

Cannabis, ¿marca registrada?

Montserrat Soto, abogada ECIJA Legal

El tema del cannabis, sus características y posibles usos ha tomado fuerza a nivel internacional debido a la regularización de su producción y consumo en varios países, pero pese a la novedad regulatoria, la planta lleva sanando, tratando y también recreando a los humanos aproximadamente desde el año 5.000 a.C - según las posiciones más pacíficas-.

Aun y cuando compartió podio con ácidos y otros alucinógenos, alcanzó la cúspide de su popularidad en los años 60 como símbolo de la contracultura hippie. Después de muchos años de escandalizar y ser perseguida e ilegalizada, recientemente su uso se ha ido normalizando de manera gradual, principalmente porque se ha retomado lo que los médicos de Asia Oriental sabían miles de años antes de Cristo: el cannabis y sus componentes tienen facultades terapéuticas capaces de aliviar muchos males en el ser humano.

A pesar de esta tímida y lenta aceptación, todavía hay muchas opiniones en conflicto que ponen sobre la mesa cuestiones muy interesantes de completa relevancia para el derecho, y también para la propiedad intelectual, en particular a lo que a marcas se refiere.

Siendo que las marcas y su regulación son un asunto enteramente territorial, hoy no podemos afirmar que las marcas que se asocian al cannabis y sus derivados sean permitidas o denegadas. Sin embargo, merece la pena abordar la cuestión desde la perspectiva del derecho norteamericano y desde el derecho latinoamericano, pues presentan dos posiciones muy distintas.

Empecemos con el derecho latinoamericano. Como se mencionaba anteriormente, los sistemas en materia de marcas y signos distintivos son particulares de cada país, quienes de manera libre y soberana determinan la forma en que regulan estos y cualesquiera otros bienes intelectuales. Sin embargo, el sistema latinoamericano, en términos generales, parece aceptar de manera pacífica que el tema de la moralidad y el orden público son factores determinantes en la viabilidad y registrabilidad de un signo distintivo.

Aun y cuando entrar en consideraciones filosóficas de porqué un bien intangible como una marca puede ser moral o amoral excede los propósitos de este artículo, lo cierto es que el que se considere a una marca contraria a la moral y al orden público es causal suficiente para rechazarla.

Tenemos el caso de la marca COCAINE para bebidas energéticas (clase 32) que fue rechazada por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) de Chile, por considerarse que COCAINE traducida al español -Cocaína- hace alusión a una droga adictiva y prohibida por ley y que, al atentar contra la moral, las buenas costumbres y el orden público no era susceptible de registro, vistas las prohibiciones de la ley.

En Costa Rica, algo similar ocurrió con la marca CANNABIS en clase 35 para proteger publicidad, gestión de negocios y administración comercial y trabajos de oficina. En esta ocasión el Tribunal Registral Administrativo indicó que la marca era contraria a la moral y al orden público, y en ese tanto debía ser rechazada. Es importante mencionar que a pesar de los argumentos del apelante indicando que CANNABIS es un término científico para una planta, el Tribunal afirmó que es una planta que produce adicción y basó su análisis en una definición del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Dicho esto, vale la pena preguntarse ¿será que la argumentación habría sido distinta con otra fuente científica y que no tuviera como fin último combatir la drogadicción en el país? Esta es una cuestión importante a plantearse, porque CANNABIS puede definirse como una planta con sustancias psicoactivas capaces de alterar el comportamiento humano, o como una especie herbácea y anual, como el girasol.

Ahora, en el caso costarricense y de otras jurisdicciones similares, surge algo interesante y es que la prohibición o requisito de moralidad se limita al signo distintivo en sí, y no se extiende al producto. Es decir, siendo que la Clasificación de Niza incluye entre sus productos de clase 5 al cannabis medicinal, a los de clase 22, 23, 24 tejidos y similares de cáñamo, parecería que nada impide que presente una marca para proteger estos productos, aun y cuando la legislación no permita la comercialización del cannabis medicinal o la producción del cáñamo. Ciertamente es que



mientras la ley no lo permita, no podría hacer un uso efectivo de la marca en el comercio. Sin embargo, un solicitante optimista podría echar mano del plazo previsto en la legislación para hacer iniciar el uso de la marca, mientras se regulariza su producción.

El caso norteamericano es totalmente distinto, pues la moralidad se centra en el producto y no en el signo. El Lanham Act, que es el instrumento que provee un marco nacional para la protección de las marcas establece dos requisitos fundamentales: 1) la distintividad y 2) el uso o intención de hacer uso de la marca en el futuro.

Es precisamente en este punto 2) donde se encuentra la dificultad, pues si, como ocurre a nivel federal, el uso recreacional del cannabis no está permitido, no podría un solicitante optar por una marca cualquiera -aun y cuando no mencione al cannabis en su nombre- que proteja, por ejemplo, gomitas con cannabis, porque su uso en el comercio no es posible ni hay una fecha cierta para que se pueda empezar a comercializar.

En Estados Unidos la moralidad o amoralidad del signo no es algo que se traiga a discusión desde el 2019 cuando en el caso *Iancu v. Brunetti* la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó en votación 6 a 3 que la sección 2(a) del Lanham Act que prohibía el registro de una marca por ser inmoral o escandalosa, era contraria a la libertad constitucional de expresión. Para los curiosos, la marca en discusión era FUCT, para prendas de vestir.

Las marcas no son nada más algo que vemos en la televisión o en paradas de autobús. Son elementos fundamentales del comercio, que distinguen y posicionan un producto, aumentando el valor de las empresas, al punto de ser en ocasiones su activo más importante. Es por ello que la dinamización de la legislación en materia de propiedad intelectual, de las apreciaciones de los operadores de derecho, que tienen la difícil tarea de determinar la viabilidad de una marca basándose en criterios meramente objetivos, y los cambios legislativos en otras áreas deben ir de la mano.