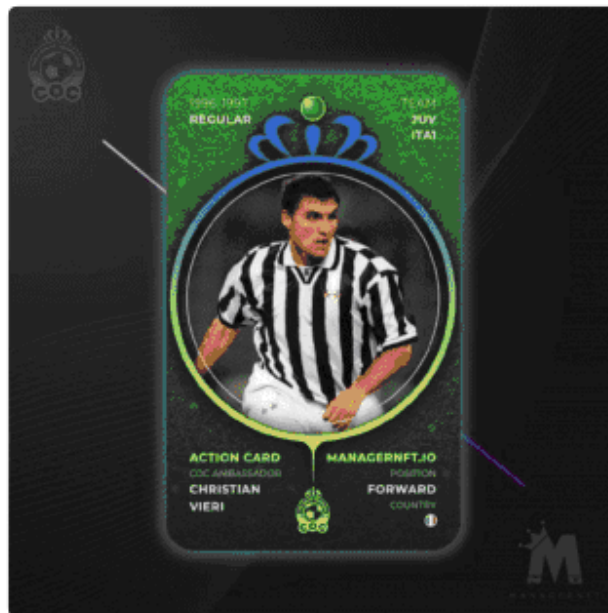


ARTE Y DERECHO: LÍMITES PARA LOS NFTs

La primera decisión judicial europea sobre la creación de tokens no fungibles exige respetar ciertos límites impuestos por la ley.



A principios de 2022, la empresa italiana Blockeras SRL (que explota una plataforma para jugar al fútbol de modo virtual) comenzó a vender tokens no fungibles (NFTs) con imágenes de futbolistas.

Los NFTs son conjuntos únicos y no fungibles de datos almacenados en *blockchains* (esto es, en eslabones inviolables de cadenas de datos). Las criptomonedas son también

conjuntos de datos almacenados en *blockchains*, pero fungibles¹.

Uno de los NFTs vendidos por Blockeras incluía la imagen de Christian “Bobo” Vieri,

¹ Un resumen genérico acerca de qué debe entenderse por tokens no fungibles puede encontrarse en Lee, Malone y Wong “Tokens and accounts in the context of digital currencies”, *FEDS Notes*, 23 diciembre 2020 en <https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/tokens-and-accounts-in-the-context-of-digital-currencies-122320.html>

ex jugador de la Juventus Football Club SpA, un equipo de fútbol de Turín constituido en forma de sociedad anónima –y cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Italia–.

En la imagen incluida en el NFT Vieri lucía la camiseta (casaca) del equipo: blanca y negra y con dos estrellas. Blockeras tenía el permiso del futbolista para reproducir su imagen, pero no el de “la Juve”.

Entre el 7 de abril y el 4 de mayo de 2022 se vendieron 68 NFTs por un total de 36.000 dólares por medio de la plataforma Binance.

La Juventus solicitó entonces una medida cautelar a la justicia, para que Blockeras cesara el uso indebido de las imágenes y se retiraran de la venta los NFTs que las incluían.

El 20 de julio pasado, un juez de primera instancia de Roma, Italia, ordenó a Blockeras que cesara de promocionar y comercializar esos NFTs, con el argumento de que incluían marcas registradas pertenecientes al club italiano (como el nombre y el diseño de la camiseta).

En su defensa, Blockeras sostuvo que las marcas de la Juventus no estaban registradas para cubrir “productos virtuales descargables”. Además sostuvo que el uso de la imagen de Vieri era lícito, dada su condición de personaje público.

El juez entendió, sin embargo, que las marcas de “la Juve”, tratándose “del más exitoso club de fútbol de Italia” eran notorias y conocidas en todo el país, por lo que era innecesario analizar si estaban o no registradas para cubrir objetos digitales. Su uso, añadió, implicaría confundir a los consumidores acerca de cuál era el origen y naturaleza de los NFTs.

Pero además sostuvo que la Juventus ya tenía marcas registradas en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza², por lo que esos registros también cubrían productos relacionados con NFTs.

En rigor, la descripción de los bienes incluidos en la clase 9 no incluye aún “publicaciones digitales descargables”. Recién el 1° de enero de 2023, la 12ª. revisión de la Clasificación incorporará “archivos digitales descargables autenticados mediante tokens no fungibles”.

El juez agregó que la Juventus llevaba a cabo una amplia variedad de actividades de marketing digital y a través de las redes sociales para promocionar varios elementos, incluyendo vestimenta.

También declaró que la Juventus había logrado demostrar el desarrollo de actividades en el campo del juego *online* basadas en el uso de tecnologías de *blockchain*, criptomono-

² La Clasificación de Niza es un sistema internacional para clasificar productos y servicios para el registro de marcas. Fue establecida en virtud del Arreglo de Niza (1957) y es revisada constantemente. La Clase 9 incluye “aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores”.

nedas y NFTs mediante acuerdos con Sorare, una plataforma de juegos virtuales.

Finalmente, el juez dijo que el uso de la imagen de Vieri había tenido propósitos mercantiles y no fines didácticos o periodísticos. Pero de todos modos, el haber obtenido el consentimiento de Vieri para mostrar su imagen no eximió a Blockeras de la obligación de obtener el permiso de la Juventus.

Por lo tanto, consideró que había existido una infracción a los derechos del club de fútbol por parte de Blockeras y otorgó la medida cautelar pedida por la Juventus.³

La sentencia ha sido considerada como “el primer fallo conocido de un tribunal europeo sobre el uso no autorizado de marcas de comercio en NFTs”.

Los comentaristas consideran que la sentencia refuerza la corriente jurisprudencial prevaeciente según la cual el registro en la clase 9 sólo sería necesario para el caso de marcas poco conocidas que intenten evitar su uso en NFTs por terceros. Según ese punto de vista, las marcas notorias no requerirían ese registro⁴.

Otro aspecto interesante es que la sentencia parece distinguir entre las imágenes digitales que se incorporan a los NFTs por un lado y

los NFTs propiamente dichos registrados en las cadenas de bloques por el otro.

Ello se desprende del texto de la sentencia que, entre otras cosas, prohíbe a Blockeras “producir, negociar, promover y ofrecer a la venta NFTs” además de “los contenidos digitales asociados con ellos”, considerándolos bienes autónomos unos de otros. La sentencia parecería entonces sugerir que los NFTs son jurídicamente distintos de las imágenes que les están incorporadas.

Ya ha habido otros casos en los que se discutió la existencia de una posible diferencia entre el NFT y el objeto cuya imagen se incorpora a aquél. Uno de esos casos es el planteado por Hermès contra el artista Mason Rothschild⁵. Éste incluyó una imagen de la cartera de mujer modelo Birkin en un NFT, denominándola “MetaBirkin”.

Hermès se opuso. Sus argumentos fueron varios; el más contundente, seguramente, fue su alegación de que Rothschild estaba aprovechándose del prestigio de una marca ajena (y de las imágenes de un producto que no le pertenece) en beneficio propio, además de provocar confusión entre los consumidores.

Rothschild se opuso al progreso de la demanda, sostuvo que el uso de una marca ajena en una obra de arte es considerado lícito en los Estados Unidos⁶ y pidió que aquella fuera rechazada sin más, argumentando que el NFT no es más que “un modo de autenticar” obras de arte.

³ In re “Juventus F.C. c. Blockeras SRL”, Trib. Comm. 1a. Istanza Roma, caso 32072/2022.

⁴ Battarrino, Lorenzo, “Italian court grants first injunction against NFTs infringing trademark rights”, *Italy Intellectual Property Blog*, 10 noviembre 2022 en <https://www.ipinitialia.com/nft/breaking-italian-court-grants-first-injunction-against-nfts-infringing-trademark-rights/>; Rosati, Eleonora, “Can an NFT infringe one's own trade mark rights? Yes, says Rome Court of First Instance”, *The IPKat*, 11 noviembre 2022 en <https://ipkitten.blogspot.com/2022/11/can-nft-infringe-ones-own-trade-mark.html>

⁵ In re “Hermès International and Hermès of Paris, Inc. v. Mason Rothschild”, case 1-22-cv-00384; United States District Court, Southern District of New York.

⁶ De acuerdo con un famoso precedente: “Rogers v. Grimaldi”, 875 F.2d. 994 (1989).

El juez se opuso y el 30 de septiembre último confirmó su decisión anterior. La causa debería ser resuelta pronto.

Volviendo al caso de la Juventus: como Blockeras no apeló la sentencia, ésta ha quedado firme. En principio, sus efectos prácticos afectan sólo a Blockeras, que está obligada a retirar del mercado sus NFTs con la imagen de Vieri y la casaca de la Juve.

Pero... ¿qué ocurrirá en el mercado secundario? Los NFTs seguirán vendiéndose en diversas plataformas que, como no fueron parte del pleito, no están afectadas por la orden judicial.

El Filosofito, que nos lee en borrador, acota: “el precio de los NFTs con la casaca de la Juve se irá a las nubes, ahora que la justicia ha ordenado que su cantidad quede limitada para siempre”. Y agrega “quizás, para que el orden reine en el mercado digital, sea necesaria una ley general y no una sentencia que resuelve las cosas caso por caso”.

Soluciones sistémicas, en otras palabras. No sólo para resolver la cuestión del uso de las marcas, sino también para la inclusión de obras de arte en los NFTs y el debido respeto al derecho de los artistas.

* * *

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.**