág.7.

33 Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos. Resolución No. 75753 de 25 de noviembre de 2020. Pág.14.

34 Decisión del Tribunal Registral Administrativo. Voto No. 0227-2020 de 25 de mayo de 2020.

35 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Comisión de Signos Distintivos. Resolución No.1714-2020 de 11 de mayo de 2020.

36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 14 de abril de 1997. Proceso 27-IP-95. Pág. 8.



Ha expresado también que son signos débiles, aunque no necesariamente sean genéricos o descriptivos:

Existen denominaciones o signos, adjetivos o sustantivos, que no caen ni dentro del campo de la estricta genericidad ni la descriptividad, y que independientemente del bien externo que van a proteger, carecen de la suficiente fuerza distintiva que los convierte en signos débiles que en ocasiones pueden conducir a la irregistrabilidad... La distintividad es insuficiente por el solo hecho de considerar al signo como tal, sin la relación inclusive con el producto o bien que va a proteger... Los signos genéricos y descriptivos tienen una insuficiente distintividad; pero no todo signo insuficientemente distintivo es por sí genérico o descriptivo.³⁷

En ese sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia negó el registro de la marca *Kanabis*, acompañada de un elemento gráfico que reproduce la planta de cannabis, para distinguir productos agrícolas y semillas extraídas de la planta de cannabis en Clase 31, con fundamento en que hace alusión directa al cannabis e indicando que no es posible asociarlo a un origen empresarial determinado *“al estar compuesto por elementos de libre utilización en el comercio”*.³⁸

La Superintendencia también negó el registro de la marca *Pharmacy Cannabis Services Colombia*, acompañada de un diseño y reivindicando colores, para distinguir servicios de venta de medicamentos y servicios médicos y farmacéuticos en las clases 35 y 44, con fundamento en que el consumidor, al encontrar el signo en el mercado, estará frente a una expresión *“estrechamente relacionada con los servicios que pretende distinguir, términos de uso común e incluso explicativo en relación a lo que se pretende identificado, por lo tanto, es una expresión que, transmite una idea amplia que le impide individualizar productos y servicios y asociarlos a un origen empresarial particular”*.³⁹

Como carente de distintividad fue considerada en Colombia la marca *High* para distinguir productos cosméticos de la Clase 3, bajo el argumento de que dicha expresión es una expresión débil de

uso común en la Clase 3, la cual no está acompañada por otros elementos distintivos que la hagan registrable.⁴⁰

También fue negada con el mismo fundamento la marca *Purple Cannabis*, por hacer referencia a una variedad de color púrpura del cannabis, *Purple Haze*. Y, si bien el signo no se solicitó para identificar cannabis, sino jabones, aceites esenciales y cosméticos, estos productos podrían incorporar ingredientes de cannabis en su variedad púrpura.⁴¹

5. Marcas contrarias a la moral, el orden público y las buenas costumbres

Una mención especial merece las decisiones que han negado marcas de cannabis con fundamento en que son contrarias a la moral, el orden público o las buenas costumbres.

En ese sentido, tal como hice mención en el portal *“Asuntos legales”* (2017):

Dentro de ese contexto, lo primero que debe tenerse en cuenta es que puede registrarse todo lo que no esté prohibido, y en ese sentido no hay, en principio, limitación alguna al registro de marcas alusivas al cannabis.

Sin embargo, esa posibilidad debe mirarse también a la luz de la prohibición de registrar signos que sean contrarios a la moral y a las buenas costumbres, y esta prohibición, que en un principio suena como de muy fácil aplicación, resulta en realidad bastante compleja de aplicar en la práctica por sus contornos difusos y cambiantes.

En una decisión reciente, la Superintendencia de Industria y Comercio definió la moral como *“el conjunto de normas de conducta que la mutua convivencia fija entre los hombres”*, y las buenas costumbres como *“aquellas que reflejan una adecuación entre la actuación individual o colectiva y la moral”*.⁴²

La aplicación de estos conceptos abstractos ha ido delineándose a través de las decisiones adoptadas por las autoridades marcarias, aun-

37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 16 de mayo de 1997. Proceso 12-IP-96.

38 Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Signos Distintivos. Resolución 18358 de 5 de abril de 2022. Pág.3.

39 Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Signos Distintivos. Resolución No. 4319 de 7 de febrero de 2022. Pág.3.

40 Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Signos Distintivos. Resolución No. 73069 de 17 de noviembre de 2020.

41 Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Signos Distintivos. Resolución No. 48322 de 19 de agosto de 2020.

42 Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Signos Distintivos. Resolución No. 1637 de enero de 2021. Pág.3.

que no parece existir una directriz clara en este sentido, y ello seguramente se debe a que se trata de conceptos no sólo subjetivos, sino que cambian con los tiempos. (Editorial La República S.A.S., 2018)

Ya hemos mencionado la decisión del Tribunal General de la Unión Europea que confirmó la denegación de la marca *Cannabis Store Amsterdam* para distinguir productos alimenticios y servicios de restauración, con el fundamento de que resulta “*contraria al orden público*”. Como se afirma en la publicación de Romaní Martínez Alner (2019), el orden público lo formarían “*los principios sociales, políticos y jurídicos*”, mientras que las buenas costumbres se referirían a “*valores y convicciones subjetivos aceptados por una determinada sociedad en el momento presente*”.

En una decisión de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), se negó el registro de la marca *Mysbehem Cannabis Plant Based Oil*”, con fundamento en que:

dicha marca hace referencia a un aceite a base de la planta de cannabis, la cual posee propiedades psicoactivas, empleada para la confección de drogas, lo que resulta repudiado porque se refieren a algo vergonzoso, contrario a la moral y a las buenas costumbres de los ciudadanos en el territorio nacional.⁴³

En el 2019, el IMPI de México negó el registro de la marca *CBDBOX* argumentando que, al contener el elemento CBD, (Cannabidiol) componente del cannabis, sustancia cuya siembra, preparación, adquisición, comercio, empleo, uso y consumo estaban prohibidos en México, por ello:

resulta contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, por ende, dar publicidad a este tipo de signos contraviene la disposición legal en cita, ya que constituye una incitación a su consumo, aunado a que las conductas relacionadas con la sustancia mencionada constituyen un problema grave para la salud pública.⁴⁴

Con argumentos similares, el IMPI negó también el registro de *Mezcanabis*, aduciendo que:

al ser una de las funciones intrínsecas de la marca, la de publicitar los productos que con la misma se pretenden distinguir en el mercado de los demás de su misma clase o especie, esta autoridad considera que de otorgarse el registro solicitado se estarían contraviniendo las disposiciones legales mencionadas, además de ser contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres.⁴⁵

Prueba de que los conceptos de moral, orden público y buenas costumbres son subjetivos, y cambian con los tiempos, es el hecho de que marcas tales como *CannRelief* y *Goodfields Cannabis* estén actualmente registradas en México.

Es de prever que, en la medida en que los países vayan aceptando el uso del cannabis para fines medicinales y aún recreativos, las denegaciones por esta causal desaparecerán completamente.

6. La descripción de productos o servicios para marcas relacionadas con el cannabis

Cuando se prepara una solicitud de registro para marcas relacionadas con la industria del cannabis, un aspecto que debe ser considerado es que algunos países, entre los cuales está Colombia, tienden a rechazar descripciones que no estén expresamente contenidas en la Clasificación de Niza.

Los únicos productos dentro de la Clasificación de Niza que contienen la palabra “cannabis” son:

- Cannabis para uso médico / marihuana para uso médico (050500)
- Cannabis sin procesar (310174)
- Plantas de cannabis (310173)

Por otra parte, la búsqueda de cáñamo sí arroja varios resultados, lo cual es comprensible si se considera que este término no sólo se utiliza para designar las variedades de la planta cannabis, sino también para la fibra que se obtiene de ellas, la cual tiene usos en la industria:

- Cinchas de cáñamo (220015)
- Fibras de cáñamo (220013)

43 Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. Denegación Provisional Total de Protección del Registro Internacional 1599644. Solicitante I Love Canna Limited.

44 Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Dirección Divisional de Marcas, Subdirección Divisional. Oficio de 10 de junio de 2019. Expediente No. 2158157. Pág. 1.

45 Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Dirección Divisional de Marcas Subdirección Divisional. Oficio de 7 de junio de 2019. Expediente No. 2156112.



- Hilos de cáñamo (230005)
- Cañamazo (tela de cáñamo) (240016)
- Tejidos de cáñamo (240017)
- Tela de cáñamo (240018)
- Semillas de cáñamo procesadas (productos para sazonar) (300305)
- Semillas de cáñamo sin procesar (310177)

Así pues, si se quiere proteger “marihuana” o “cannabis” en Clase 34, podrá ser necesario explicar que estos productos se encuentran dentro de la descripción más amplia “hierbas para fumar”. Si se quiere proteger “aceite de cannabis” en Clase 29, habrá que argumentar que se trata de un “aceite vegetal”.

De todas maneras, y considerando la manera vertiginosa como esta industria está creciendo en el mundo, seguramente cada vez habrá menos objeciones por la inclusión de productos y servicios relacionados con el cannabis en las descripciones de las solicitudes de marcas.

7. Marcas para productos de cannabis y obligación de uso. Exoneración de la obligación de uso por fuerza mayor

El registro de una marca confiere a su titular un derecho de exclusividad, que lo faculta para impedir que los terceros, sin su autorización, usen esa marca, o una confundiblemente similar, para identificar productos o servicios idénticos o competitivamente conexos.

Atado a ese derecho va una obligación, que no es otra que la de usar la marca en el mercado. La marca no nació para quedarse en el registro; nació para jugar un papel en el mercado frente a los consumidores y a la competencia.

Ahora bien, el no cumplimiento de esta obligación de uso puede acarrear la pérdida del derecho. En efecto, nuestra legislación no consagra la obligación de probar el uso de la marca cada cierto tiempo, ni tampoco al momento de la renovación, pero establece la figura de la cancelación por no uso a petición de parte interesada.

Ante esto cabe preguntarse cuál es la razón de ser de esta obligación de uso de la marca registrada. Como mencioné anteriormente en el portal del estudio “Cardenas Vega” (2016):

La primera finalidad de la exigencia de uso es que el consumidor asocie marca y producto. En efecto, la marca no se consolida como bien in-

material hasta que el consumidor la asocia con un producto o servicio, y el titular de la marca facilita esta asociación al usar adecuadamente la marca.

La segunda finalidad esencial de la exigencia de uso es la de aproximar la realidad formal del registro de marcas a la “realidad real”. En efecto, la situación ideal sería que en el registro figurasen únicamente las marcas usadas, con el fin de que existiera concordancia entre la posición registral de la marca y la posición de la marca en la realidad del mercado.

Por último, la finalidad funcional es la de hacer posible que los nuevos solicitantes de marcas puedan registrar marcas. En efecto, encontrar signos atractivos registrables como marca es cada vez más difícil, por lo cual se busca facilitar la posición del solicitante de una nueva marca mediante la cancelación de las marcas registradas y no usadas.

La cancelación por no uso no es una figura caprichosamente instituida por el legislador comunitario. Es, por una parte, un modo de extinción de los derechos sobre la marca, en razón de la omisión de su ejercicio durante el plazo prefijado por la ley.

Es, además, una figura instituida para equilibrar los intereses del titular de la marca y los intereses de sus competidores, constituyéndose en una medida coercitiva para el cumplimiento de la obligación de usar.

En efecto, el derecho sobre la marca, como derecho de uso exclusivo, otorga a su titular la facultad de impedir determinados actos en relación con su signo distintivo. La cancelación por no uso es, en consecuencia, una fórmula de equilibrio que pretende armonizar, por una parte, el derecho monopolístico sobre la marca y, por la otra parte, el derecho de los solicitantes de nuevas marcas, que no son otros que los competidores del titular.

De lo anterior se deriva que el uso de la marca deba tener unas determinadas características:

El uso efectivo se da cuando la marca se manifiesta públicamente en el mercado. Actividades como la fabricación de etiquetas o la obtención de permisos de comercialización no constituyen, por sí mismos, uso de marca.

El uso de la marca dependerá de la naturaleza del producto o servicio, ya que no es lo mismo vender productos de consumo masivo que vender productos de consumo selectivo.

La dimensión de la empresa titular también es relevante para analizar el uso efectivo: una empresa pequeña podrá justificar el uso de la marca con menos ventas que una de gran tamaño. (Camargo, 2016)

Frente a este panorama, cabe preguntarse qué sucede cuando una marca para amparar productos de cannabis es concedida para productos o servicios en los cuales no está autorizado el uso de la planta.

Tomemos como ejemplo el registro de una marca en Colombia para distinguir productos alimenticios elaborados a base de cannabis. Tal uso no está, hasta hoy, autorizado en nuestro país. Transcurridos tres años desde el registro, la marca estaría abierta a una cancelación por no uso.

Ahora bien, las razones por las cuales no procede la declaratoria de cancelación a pesar del no uso es cuando ello se deba a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

En un caso que fue famoso, el caso Belmont, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hizo un análisis exhaustivo de esta causal de exoneración.⁴⁶

Citando al profesor Vedel, afirma el Tribunal que la fuerza mayor se caracteriza por su imprevisibilidad. Un acontecimiento que puede ser razonablemente previsto no es constitutivo de fuerza mayor. Y lo diferencia del caso fortuito en razón del carácter exterior de la fuerza mayor. La fuerza mayor, en suma, depende de energías naturales, más o menos conocidas, pero superiores a toda influencia humana; en tanto que el caso fortuito es un fenómeno que surge de causas ignoradas.

Trayéndolo al campo marcario, cita el Tribunal a Fernández-Novoa:

La doctrina tanto alemana como española, sostiene que entre las causas que justifican la falta de uso de la marca registrada se encuentran en primer término, "la guerra y las catástrofes naturales como el fuego y la inundación".⁴⁷

Seguidamente reseña, ya de una manera general y haciendo referencia a otros motivos que fundamentan el no uso de la marca, tenemos los siguientes:

Entre estas causas se incluyen asimismo las disposiciones legales y las medidas administrativas por virtud de las cuales se decreta el cierre de la empresa titular de la marca, o bien se prohíbe la fabricación o venta de los artículos de marca. Y dentro de las medidas administrativas se destaca expresamente la autorización que han de conceder las autoridades sanitarias para que un producto farmacéutico sea introducido en el mercado: si el procedimiento de concesión de esta autorización se demorase, esta demora constituiría una causa justificativa de la falta de uso de la marca.⁴⁸

En el citado caso, donde se argumentó la restricción a las importaciones de cigarrillos como causal de fuerza mayor que exoneraba de la obligación de usar la marca, el Consejo de Estado no aceptó este argumento, pero por una razón puntual, a saber, que las importaciones a través del puerto libre de San Andrés y Providencia sí era posible.

Sin embargo, el mencionado caso tiene una diferencia fundamental con la pregunta que nos hacemos aquí, y es que es un hecho que sobrevino al registro de la marca y no, como sucedería con las marcas que amparan productos relacionados con cannabis, un hecho que se conoce a priori, que puede ser razonablemente previsto y que, por tanto, será difícil de enmarcar dentro de esta causal.

8. Conclusión

La industria del cannabis está creciendo y va a hacerlo aún más. El Derecho Marcario enfrentará situaciones que deberán resolverse a la luz de los principios que lo rigen y bajo el postulado de que las marcas, y los productos que ellas amparan, no son buenos ni malos. Todo depende del uso que se haga de ellos.

Referencias bibliográficas:

- Alcaraz, C. (23 de junio de 2020). *Situación actual de las patentes y marcas sobre derivados del cannabis en Argentina*. Espacio H&A. <https://www.hyaip.com/es/espacio/situacion-actual-de-las-patentes-y-marcas-sobre-derivados-del-cannabis-en-argentina/>
- Camargo, H. (22 de septiembre de 2016). *La obligación de usar la marca*. Cadenas Vega. <https://>

46 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial de 26 de enero del 2000. Proceso 15-IP-99.

47 Ídem

48 Ídem.



- www.cardenasvega.com/index.php/cardenasvega/boletin-intelectual/item/obligacion-usar-marca
- Camargo, H. (6 de octubre de 2017). *Marcas con connotaciones religiosas*. Asunto Legales. <https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/helena-camargo-514721/marcas-con-connotaciones-religiosas-2556091>
- Bernal, D. (17 de mayo de 2019). *Registro de marcas de productos derivados del cannabis*. OlarteMoure. <https://www.olartemoure.com/registro-de-marcas-de-productos-derivados-del-cannabis-2/>
- Deutsche Welle (14 de junio de 2022). *Brasil: tribunal autoriza por primera vez cultivo de cannabis*. <https://p.dw.com/p/4CiEn>
- El Universo. (29 de julio de 2020). *Con la emisión de licencias se autorizará cultivo de cannabis en Ecuador*. <https://www.eluniverso.com/noticias/2020/07/22/nota/7915860/cannabis-ecuador-normativa>
- Editorial La República S.A.S. (3 de abril de 2018). *Marcas con connotaciones religiosas*. <https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/helena-camargo-514721/marcas-con-connotaciones-religiosas-2556091>
- Indecopi. (1883). Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. <https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3468565/09.+08-ConvenioParis.pdf/f41da984-822f-6bbb-61d9-95dc0d6a7eaf>
- Lex. (8 de junio de 2022). *Indecopi negó registro de marca a clínica por usar denominación «cannabis» y exhibir hoja de marihuana en logo*. Pasión por el derecho. <https://lpderecho.pe/indecopi-nego-registro-de-marca-a-clinica-por-usar-denominacion-cannabis-y-exhibir-hoja-de-marihuana-en-logo/>
- Nieto, G. (18 de agosto de 2022). *Marcas del cannabis impulsan la innovación*. Forbes. <https://www.forbes.com.mx/marcas-de-cannabis-impulsan-la-innovacion/>
- Ramírez et al. (2019). *La industria del cannabis medicinal en Colombia*. Fedesarrollo. <https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3823>
- Romani y Martínez. (2019). *¿Marcas contrarias al orden público y a las buenas costumbres? Estupefacientes, insultos y más*. RMA. <http://rma.legal/es/2019/12/17/marcas-contrarias-al-orden-publico-y-a-las-buenas-costumbres-estupefacientes-insultos-y-mas/>
- Salvatierra, J.(12 de diciembre de 2019). *La hoja de marihuana no puede ser una marca*. El País. https://elpais.com/economia/2019/12/12/actualidad/1576170206_026936.html
- Soto, M. (02 de diciembre de 2020). *«Cannabis ¿Marca Registrada?»*. La República. <https://www.larepublica.net/noticia/cannabis-marca-registrada>
- The United States Patent and Trademark Office. (2019). Examination Guide. *Examination of Marks for Cannabis and Cannabis-Related Goods and Services after Enactment of the 2018 Farm Bil.* 2019. <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Exam%20Guide%201-19.pdf>