

ARTÍCULO

NFTs Y SU PROTECCIÓN COMO MARCAS





ESTE ARTÍCULO FUE PREPARADO POR:

GABRIELA MIRANDA

Socia de Legal
Propiedad Intelectual
gmiranda@bdo.cr

Referencias

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (2022). *NCL 12-2023 en vigor a partir del 1 de enero de 2023*. Recuperado de https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&class_number=9&explanatory_notes=show&lang=es&menulang=es&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20230101

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). (2022). *Productos virtuales, tokens no fungibles y el metaverso*. Recuperado de: https://euiipo.europa.eu/ohimportal/es/news-newsflash/-/asset_publisher/JLOyNNwVxGDF/content/pt-virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse

¿PUEDEN CONVERTIRSE LOS NFT EN MARCAS REGISTRADAS?

¿En algún momento ha pensado en tener algo único y exclusivo? La respuesta son los NFTs que por siglas significa Non Fungible Tokens o en español Tokens No Fungibles, que sin lugar a duda en los últimos años han tomado más relevancia y fama gracias a la introducción de diferentes metaversos y su carácter de exclusividad a nivel comercial.

¿QUÉ SON LOS NFTS?

El concepto de los NFTs puede ser construido a partir de diferentes definiciones como: bienes o activos digitales basados en tecnología Blockchain¹, generando un certificado digital de autenticidad que hace que los NFTs sea único e inalterable.

Las principales características de los NFTs son:

- ▶ **Bienes muebles únicos:** Los NFTs están dotados de exclusividad. Al ser creados mediante un certificado de autenticidad por medio de la tecnología blockchain, se garantiza que no existirían 2 bienes iguales en ningún momento.
- ▶ **No son susceptibles de plagio:** Los NFTs, gracias a la tecnología de su creación (blockchain), no admiten posibilidad de plagio o copia no autorizada, ya que cualquier modificación, cambio o reproducción provocaría una pérdida y alteración en el certificado de originalidad.
- ▶ **Trazables y monetizables:** Mediante la tecnología blockchain, el creador del NFT, podrá establecer un canon o ganancia por cada vez que su NFTs fuera revendido.
- ▶ **No deteriorables o indestructibles:** Al ser un activo digital y gracias a la tecnología blockchain, no se alteran ni desgastan con el paso del tiempo.

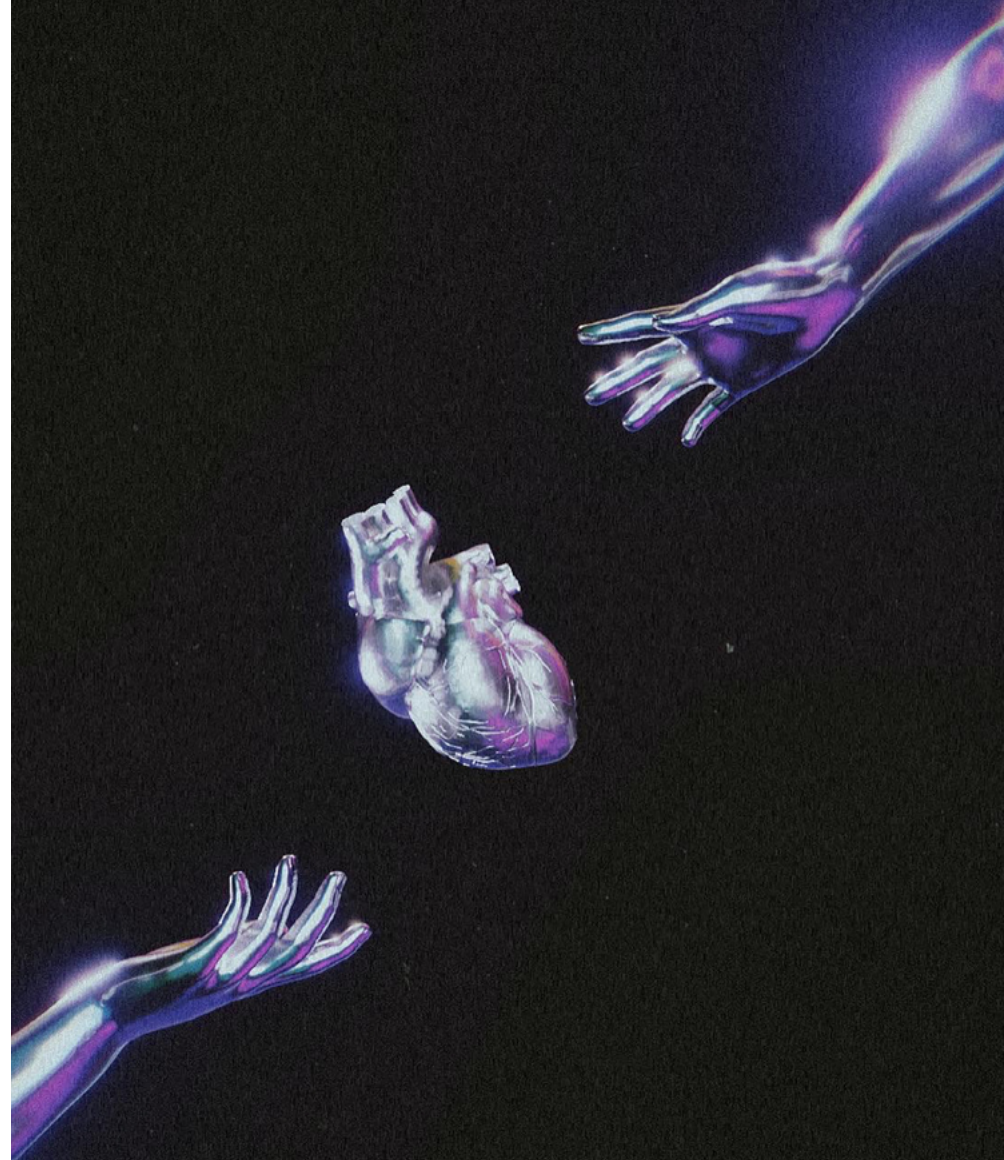
¹ **RAE:** La voz blockchain es un anglicismo que en español se recomienda traducir como cadena de bloques. (Recuperado de: <https://www.rae.es/observatorio-de-palabras/blockchain>)

BBVA: La tecnología 'blockchain' no es solo una base de datos, sino un conjunto de tecnologías que permiten la transferencia de un valor o activo de un lugar a otro sin intervención de terceros. En este sentido, la tecnología 'blockchain' propone un nuevo modelo en el que la autenticidad no la verifica un tercero sino la red de nodos (computadores conectados a la red) que participa en 'blockchain'. (Recuperado de: <https://www.bbva.com/es/claves-para-entender-la-tecnologia-blockchain/>)

EJEMPLOS DE NFTS

Los tipos de NFTs son inimaginables y están limitados solamente a la imaginación de sus creadores; las posibilidades de crear NFTs son infinitas. Algunos ejemplos de NFTs son los siguientes:

- ▶ Armarios digitales; entre los cuales se pueden encontrar zapatillas, tenis, sudaderas, gafas de sol, pieles para avatares. Algunos ejemplos de marcas que ya han creado NFTs de este tipo son: Nike, Adidas o Balenciaga, entre muchísimas más.
- ▶ Hay opciones de NFTs que son imágenes, dibujos, diseños, yuxtaposición de colores.
- ▶ Secuencias de NFTs; los cuales representan una colección con gran valor comercial debido a su rareza y excentricidad, por ejemplo, Lazy Lions o Los Monos Aburridos Cryptopunks
- ▶ El mundo del entretenimiento por medio de consolas de video juegos no se queda atrás; ellos han creado diferentes NFTs relacionados con las actividades y tecnologías que promueven. Por ejemplo: personajes, armas virtuales para los videojuegos, Skins y otros. Otro ejemplo de esto son los Axies que permiten no solo la colección sino además el juego entre propietarios.
- ▶ Pinturas en movimiento, dibujos digitales o videos en bucle (GIF). Éstos incluso han incursionado en el mundo deportivo, como lo fue el NFT de "Homenaje a Kobe Bryant de Lebron James Dunk" en el básquetbol.
- ▶ La música puede resultar una forma de NFT; algunos artistas generan contenido digital por medio de la tecnología NFT para crear obras. Entre algunos ejemplos tenemos Kings of Leon o Deadmau5.
- ▶ El mundo del arte es altamente reconocido por medio de la mencionada tecnología, mediante la cual artistas del todo el mundo crean obras que van desde dibujos, fotografías y sobreposición de diseños. Entre los artistas más destacados a nivel latinoamericano se encuentra "SoyFira", colombiana que ha incursionado en el mundo de los NFT y hoy es una de las artistas más prominentes en su área.
- ▶ Los memes tampoco escapan de esta tendencia; uno de los más valiosos es el meme Doge, que alcanzó un valor de hasta 4 millones de dólares en el mercado de los criptoactivos.



PROTECCIÓN DE LOS NFT Y ACTIVOS DIGITALES COMO MARCAS

Los NFTs han adquirido tal popularidad que se han incluido en muchas áreas de la vida cotidiana y en diversos campos; lo que ha generado muchísimas dudas sobre su titularidad, protección, su tratamiento como marcas, y la forma de registrarlos.

Cabe preguntarse... ¿Cómo protejo los NFTs? ¿Es suficiente la protección que ofrece el blockchain? ¿Pueden protegerse como marcas? Las respuestas a estas interrogantes hasta hace algún tiempo eran una intriga para los titulares, coleccionistas y sobre todo para los operadores del derecho y de la propiedad intelectual, porque no existía claridad a nivel jurídico sobre la manera de poder protegerlos por medios tradicionales como el registro de una marca y mucho menos sobre cómo clasificarlos dentro de la Clasificación de Niza de productos y servicios.

La Clasificación de Niza, es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica al registro de marcas, establecida de esta forma por medio del Arreglo de Niza de 1957. Mediante dicha clasificación, se establecen clases, mediante las cuales se categorizan productos y servicios de conformidad con el giro comercial y actividad con el fin de enmarcar dichas actividades dentro de una clase específica y así abarcar la protección de la mayor cantidad de productos y servicios existentes. Dicha clasificación se actualiza anualmente con base en las necesidades del mercado y el comercio.

Hasta el año 2022 no existía una clase que enmarcara de forma clara los productos o servicios referidos a los NFT o activos digitales, dejando a total discreción del usuario y en algunas ocasiones de la autoridad registral pertinente la determinación de la clase aplicable, generando de esta forma un vacío legal en el tema y por ende en desprotección a los titulares de activos digitales o NFT que desearan proteger por medio de la figura de marcas sus activos.

Todas esas dudas e incógnitas fueron despejadas a nivel internacional mediante las directrices de la EUIPO para 2023 y la 12ª edición de la clasificación de Niza, en la cual se sentaron las bases sobre cuáles serán los criterios y análisis para la determinación de la clase específica para una correcta protección de los NFT y activos digitales como marcas.

En este sentido la EUIPO mediante su artículo "Productos Virtuales, tókenes no fungibles y el metaverso" del 2022, definió los NFT como "Certificados digitales únicos que son registrados en una cadena de bloques", sin hacer alusión directa a un elemento digital como tal, sino haciendo referencia a la manera en la que se certifica un NFT, que es por medio de un certificado digital. Con base en ello, la EUIPO a través de la 12ª edición de Niza ha considerado que la manera más concisa para clasificarlos es como un "Archivo digital descargable y autenticado por tókenes no Fungibles (NFT)" que se ubicaría en la Clase 9 Internacional de Niza, siempre y cuando exista una correcta descripción de los productos virtuales y un grado de especificidad para identificarlos de manera concreta como lo indica en su artículo de 2022 anteriormente mencionado.

Un ejemplo claro de una descripción sería "Productos virtuales descargables en concreto "zapatillas" "tenis" autenticados por un NFT". (EUIPO, 2022)

La clasificación y descripción anterior es referida a productos, pero cabe preguntarse si es posible registrar un NFT o activo digital por medio de un servicio específico. Desde este análisis las clases internacionales 35 y 41 permiten abarcar una protección de servicios relacionados con los activos virtuales, en tanto estas clases podrían proteger respectivamente "entornos virtuales para la comercialización de arte virtual y tokens de arte virtual" y "servicios de entretenimiento, principalmente, prestar servicios de entornos virtuales en los que los usuarios pueden interactuar para usos recreacionales o de entretenimiento"; quedando de esta forma protegido un NFT como producto y servicio y resolviendo de esta manera la laguna legal que al día de hoy existe.

Es importante recalcar que la Propiedad Intelectual y los operadores del Derecho intentan establecer un panorama claro para este fenómeno conocido como NFTs y todo el entorno virtual que con ellos deviene, sin embargo, es necesario esperar a que se genere jurisprudencia a partir de estos cambios para tener aún más claro como interpretar dicha norma en los diferentes casos que pudieran presentarse en el futuro.

ESTE ARTÍCULO FUE PREPARADO POR:

Gabriela Miranda
Socia | Legal
gmiranda@bdo.cr

Frederick Vega
Abogado Junior
fvega@bdo.cr

CONTÁCTENOS

Oficentro Ejecutivo La Sabana
Edificio 6, 5to Piso
San José, Costa Rica
Tel.: +506 2231 7060

www.bdo.cr
www.bdo.global

Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, ha sido redactada en términos generales y debe ser considerada, interpretada y asumida únicamente con una referencia general. Esta publicación no puede utilizarse como base para amparar situaciones específicas y usted no debe actuar o abstenerse de actuar de conformidad con la información contenida en este documento sin obtener asesoramiento profesional específico. Póngase en contacto con BDO en Costa Rica para tratar estos asuntos en el marco de sus circunstancias particulares. BDO en Costa Rica, sus socios, empleados y agentes no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad o deber de cuidado ante cualquier pérdida derivada de cualquier acción realizada o no por cualquier individuo al amparo de la información contenida en esta publicación o ante cualquier decisión basada en ella. Cualquier uso de esta publicación o dependencia de ella, para cualquier propósito o contexto es bajo su propio riesgo, sin ningún derecho de recurso contra BDO en Costa Rica o cualquiera de sus socios, empleados o agentes.

BDO Legal, una sociedad anónima costarricense, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

BDO es el nombre de la marca de la red BDO y de cada una de las Firmas Miembro de BDO.

Copyright © Diciembre, 2022, BDO Costa Rica. Todos los derechos reservados. Publicado en Costa Rica.

www.bdo.cr

