

ARTE Y DERECHO: NIKE Y LAS ZAPATILLAS DEL DIABLO

¿Hay límites legales a la creación artística?

Hace ya muchos años tuvimos ocasión de escribir acerca de la agresiva política que, justificadamente, llevó adelante Nike, Inc. en la Argentina en defensa de sus marcas registradas¹.

Ahora terció Satanás (o, mejor dicho, “el diablo metió la cola”).

MSCHF (que se pronuncia “mischief”, que en inglés quiere decir “travesura”), es un grupo de artistas con sede en Brooklyn, Nueva York, que producen “obras de arte” tales como fotografías, pinturas y otros objetos. Todas desafían lo convencional: en 2020 produjeron unos collares para perros que, cada vez que el usuario ladraba, propalaban obscenidades. El año anterior, un pollo de goma que, en su interior, ocultaba una pipa para fumar drogas ilícitas.

La primera “obra de arte” (¿o travesura?) del grupo consistió en una única computadora cargada con una serie de seis programas (malware) que, en años anteriores, habían causado miles de millones de dólares en pérdidas a la industria. Y la última, hace muy poco, consistió en modificar 666 zapatillas Nike Air Max 97, de color rojo furioso y en

cuyas cámaras de aire se había inyectado pintura roja con gotas de sangre humana. Las simpáticas “obras de arte” (a las que además se añadieron algunos bordados adicionales de color rojo y una hebilla con un dibujo algo diabólico) fueron llamadas “Satan shoes” (“Zapatillas de Satanás”) y vendidas con ese nombre. A nadie escapa que el número 666 es, en términos bíblicos, “el número de la Bestia”².

El 29 de marzo último Nike, Inc. (fabricante de las Air Max 97 y principal productor de calzado deportivo en el mundo) demandó a los traviesos miembros de MSCHF³. La demanda (de 24 páginas) se basó en varias infracciones a la Ley de Marcas de los Estados Unidos, la falsa declaración de origen de las zapatillas en cuestión y competencia desleal. Además de la cuestión de fondo, Nike pidió que se dictara una medida cautelar que prohibiera a MSCHF aceptar órdenes de compra de las satánicas zapatillas y usar la palabra “Nike” y el logo asociado con ésta.

En su demanda, Nike dijo que los 666 pares de Zapatillas de Satanás producidos por MSCHF violaban la Ley de Marcas y ello afectó

¹ Véase “La batalla entre Nike y DeRemate.com”, *Dos Minutos de Doctrina*, XII:575, 4 septiembre 2015.

² Ap. 13:17.

³ In re “Nike, Inc., v. MSCHF Product Studio, Inc.” Tribunal Distrital Federal, Distrito Oriental de Nueva York, Caso No. 21-cv-1679.

taba la relación de la compañía con sus consumidores y la confianza de éstos en sus productos. “Nike no ha aprobado ni aprueba ni autoriza la adaptación de sus productos llevada a cabo por MSCHF al producir las Zapatillas de Satanás”.

“Si bien MSCHF pudo haber adquirido zapatillas Nike auténticas, su adaptación ha resultado en un calzado que no es un producto genuino”. Aunque lleven el logo de Nike, las zapatillas “constituyen un producto diferente y no autorizado, lo que viola la Ley de Marcas al ser publicitadas y vendidas sin permiso de Nike. Las zapatillas Air Max 97 genuinas no contienen ninguno de los rasgos añadidos por MSCHF” y, sin embargo, “continúan exhibiendo el logo de Nike”.

Nike explicó que planteaba la demanda “para mantener el control sobre su marca, proteger su propiedad intelectual y aclarar la confusión en los mercados” pues “la decisión acerca de qué productos llevan el logo de Nike es una decisión de la empresa y no de terceros como MSCHF”.

En otro de los puntos de su demanda, Nike dijo que “tener marcas distintivas fácilmente identificables es un factor importante en la creación de un mercado, para identificar a Nike y distinguir sus productos de los de terceros. [...] Nike mantiene un estricto control de calidad sobre los productos que llevan sus marcas. Antes de que salgan a la venta, son inspeccionados y aprobados por Nike. [...] La empresa controla cuántos de sus productos salen al mercado y cuándo. [...] Como consecuencia, la palabra ‘Nike’ y su logo se han convertido, en los últimos cincuenta años, en una de las más famosas, reconocibles y valiosas marcas en el mundo entero”.

Según Nike, “el 26 de marzo de 2021, una cuenta de Twitter enfocada en zapatillas y cultura popular publicó un “tweet” anun-

ciando las Zapatillas de Satanás de MSCHF. Con posterioridad, numerosos medios de prensa se refirieron al “contenido diabólico” de las zapatillas y al hecho de que MSCHF produciría sólo 666 pares numerados de ese modelo y que los pondría en venta el 29 de marzo. En su sitio web www.satan.shoes/product se publicitó que “el cuerpo de las zapatillas era una Nike Air Max 97” y que la suela de cada una “contenía 60cc de tinta y una gota de sangre humana”.

Nike indicó que, de acuerdo con un sitio de noticias, “un representante de MSCHF informó que compró las zapatillas a Nike y luego sus artistas agregaron sus ‘modificaciones creativas’ antes de sacarlas a la venta”. Esas modificaciones incluyen “un bordado rojo que dice ‘Lucas10:18’. La Versión Internacional de la Biblia dice, en ese versículo, que ‘vi a Satanás caer como un rayo del cielo’. [...] Las lengüetas de las zapatillas incluyen una cruz invertida”, un símbolo asociado al satanismo. “A pesar de esas alteraciones, las zapatillas continúan ostentando el logo de Nike. [...] La empresa ha sufrido un enorme daño a su buen nombre, al ser asociada con el satanismo”.

“MSCHF intenta capitalizar el prestigio y reputación de Nike al usar sus marcas de manera susceptible de hacer que los clientes actuales y futuros de Nike crean que las Zapatillas de Satanás estén asociadas con Nike”.

Además de reclamar daños por un monto indeterminado, Nike pidió, como dijimos, que se dictara una medida de no innovar para que “MSCHF y sus afiliadas, funcionarios, agentes, empleados, apoderados y cualquier otra persona que actúe concertadamente con MSCHF, mientras la demanda se encuentre pendiente y luego permanentemente, se abstengan de fabricar, transportar, promocionar, publicitar, distribuir, ofrecer a la venta o vender las Zapatillas de Satanás o cualquier

otro producto con la marca Nike o cualquier otra marca sustancialmente indistinguible de aquella, o cualquier otra marca, nombre, símbolo o logo susceptible de causar confusión o error o que lleve al público a la creencia errónea de que los productos que MSCHF ha introducido al mercado o sus actividades comerciales están patrocinados, licenciados o autorizados por Nike o están conectados o asociados de alguna manera con Nike o sus marcas registradas”.

También pidió Nike “que se prohíba a MSCHF llevar a cabo actos que impliquen hacer pasar las actividades o negocios de MSCHF por los de Nike o que desarrolle cualquier acto que, solo o en combinación con otros, constituya competencia desleal con Nike o que de alguna manera interfiera o perjudique las marcas de aquélla o el prestigio asociado con ellas”. Finalmente, pidió la destrucción de todo material publicitario vinculado con las Zapatillas de Satanás.

La reacción de MSCHF a la demanda de Nike fue rescatar todos los pares vendidos (menos uno) y presentar un escrito judicial en el que sostuvo que sus productos merecían protección bajo el derecho constitucional a la libertad de expresión, “pues constituían una sátira”.

El 1° de abril, el juez sostuvo que “si bien el derecho a la libertad de expresión artística reina supremo y MSCHF tendrá ocasión de plantear esa defensa oportunamente, si lo desea, MSCHF no aportó aun pruebas suficientes para asegurarse dicha protección”. El juez también entendió que Nike había demostrado “la verosimilitud de su derecho” pues probó que “los actos de MSCHF eran susceptibles de confundir y están confundiendo a los consumidores acerca del origen, patrocinio o aprobación de los bienes de MSCHF y son pasibles de diluir y afectar las marcas de Nike”. En consecuencia, dictó la

medida cautelar pedida por Nike y prohibió a MSCHF cumplir con los pedidos de venta de las Zapatillas de Satanás y usar el nombre y las marcas de Nike.

El 9 de abril se anunció que las partes habían llegado a un acuerdo⁴. Los respectivos comunicados de prensa de las partes reflejaron de alguna manera sus sentimientos: Nike dijo que “MSCHF había alterado sus productos sin permiso de Nike y que ésta nada tenía que ver con las controvertidas Zapatillas de Satanás”. La demandada explicó que el acuerdo era la mejor manera de dar vuelta la página y permitir a MSCHF “dedicar su tiempo a nuevos proyectos de expresión artística” y que el grupo “ya había logrado su objetivo de comentar lo absurdo de *la cultura de la colaboración* (¿?) desarrollada por algunas marcas”.

¿Qué pudo haber llevado a Nike a un arreglo? Que hubo casos anteriores en los que perdió cuando el demandado sostuvo que el uso de marcas ajenas constituía una parodia⁵.

Se desconocen los términos del acuerdo, pero de algún modo se filtró que MSCHF se obligó a retirar de circulación todos los productos vendidos y a devolver lo pagado por los compradores. (¿Nuestra opinión? Va a ser una tarea ardua, pues con toda la publicidad que recibió el caso, el valor de las Zapatillas de Satanás –ahora como objetos de colección– debe haber aumentado considerablemente).

⁴ <https://www.thefashionlaw.com/nike-msCHF-settle-2-week-old-lawsuit-over-allegedly-infringing-satan-shoes>

⁵ In re “Nike, Inc. v. Just Did It Enterprises”, 6 F3d. 1225, (7° Circuito, 1993) en Lerner y Bresler, *Art Law*, II:951, Practising Law Institute, Nueva York, 2005.

El caso plantea numerosos interrogantes jurídicos. ¿Es legal vender productos auténticos, con sus marcas originales, que han sido modificados? Hay muchos consumidores en los Estados Unidos a los que les gustan estos productos “adaptados” (sobre todo si el “adaptador” es conocido o si se presenta ante el público como un débil David ante un poderoso Goliat), a pesar de la molestia que eso causa a los titulares de las marcas respectivas. En muchos casos, ha resultado más efectivo no plantear demanda alguna antes que dar al infractor la publicidad adicional que significa un pleito tan sonoro como éstos.

Las cosas, además, pueden salir mal: cuando hace unos años H&M, en sus fotografías publicitarias, incluyó murales pintados por artistas callejeros a los que la ciudad de Nueva York consideraba vándalos y se negó a pagar los derechos de autor correspondientes, la opinión pública se puso en su contra y H&M terminó pidiendo disculpas a los autores de aquellos murales.

Louis Vuitton, Adidas y Levi’s han pasado por trances semejantes a los de Nike y sufrieron daños en su reputación por oponerse al uso de sus marcas.

* * *

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para más información sobre este tema pueden comunicarse con el teléfono (54-11) 5556-8000 o por correo electrónico a np@negri.com.ar.

**Este artículo es un servicio de Negri & Pueyrredon Abogados a sus clientes y amigos.
No tiene por objeto prestar asesoramiento legal sobre tema alguno.**

Muchas empresas se ven así forzadas a determinar si sus posibilidades de éxito justifican un pleito (con el costo que éste implica) y aun si un posible resultado exitoso no afectará la imagen pública de la marca.

El Filosofito (que nos lee en borrador y es, sin duda, un hombre culto) nos pregunta entonces cómo fue posible que Andy Warhol pintara tantas latas de sopa de tomates con la marca Campbell sin sufrir demanda judicial alguna.

La regla general es que, si se usa la marca para fines literarios o artísticos, el riesgo del afectado de que ese uso pueda producir confusión en el consumidor debe confrontarse con la libertad de expresión de quien la usa. Las pinturas de las latas Campbell fueron hechas a mano y, claramente, como obra de arte. No fueron usadas para promover un producto por lo que no podía existir confusión alguna.

Obviamente, el límite es tenue y lábil y su determinación dependerá de cada caso. Claro que si el diablo mete la cola...