



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0004-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “CANNABIS”

JOSE ALBERTO HERRERA LOBO APODERADO

DE CARLOS ARTURO MARTÍNEZ SARMIENTO, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-8682)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 700-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.—Goicoechea, a las quince horas treinta minutos del cinco de junio de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado José Alberto Herrera Lobo ,abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos cuarenta y cuatro doscientos ochenta y nueve, en su condición de apoderado especial del señor Carlos Arturo Martínez Sarmiento, ciudadano colombiano, con cédula de ciudadanía número 79.525.690 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con quince minutos cuarenta y seis segundos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el trece de setiembre de dos mil doce ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado José Alberto Herrera Lobo en su condición de apoderado especial del señor Carlos Arturo Martínez Sarmiento, solicitó la inscripción de la marca de servicios: “**CANNABIS**” para proteger y distinguir en clase 35 internacional “*Publicidad, gestión de negocios y administración comercial y trabajos de*



oficina de una empresa que se dedica a la exportación e importación de insumos para la confección de ropa para damas caballeros y niños, así como de ropa elaborada y terminada, su compra, venta y comercialización”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con quince minutos cuarenta y seis segundos del veintinueve de noviembre de dos mil doce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada con fundamento en los artículos 7 literal h) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos por considerar que Cannabis es un término conocido por el consumidor como marihuana, por lo que al analizar el signo solicitado en relación con los servicios a proteger: *“Publicidad, gestión de negocios y administración comercial y trabajos de oficina de una empresa que se dedica a la exportación e importación de insumos para la confección de ropa para damas caballeros y niños, así como de ropa elaborada y terminada, su compra, venta y comercialización”*, podría causar alarma e impresión en el consumidor, situación calificada como contraria a la moral y al orden público, en especial con aquellos segmentos constituidos por menores de edad.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de diciembre de dos mil doce, el Licenciado José Alberto Herrera Lobo, en su condición de apoderado especial del señor Carlos Arturo Martínez Sarmiento apeló la resolución referida.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como hecho único con tal carácter, el siguiente: **Único-**) Que el término CANNABIS, según el diccionario de la Real Academia Española significa “ **1. m.** Cáñamo índico, usado como estupefaciente.”

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca de fábrica solicitada ya que señala que Cannabis es un término conocido por el consumidor como marihuana, por lo que al analizar el signo solicitado en relación con los servicios a proteger “*Publicidad, gestión de negocios y administración comercial y trabajos de oficina de una empresa que se dedica a la exportación e importación de insumos para la confección de ropa para damas caballeros y niños, así como de ropa elaborada y terminada, su compra, venta y comercialización*”, podría causar una actitud alarmante e impresionante en el consumidor, lo que van en contra de la moral y el orden público.

Por su parte la parte apelante en su escrito de expresión de agravios señala que la resolución registral en ningún momento se explica el porqué considera el registrador que el término “Cannabis”, es contrario a la moral y buenas costumbres, agrega que el término “Cannabis”, es un término científico o técnico de la planta y que se utiliza para múltiples fines incluyendo



tratamientos médicos reconocidos y autorizados legalmente.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto estamos frente a una marca denominativa, en donde el término “**CANNABIS**” es según el diccionario de la Real Academia Española “**1. m.** Cábano índico, usado como estupefaciente.” Ahora bien según el Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia de Costa Rica, tomado de la página: <http://www.iafa.go.cr/Que%20son%20las%20Drogas/Marihuana.aspx>, y se indica en cuanto al término “**CANNABIS**” lo siguiente: “*Familia: Cannabaceae Género: Cannabis Especies: Sativa, Índica y Ruderalis También conocidas como: marihuana, mota, grifa, yerba, ganja, etc.El cannabis es una planta con una larga historia y diversidad de usos, asociada con a una gran variedad de imágenes sobre sus efectos negativos y positivos, pero que rara vez muestran el panorama completo entorno a la sustancia. Es la sustancia ilícita de mayor consumo en el mundo entero, y Costa Rica no es la excepción. El uso del cannabis como sustancia psicoactiva ha sido documentado desde hace miles de años. Aun así, esta se hizo realmente popular en década de 1960, cuando formó parte central del movimiento contracultural juvenil de los Estados Unidos. En los siguientes 20 años se extendió por todo el continente Americano y a la mayor parte de Europa, luego en la década de los años noventa llegó a nivel mundial. Formas de consumo: El método principal de administración es fumada, mediante la elaboración de cigarrillos o “puros” hechos a mano, así como en pipas pequeñas o pipas de agua, conocidas como “bong”. La marihuana también puede ser vaporizada, preparada con alimentos, en tinturas o incluso aceites. Efectos: El cannabis es una sustancia que contiene más de 60 tipos de compuestos cannabinoides, que puede tener efectos diversos en las funciones cognitivas, de percepción y psicomotoras, en la temperatura del cuerpo, en el tracto gastrointestinal y en los ojos, así como en el sistemas nervioso, cardiovascular, respiratorio, hormonal e inmunológico. El THC (Delta-9 Tetrahydrocannabinol) es el componente que genera los principales efectos psicoactivos, aun así, otros compuestos cannabinoides como el CBD (Cannabidiol) o el CBC (Cannabigerol), pueden afectar la misma potenciación y metabolización del THC. Cabe destacar los efectos pueden variar según la forma de administración: por vía respiratoria (fumada o vaporizada)*”



es más rápido que por vía digestiva (mediante alimentos o aceites), así como por la dosis, la calidad de la sustancia y el estado anímico y físico de la persona que la consume. **Consecuencias:** Al igual que otras sustancias psicoactivas, el consumo perjudicial de cannabis puede tener efectos adversos en la salud, aunque su impacto es relativamente modesto en comparación con el de otras drogas lícitas e ilícitas. En un primer plano, se pueden observar las **consecuencias agudas o a corto plazo**, como es el riesgo de accidentabilidad de tránsito o las sensaciones de ansiedad y pánico, especialmente en usuarios experimentales. También se advierte que las mujeres que fuman marihuana durante el embarazo aumentan el riesgo de dar a luz a un bebé con bajo peso al nacer. En un segundo plano esta las **consecuencias a largo plazo** por el consumo crónico, en donde sobresale el riesgo de desarrollar dependencia a la sustancia y en menor grado la manifestación de problemas en el sistema respiratorio o por ciertos trastornos de salud mental. Existe un mayor riesgo de presentar estos problemas en las personas que inician su consumo en edades tempranas, que tienen deficiencias inmunológicas o predisposición genética a estos padecimientos. El consumo abusivo de marihuana durante la adolescencia es un factor de mayor riesgo para desarrollar dependencia, así como de problemas de aprendizaje que se asocian con fracaso escolar. **Legalidad** En Costa Rica, en consonancia con el Sistema Internacional de Control de Drogas, el cannabis es una sustancia prohibida por la Ley General de Salud de 1973 (Artículo 127), así como por la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas del año 2002. Esta última ley; sanciona penalmente la producción, distribución y venta del cannabis (artículo 58), pero no considera el consumo como un delito, sino más bien como una enfermedad que necesita tratamiento y rehabilitación (artículo 79).”

Tal y como se indicara anteriormente queda claro que la utilización de Cannabis en Costa Rica es ilegal prohibida por la Ley General de Salud de 1973 (Artículo 127), así como por la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas del año 2002. Esta última ley; sanciona penalmente la producción, distribución y venta del cannabis, de lo cual se colige que dicho término



denominativo para la protección en clase 35 internacional de “*Publicidad, gestión de negocios y administración comercial y trabajos de oficina de una empresa que se dedica a la exportación e importación de insumos para la confección de ropa para damas caballeros y niños, así como de ropa elaborada y terminada, su compra, venta y comercialización*”, no podría permitirse dado que el consumidor medio lo conoce como marihuana, y como lo indicara el a quo en la resolución recurrida venida en alzada, que el utilizar una marca independientemente para el propósito que sea, utilizando el concepto de las drogas como una estrategia para atraer al público consumidor, es un acto que atenta contra los valores de nuestra sociedad, máxime si se toma en cuenta que dentro de los servicios que se pretenden proteger se encuentra la publicidad que es de acceso a la colectividad, sin distinguir un determinado tipo de consumidor, incluyendo niños, jóvenes o adultos. Considera este Tribunal que la utilización del signo solicitado para la publicidad resultaría ser muy riesgoso, pudiéndose generar en la población un alto riesgo de consumo de droga por su nombre llamativo **CANNABIS** y es ahí donde se atentaría contra la moral y el orden público de la comunidad.

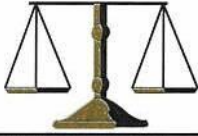
Por lo que el término CANNABIS -aunado a los servicios que se pretende proteger- provocan aún más efectos inadmisibles frente a los consumidores, derivados del signo solicitado, los cuales contrarían la prohibición estipulada en el artículo 7 inciso h) de la Ley de Marcas; El citado artículo estipula lo siguiente en lo conducente:

“...No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

h) Sea contrario a la moral o el orden público...”

El problema moral que deriva del signo proviene precisamente de la impresión que el consumidor pueda tener ante la publicidad de los servicios solicitados, incluyendo dentro de los consumidores a los menores de edad que ante el término CANNABIS les cause en su



psiquis una curiosidad por adquirir esos productos, lo cual va en detrimento de la salud pública ante un eventual consumo del mismo.

Para este Tribunal lo inmoral en este caso, deriva exclusivamente de que la CANNABIS es conocida por el consumidor como marihuana, siendo una droga de uso ilegal en Costa Rica, y de mayor consumo, es de fácil acceso además de que es de producción local, causante de diversos problemas de índole social y económico, sobre todo en el sector de la población más vulnerable al efecto: los menores de edad, razón por la cual se presenta una violación a la prohibición del artículo 7 inciso h) de la Ley de Marcas. Sobre este tipo de prohibiciones de carácter intrínseco, el tratadista Fernández Nóvoa analiza los siguientes aspectos de interés:

“...Es indudable que en algunas ocasiones una denominación o una imagen son per se inadecuadas para constituir una marca porque, al margen de los eventuales productos o servicios a que pretenden aplicarse, la denominación o la imagen chocan abiertamente con el orden público o las buenas costumbres (...)

Con este tipo de denominaciones puede, no obstante, plantearse la cuestión de si el significado inmoral de la denominación es presumiblemente conocido por amplios sectores de la población o tan solo por un segmento irrelevante de la misma.

(...)

Puede influir la sensibilidad media del consumidor al que van destinados los productos o servicios diferenciados por la correspondiente marca. La permisividad deberá ser menor cuando todos los sectores de la población van a tener libre acceso a los correspondientes productos o servicios, o bien a la publicidad relativa a los mismos. La tolerancia deberá, en cambio, ser mayor cuando los productos o servicios diferenciados por la marca son consumidos o adquiridos de ordinario por un sector específico de la población cuya sensibilidad no es ciertamente excesiva...” FERNANDEZ-



NOVOA (Carlos), Tratado Sobre Derecho de Marcas. Editorial Marcial Pons, Madrid, Segunda Edición, 2004, páginas 231-232. (Lo resaltado no es del original)

Nótese que en este caso concreto, el signo solicitado lo es para “*Publicidad, gestión de negocios y administración comercial y trabajos de oficina de una empresa que se dedica a la exportación e importación de insumos para la confección de ropa para damas caballeros y niños, así como de ropa elaborada y terminada, su compra, venta y comercialización*”, publicidad dirigida a la colectividad, sin ningún distingo de sector pertinente o de un tipo de consumidor específico; además, por el uso tergiversado que el recurrente quiere dar a esa marca, en cuanto afirma que el término CANNABIS, se puede asociar a elementos positivos y medicinales que lo hacen original, se considera tal y como quedó indicado, que el signo es violatorio de la moral y el orden público- es perjudicial a cualquier estrato de la sociedad, razón por la cual los agravios del apelante deben ser rechazados.

Debe tener claro el recurrente que la aplicación del artículo 7 inciso h) de la Ley de Marcas, tal y como se ha impuesto en este caso, obedece a la protección de un interés superior, respecto del que pueda tener un solicitante de un signo distintivo ante el Registro de la Propiedad Industrial; pues lo que ha privado en este asunto es la protección de un interés de carácter supraindividual cual es: **el consumidor**, y en términos más generales, **toda la colectividad**, respecto de situaciones que vienen a violentar principios y creencias fundamentales, las cuales son necesarias no solo para la convivencia entre los individuos, sino para un desarrollo integral de los miembros de la colectividad, en este caso: todos los costarricenses.

QUINTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado José Alberto Herrera Lobo, en su condición de apoderado del señor Carlos Arturo Martínez Sarmiento, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con quince minutos cuarenta y seis segundos del veintinueve de



noviembre de dos mil doce la que en este acto se confirma

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, doctrina, jurisprudencia y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado José Alberto Herrera Lobo, en su condición de apoderado especial del señor Carlos Arturo Martínez Sarmiento, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con quince minutos cuarenta y seis segundos del veintinueve de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**—

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR:

- Marca Prohibida
- Marcas Intrínsecamente inadmisibles
- Marca contraria a la moral
- Marca contraria al orden público