



CERVIERI MONSUÁREZ  
& ASOCIADOS

URUGUAY · PARAGUAY · BOLIVIA

# CANNABIS & LA PROPIEDAD INTELECTUAL



## URUGUAY

Con la Ley N° 19.172 aprobada el 20 de diciembre de 2013 relativa a la regulación y control del cannabis, el cannabis ha tomado gran relevancia desde lo económico y comercial. En lo que respecta a la Propiedad Intelectual, ha incidido en el registro de marcas que incluyen el término “CANNABIS”

Hasta el 20 de diciembre de 2013 las marcas solicitadas que incluían el término cannabis eran desestimadas por la (DNPI) Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 4° numeral 13 de la Ley N° 17.011 de 25 de setiembre de 1998. El artículo 4° establece en su acápite: “*A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta:*” y dentro del numeral 13 se establece: “*Los dibujos o expresiones contrarios al orden público, la moral o las buenas costumbres.*”

El producto cannabis no se encontraba regulado en cuanto a su comercialización dentro del Territorio Uruguayo, por lo que, toda marca con la palabra cannabis o alusiva a este era considerado por la DNPI dentro de la categoría de expresiones contrarias al orden público, la moral o las buenas costumbres. Las resoluciones

### Ejemplos de registros de marcas en la DNPI:



**YERBA MATE COMPUESTA CON CANNABIS COSENTINA**, N° de registro: 480877. Concedida el 14 de febrero de 2019 sin derechos privativos sobre los términos “YERBA MATE, COMPUESTA y CANNABIS”.



**MUSEO DEL CANNABIS - MONTEVIDEO**, N° de registro: 470045. Concedida el 22 de marzo de 2018 sin derechos privativos sobre los términos “MUSEO” y “CANNABIS”.



**CAÑAMO LA REVISTA DE LA CULTURA DEL CANNABIS CAÑAMO**, N° de registro: 475219. Concedida el 10 de agosto de 2018 sin derechos privativos sobre los términos que la componen.



**MARUJA**, N° de registro: 463978. Concedida el 22 de marzo de 2017.

de la DNPI no atendían a los productos o servicios para los que se pretendía registrar la marca, sino al término a registrar.

A modo de ejemplo, en ocasiones se solicitó la marca “Cannabis” para textiles y esta fue denegada con fundamento en el mencionado artículo.

Luego de la fecha de aprobación de la Ley N° 19.172, se observa un cambio de criterio en las resoluciones de la DNPI, las marcas solicitadas que incorporan el término “cannabis”, son concedidas por el conjunto sin derechos privativos sobre el término “cannabis”, lo que quiere decir que se otorgan sin exclusividad ni derechos marcarios sobre el término cannabis.

Asimismo, marcas que incorporan un elemento figurativo alusivo a la hoja de la planta del cannabis, se encuentran siendo concedidas por la DNPI, para diferentes clases de productos y servicios.

Actualmente las marcas con el término cannabis, o imágenes alusivas a este producto pueden ser registradas en Uruguay, pero por normativas expresas relativas al control de cannabis se encuentra prohibida la posibilidad de realizar propagandas de cannabis psicoactivo, por lo que la marca no podría ser publicitada en caso de que se tratase de productos de esa clase. Surge duda en cuanto a que sucede con las publicidades de cannabis no psicoactivos.



## BOLIVIA

En Bolivia, se contaba con la **Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas N° 1008 De 19 de Julio de 1988**, por el cual se tiene como sustancia controlada, entre otros, al CANNABIS y su RESINA.

Actualmente rige, la **Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas N° 913 de 16 de marzo de 2017**, por el cual, se mantiene como sustancia controlada, entre otros, al CANNABIS y su RESINA.

En cuestión de Propiedad Industrial, rige la Decisión 486 “Régimen común sobre Propiedad Industrial” de la CAN, en cuestión de registro de signo como marca, éste debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la mencionada decisión (Representación gráfica y distintividad) y asimismo no debe estar considerado dentro de las causales de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 y 136 de la misma decisión. El artículo 135 trata de las causales absolutas, se cuenta con el literal p) el cual señala que no se podrán registrar como marca los signos que: *“sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”*.



En ese sentido, solicitar como marca a la denominación CANNABIS o similar será propensa a ser denegada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) por la causal antes citada. De igual forma, no se podría hacer publicidad de una sustancia controlada.

Por último, los elementos figurativos como marcas también pueden ser denegados por ser descriptivos o genéricos si se trata del producto “yerba” y También puede ser denegado por SENAPI si piensa que afecta al orden público, la moral o la ley, aun los productos no sean vinculados, por ejemplo, si se pretende registrar el dibujo de hoja de CANNABIS en productos de la clase Int. 29, ya que la gente podría pensar que el producto contiene este elemento.

En Bolivia no se tiene antecedente por el momento de solicitudes de marca con la palabra CANNABIS.



## PARAGUAY

Paraguay, forma parte del debate de la utilización del cannabis y sus derivados para el uso medicinal y la posibilidad de legalizar el uso medicinal de la misma.

La legislación paraguaya considera al cannabis y sus derivados como sustancias narcóticas y debido a ello se encuentra estrictamente regulado. En efecto, se encuentra prohibido el uso, producción y posesión bajo pena de severas sanciones con la excepción de que sea para fines médicos y científicos.

Conforme a la regulación existente, se prohíbe la producción, uso, y tráfico del cannabis y derivados, pero permite bajo control estricto el uso medicinal o para la investigación de los beneficios medicinales y terapéuticos para el tratamiento de enfermedades. Asimismo, existe una cantidad permitida para su posesión bajo estricto control para consumo medicinal

Ley 357/72 que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes, drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas para la recuperación de los toxicómanos. Y su modificación con la Ley N° 1340/88. Asimismo, la ley N° 6007/17 - “Crea el programa nacional para el estudio y la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados” con el decreto N° 9303/18 que la reglamenta.

En Paraguay, la legislación marcaria establece que no serán considerados como marcas aquellos signos o medios distintivos que sean contrarios a la ley, al orden público, la moral y las buenas costumbres. Ley N°1294/1998 en su artículo 2 establece: *“No podrán registrarse como marcas: a) los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate;*

e) los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio”.

Por tanto, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) rechazaba solicitudes de registro que contengan el vocablo “CANNABIS”, bajo dos premisas, la primera, por considerarse el CANNABIS y derivados un producto prohibido por ley. La segunda, luego de la autorización del uso para la producción de productos medicinales fueron rechazados bajo la prohibición de ser considerados signos genéricos dentro de la clase solicitada.

Actualmente, bajo los parámetros citados anteriormente la DINAPI esta con una postura más flexible al otorgar registros siempre y cuando el signo a ser solicitado sea de fantasía, no reivindique derechos sobre el término “CANNABIS” y sea solicitada para productos o servicios de uso exclusivamente medicinal, terapéutico y científico.

por:



**DRA. (DMTV)  
VIVIANA CERVIERI**

Doctora en Medicina y  
Tecnología Veterinaria  
vivianacervieri@cmlawyers.com.uy



**DRA.  
ANDREÍNA PRINZO**

Abogada  
aprinzo@cmlawyers.com.uy



**ABG.  
MARCELA CÁRDENAS**

Abogada  
mcardenas@cmlawyers.com.py



**DR.  
ANDRÉS DAZA**

Abogado  
adaza@cmlawyers.com.bo