

NFT e infracción de la propiedad intelectual

NFT and Intellectual Property Infringement

Michele CRISAFULLI*

Abogado y doctorando de Derecho Civil en la Università degli Studi di Messina
Especialista en Derecho Civil de las tecnologías y Derecho Civil del medioambiente
michelecrisafulli@hotmail.it

1. LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE «ORIGINALIDAD» HASTA LA LLEGADA DE LOS NFT

La diferenciación entre lo que es original y lo que es una copia ha caracterizado siempre el mundo del arte y, de forma más general, todo lo que está relacionado con las creaciones de la mente humana. Esta distinción crea una jerarquía de valor entre la obra original, que se considera generalmente de mayor calidad, y las copias, que se consideran de valor inferior.

Lo sorprendente es que no siempre fue así. Durante la época del Renacimiento la imitación de los modelos clásicos se creía mejor del ingenio¹. La principal motivación es que los estudios de los artistas clásicos tenían la máxima autoridad y representaban

* Abogado y doctorando de derecho civil en la Università degli Studi di Messina, graduado con Mención Magna Cum Laude, Máster en derecho del Consumidor. Especialista en derecho civil de las tecnologías y derecho civil del medioambiente.

1. Véase HECKER, Sharon y VANZETTI, Michelle. 2022: «L'originale nell'arte come concetto mutevole nel tempo e nell'ambito della sua attuale tutela». *Arte e Diritto*, 1 de junio de 2022: 29.

ejemplos de perfección a lo que aspirar. Los autores antiguos, de hecho, constituían una base segura e infalible para los artistas, respondiendo a sus propuestas innovadoras. Por ejemplo, la recuperación de los textos ciceronianos ofrecía a los poetas del cuatrocientos la idea absoluta de las composiciones literarias perfectas². Lo mismo ocurría en todas las otras formas de arte.

Ya a partir de la época barroca la invención del ingenio humano se valora más que la imitación³. Posteriormente, desde la Revolución Industrial, la posibilidad de crear fácilmente reproducciones y copias fieles hizo necesario separar siempre los originales desde las copias. La valorización de la originalidad y su protección jurídica se han vuelto de vital importancia para fomentar la actividad intelectual de todos los artistas. Reconocer la autoría de una obra significa permitir al autor disponer de manera exclusiva y reclamar la paternidad de esta, decidir si y cuándo publicarla, oponerse a cualquier modificación, autorizar todo tipo de utilizaciones y recibir las correspondientes compensaciones⁴. Solo el autor es destinatario de diferentes derechos que lo protegen en relación con su personalidad como autor y en relación con el uso económico de la obra creada.

Por último, el desarrollo del mundo digital ha aumentado aún más la importancia de identificar los originales. La posibilidad de reproducir ilimitadamente y a coste cero copias digitales de todos los contenidos presentes en la red ha cambiado el mundo de los artistas, en particular los artistas digitales, y todas las dinámicas de este mercado.

En este contexto, los NFT representan, en una primera aproximación, un instrumento clave para valorizar la originalidad de los artistas digitales y garantizar la protección de sus obras. Sin embargo, existen varios problemas que el derecho no puede ignorar y que crean nuevas preguntas sobre la extensión del significado de «original» y «copia». Por ejemplo, un famoso museo de arte italiano vendió los NFT «auténticos» de una obra de Michelangelo⁵. Aunque esta iniciativa ha sido bloqueada por el Ministerio italiano, plantea diferentes cuestiones. ¿Este NFT representa «una reproducción, una copia o

2. TOMBI, Beata. 2008: «La teoria dell'imitazione nel Quattrocento». *Nuova Corvina*, 2008, 20: 161.

3. Spear, R. 1989: «Notes on Renaissance and Baroque Originals and Originality». En *Retaining the Original: Multiple Originals, Copies, and Reproductions, Studies in the History of Art*, 20, Symposium Papers VII, 97 y ss. Evidenciado por HECKER, Sharon y VANZETTI, Michelle, *op. cit.*, 163.

4. En Italia el derecho de autor está regulado por la Ley sobre el derecho de autor n. 633 del 22 de abril de 1941, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1941/07/16/041U0633/sg> [3 enero 2024].

5. Véase BERTI, Riccardo y ZUMERLE, Franco. 2022: «Il Museo degli Uffizi e NFT, ora la paura non blocchi l'innovazione», 31 de mayo de 2022, <https://www.agendadigitale.eu/mercato-digitali/il-museo-degli-uffizi-vende-nft-ora-la-paura-non-blocchi-linnovazione/> [3 enero 2024].

un nuevo original?»⁶. De momento es suficiente reconocer que es una copia, pero una copia hecha con una tecnología tal que la convierte en auténtica y no replicable.

2. NFT Y PROTECCIÓN DE LA ORIGINALIDAD

Antes de examinar los problemas conectados con la infracción de derechos de autor a través de la creación de NFT, es indispensable entender cómo funciona esta tecnología y cuáles son las ventajas para los artistas digitales.

Una de las características más destacadas de los NFT está relacionada con su prueba de autenticidad⁷. Cada NFT es único y se puede identificar a través de una llave de seguridad. A diferencia de cualquier archivo digital tradicional que puede ser copiado, enviado y descargado en la red, el NFT se caracteriza por la imposibilidad técnica de replicación⁸, lo cual atrae tanto a artistas como a inversores. A través de los NFT, los artistas digitales pueden controlar la circulación de sus propias obras y disponer de ellas sin depender exclusivamente de las medidas de protección tradicionales de los derechos de autor. Las ventas de los NFT normalmente se desarrollan en mercados virtuales que utilizan la tecnología de cadena de bloques⁹. La consecuencia es que estas tecnologías, así como la de los *Smart contracts*¹⁰, utilizados para ejecutar las transferencias, están profundamente conectadas¹¹.

6. FERRI, Marco. 2022: «Anche le mostre diventano Nft: a Londra arrivano repliche di capolavori da Uffizi, Brera e Pilotta. Le opere (in digitale) in vendita fino a mezzo milione», 5 de marzo de 2022, <https://www.ilmattoquotidiano.it/2022/03/05/anche-le-mostre-diventano-nft-a-londra-arri-vano-repliche-di-capolavori-da-uffizi-brera-e-pilotta-le-opere-in-digitale-in-vendita-fino-a-mez-zo-milione/6503691/> [3 enero 2024].

7. MENÉNDEZ PASTORELLI, Paola. 2022: «NFTs (not fungible tokens) desde una perspectiva jurídica». *Asesoría Técnica Parlamentaria*, julio 2022: 1-15.

8. Los NFT están conectados con el proceso de *hashing*, que consiste en la conversión de una larga secuencia de datos, números y letras en una secuencia más sencilla de longitud predeterminada que se llama *hash*. Así que cada NFT está asociado con un único *hash value* generado desde un conjunto específico de datos. Véase ZOLA, Andrew. *What is hashing*, <https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/definition/hashing#:~:text=Hashing%20is%20the%20process%20of,the%20implementation%20of%20hash%20tables> [11 enero 2024].

9. TOMMASINI, Maria Francesca. 2023: «NFT o Crypto ART. Inquadramento giuridico e prospettive di tutela nel mercato digitale». *Juscivile*, 2023, 3: 610-627.

10. Los contratos inteligentes, según la definición contenida en el *White Paper* de *Ethereum*, «Son programas informáticos almacenados en la cadena de bloques que siguen la lógica ‘si ocurre esto, entonces se produce aquello’ y garantizan ejecutarse siguiendo las reglas definidas por su código, que no se puede cambiar una vez creado». <https://ethereum.org/es/smart-contracts/>, última actualización de la página 20 de septiembre 2023 [11 enero 2024].

11. Sobre los contratos inteligentes véase MAUGERI, Marisaria. (2021): *Smart contracts e disciplina dei contratti*. Bologna.

En resumen, sin profundizar en esto, los NFT son auténticos, indivisibles e insustituibles y, por otro lado, la *blockchain* y los *Smart contracts* garantizan seguridad jurídica y privacidad, inexistencia de conflictos entre propietarios, descentralización y ausencia de incumplimientos. Es debido a estas características que los NFT, desde su creación, han ganado popularidad en el mundo del arte y en todos los sectores donde la protección del derecho de autor tradicionalmente tiene relevancia.

3. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS NFT

Una primera dificultad es la relativa a la cualificación de los NFT desde una perspectiva jurídica. Se trata de un problema de difícil solución porque afecta a la propiedad intelectual, el derecho civil, la protección del consumidor y la legislación fiscal¹².

Desde una perspectiva de derecho civil, es difícil determinar cuál es la verdadera esencia de un NFT. Dada la ausencia de legislación en este ámbito, surge un debate sobre si considerar los NFT como títulos representativos de bienes o como bienes en sí mismos¹³. La realidad es que hay varios tipos de NFT, como los *asset tokens*, que confieren un derecho específico sobre un bien corpóreo o incorpóreo; los *utility tokens*, que garantizan acceso exclusivo a bienes o servicios en una cadena de bloque; y, por último, los *security tokens*, que confieren a los propietarios derechos similares a los de los instrumentos financieros¹⁴. Así que, en una primera aproximación, todas las teorías sobre la naturaleza jurídica de los NFT tienen un fundamento.

Centrándose en los *asset tokens*, estos pueden considerarse como bienes incorpóreos no fungibles que se negocian en el mercado de forma digital. La diferencia con la adquisición de un bien tradicional es que la compra de un NFT de una obra *tokenizada* no implica la transferencia del dominio real del objeto, sino la posesión del token digital que representa ese objeto, junto con los derechos asociados.

Es crucial comprender que la propiedad de un NFT no necesariamente implica la propiedad del trabajo artístico o creativo que representa. Antes de la creación del NFT, la obra (también si es digital) está protegida por derechos de propiedad intelectual. Si la entidad que crea el NFT no es la misma que creó la obra, pueden surgir problemas relacionados con los derechos de propiedad intelectual, además de otros problemas relacionados con las transacciones en el mercado digital. Cuando se obtiene un NFT, se adquiere efectivamente su propiedad exclusiva. Pero, desde el punto de vista de la

12. MUZZATI, Federico. 2022: «NFT e diritto, quale inquadramento giuridico per i non fungible token», 8 de junio de 2022, <https://www.agendadigitale.eu/documenti/nft-e-diritto-quale-inquadramento-giuridico-per-i-non-fungible-token/> [12 enero 2024].

13. *Ibid.*

14. VULPIANI, Giorgia. 2023: «Blockchain, smart contracts e non fungible token: tutele e responsabilità». *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, febrero 2023, 18: 1338.

propiedad intelectual, los NFT no implican una transferencia de derechos a sus compradores, ya que la autoría no se modifica y los derechos de autor no se transfieren automáticamente. Es importante señalar que, aunque es posible transmitir los NFT mediante un acuerdo entre las partes, la posesión de un NFT en sí misma no conlleva la transferencia directa de derechos de autor¹⁵.

En el caso de que el creador del NFT y el poseedor de la obra sean diferentes personas, es posible que el poseedor tenga los derechos de propiedad intelectual asociados a través de acuerdos de cesión de derechos. Por ejemplo, si un artista crea una obra, la cede a un tercero y este último crea un NFT que luego cede a otra persona, el cesionario tiene el derecho de explotar la obra acuñada en el NFT, siempre que los términos de la cesión incluyan los derechos económicos asociados a la obra¹⁶. Otro problema, conectado con la utilización de tecnología de cadena de bloques, es que los NFT no pueden ser eliminados ni modificados una vez registrados en la cadena de bloque. Así, ser dueño de un NFT se reduce a poseer el *token* que contiene la representación digital de la pieza artística¹⁷.

La otra posibilidad sobre la naturaleza jurídica de los NFT, desmentida por la legislación europea¹⁸, sería aquella de considerarlos como productos financieros. En efecto, especialmente al principio, se ha creado una burbuja especulativa sobre estos *tokens* digitales¹⁹.

La realidad es que se debe apoyar la teoría que considera los NFT como bienes incorpóreos y no productos financieros. Aunque la inversión en arte digital esté motivada por fines lucrativos, la obra en NFT es, y sigue siendo, un bien inmaterial susceptible de transacciones legales a un precio de mercado que puede divergir del valor intrínseco²⁰. Se trata, sin embargo, de bienes sujetos a una disciplina particular, porque, si circulan en la cadena de bloques, no se puede aplicar el régimen del «posee porque posee» y, a diferencia de otros bienes muebles, cada transición está publicada en el registro representado de la *blockchain*²¹.

15. DOMÍNGUEZ PADILLA, Carlos. 2023: «La responsabilidad contractual y extracontractual de los NFTs desde la perspectiva europea». *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, febrero 2023, 18: 1203.

16. *Ibid.*

17. MENÉNDEZ PASTORELLI, Paola, *op. cit.*, 9.

18. La directiva MIFID II no regula los NFT como instrumentos financieros. Los NFT quedan asimismo fuera del ámbito de aplicación del reglamento sobre el mercado de criptoactivos (MiCAR).

19. De acuerdo con Forbes, el mercado de NFT generó más de 23 billones de dólares en volumen de operaciones en el 2021. ALVARADO BAYO, María del Carmen y SUPO CALDERÓN, Daniela. (2022): «Metaverso y Non-Fungible Tokens (NFTs): Retos y Oportunidades desde la perspectiva del derecho de marcas». *IUS ET VERITAS*, julio 2022, 64: 115-134.

20. TOMMASINI, Maria Francesca, *op. cit.*, 613.

21. VULPIANI, Giorgia, *op. cit.*, 1345.

4. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DE MARCAS

Un estudio sobre el mundo de los NFT no puede pasar por alto el análisis de casos en los cuales se pueden producir lesiones a los derechos de autor de terceros. Una primera hipótesis está conectada con la posibilidad de *tokenizar* un bien físico. Con el término *tokenización* se describe el proceso de crear *tokens* digitales de bienes existentes en el mundo real. En este caso los NFT constituyen las copias certificadas de las obras originales físicas. Forman parte de este proceso todas las operaciones de digital *twin*, es decir, la creación de un título virtual equivalente a lo que existe en el mundo real. Se genera así el desdoblamiento del bien, porque el NFT puede circular de manera independiente de la obra física²².

Es evidente que no hay problemas cuando la persona que *tokeniza* la obra física es el autor de esta. Surgen otros problemas cuando la persona que ha registrado el NFT es un sujeto tercero respecto a la obra o es el propietario o el poseedor sin derechos de autor sobre la obra misma.

Paradigmático es el caso de una famosa modelo y de su NFT²³, donde el NFT se ha utilizado como herramienta para «adquirir» la propiedad de la imagen de la modelo y de los derechos económicos conectados. En este caso había una infracción de derechos de autor por parte de un fotógrafo que tomó originariamente el retrato fotográfico de la modelo y lo utilizó sin su autorización²⁴. La particularidad de esta cuestión es que, por fin, la modelo decidió de registrar la obra creada de terceros, originariamente en violación de derechos de autor, como NFT y venderla en el mercado digital. Aunque haya sido una solución no convencional, ha resultado absolutamente efectiva, disfrutando de la unicidad y no reproducibilidad de esta herramienta tecnológica. Este caso muestra como el NFT representa, en casos determinados, una protección alternativa a la protección legal tradicional de los derechos de autor y derechos sobre la propia

22. DE CARIA, Riccardo. 2021: «Blockchain e Intelligenza Artificiale, l'impatto della tokenizzazione sui diritti di proprietà». *Medialaws*, 2021, 03: 90-107.

23. La modelo descubrió que el fotógrafo Richard Prince había expuesto, sin su autorización, un retrato fotográfico extraído de su perfil de Instagram, hecho para *Sport Illustrated*, en la Gagosian Gallery por la muestra *New Portraits*. Por eso decidió comprar la obra por 81.000 dólares y realizar un nuevo retrato de ella en frente de la obra de Prince y venderlo como NFT con el título *Buying myself back: a model for redistribution*. El NFT se vendió por un precio de 175.000 dólares. DWYER, Kate. 2021: «Emily Ratajkowski Is Selling an NFT at Christie's», 23 de abril de 2021, <https://www.nytimes.com/2021/04/23/style/emily-ratajkowski-nft-christies.html> [14 enero 2024].

24. El NFT creado por la modelo titulado *Buying myself back* contiene dos imágenes diferentes. La primera imagen realizada por un fotógrafo de desconocida identidad y la segunda realizada por Robert Prince sin la autorización de la modelo. Esta segunda imagen es un *screenshot* de la página Instagram de la modelo y, por eso, lleva también contenidos gráficos y marcas distintivas de la plataforma social. La tercera imagen, la de la modelo en frente de la obra, registrada como NFT, está ahora protegida de todas las nuevas violaciones de los derechos de autor. SIMONATO, Elisa. 2021: «NFT, immagini e copyright: il caso Emrata», 10 de mayo de 2021, <https://www.iusinitinere.it/nft-immagini-e-copyright-il-caso-emrata-38537>, [14 enero 2024].

imagen. Pero es evidente que, sin la extrema popularidad de la modelo, esta solución habría sido absolutamente inefectiva para determinar el valor de la obra y de su imagen.

Otro caso que se puede mencionar concierne a un famoso director de cine contra un estudio cinematográfico²⁵. El director, sin autorización, había creado y puesto en venta algunos NFT tomados de extractos inéditos del guion. En los contratos entre el director y el estudio cinematográfico se establecía que este último tenía todos los derechos sobre la película, incluida la difusión en medios no conocidos en la época de realización del contrato²⁶. La compañía de producción tenía también el derecho de «primera negociación» y «última denegación» sobre los derechos de explotación económica de la obra²⁷. El director, por otro lado, tenía derechos reservados sobre el álbum de la banda sonora, publicación de música, presentaciones en vivo, adaptación en novelas, obras impresas y realización de secuelas y *remakes*.

El estudio cinematográfico solicitó al director suspender la venta de los NFT de la película porque no tenía los derechos sobre el guión. Por otro lado, los representantes legales del director sostenían que esta operación comercial formaba parte de los derechos del director sobre la publicación del guión. Además, la venta como NFT de estos extractos inéditos, según los textos legales, constituiría una transacción única que no se puede calificar como publicación²⁸. En ausencia de un acuerdo inicial, el estudio cinematográfico presentó una demanda ante el Tribunal de California, acusando a los demandados de incumplimiento contractual, infracción de derechos de autor, infracción de marcas y competencia desleal²⁹. A continuación, poco después, las partes llegaron a un acuerdo donde no descartan colaboraciones futuras que podrían incluir también la creación de nuevos NFT³⁰.

La cuestión, como es fácil de entender, es compleja y se articula en diferentes frentes: el del derecho de autor de la película y del guion, el del uso legítimo, el de la competencia desleal, el de la violación de las marcas distintivas del productor. Este caso compara una visión de la propiedad intelectual vinculada a los principios de

25. Se trata del caso *Quentin Tarantino contra Miramax*.

26. Véase «Miramax LLC vs Quentin Tarantino», 11 de agosto de 2023, <https://enriqueortegaburgos.com/miramax-llc-vs-quentin-tarantino-2/> [16 enero 2024].

27. DAFARRA, Luciano. 2022: «Inglourious NFT: perché la causa di Miramax a Tarantino è importante per il diritto d'autore», 28 de febrero de 2022, <https://www.agendadigitale.eu/documenti/inglourious-nft-perche-la-causa-di-miramax-a-tarantino-e-importante-per-il-diritto-dautore> [16 enero 2024].

28. Para una descripción detallada del caso véase: «Miramax LLC vs Quentin Tarantino», 11 de agosto de 2023, <https://enriqueortegaburgos.com/miramax-llc-vs-quentin-tarantino-2/> [16 enero 2024].

29. *Ibid.*

30. OSPINA HENAO, Diego Alejandro. 2022: «Tarantino y Miramax resuelven pleito de derechos de autor de NFT de Pulp Fiction», 12 de septiembre de 2022, <https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/tarantino-y-miramax-resuelven-pleito-de-derechos-de-autor-de-nft-de-pulp-fiction-3444224> [16 enero 2024].

exclusividad con una nueva forma de concebir y llevar a cabo la explotación de las obras creativas mediante el uso de una tecnología completamente peculiar, previamente desconocida, la de los NFT³¹. La misma cuestión puede encontrar diferentes soluciones según el Estado de referencia. Por ejemplo, de acuerdo con la legislación italiana sobre derechos de autor, el guion es una parte integral de la película y los derechos de explotación pertenecen al productor³².

Siguiendo con la investigación, la creación de NFT puede también generar infracciones del derecho de marcas³³. Hay algunos casos que ya han llegado a los tribunales y, gracias a esto, se pueden extrapolar algunas primeras orientaciones en materia de NFT e infracción del derecho de marcas. Un primer caso tuvo su sede en los Estados Unidos y se refiere a una celebre marca de lujo contra un artista criptográfico estadounidense³⁴. El artista creó una colección que expresamente hacía referencia a algunos icónicos bolsos de la marca de lujo. Estos NFT se vendieron a través de varias plataformas de venta de NFT³⁵. En ningún momento la marca de lujo había dado su autorización para que sus bolsos se representaran como NFT. Por eso, presentó una demanda de infracción de marcas, de descripciones y representaciones falsas, ciberocupación, perjuicio a la reputación comercial, apropiación indebida y competencia desleal³⁶.

Por otro lado, el artista declaraba que la creación de esos NFT representaba una expresión artística protegida por la libertad de expresión y sostenía que su proyecto de arte digital en ningún momento tenía el objetivo de engañar los consumidores. Además, declaraba que los NFT no tenían asociación o afiliación con la marca de lujo.

Al final, el veredicto del jurado del Tribunal del Nueva York fue favorable a la firma de moda francesa³⁷ y declaró culpable al artista de los siguientes cargos: infracción marcaría, vulgarización de la marca y ciberocupación³⁸.

31. DAFARRA, Luciano, *op. cit.*

32. Artículos 44-50 de la Ley italiana sobre el derecho de autor en relación con las obras cinematográficas.

33. Sobre las infracciones de propiedad intelectual e industrial en el metaverso, véase JIMÉNEZ SERRANÍA, Vanessa. «Metaverso y moda». *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, 2023, 181: 287.

34. Se trata del caso *Hermès International v. Rothschild*, U.S. District Court for the Southern District of New York, n.º. 1:22-cv-00384.

35. *Opensea* es la plataforma más utilizada y más popular para la comercialización, venta y publicación de los NFT, <https://plisio.net/blog/what-is-opensea-the-most-popular-nft-marketplace> [22 enero 2024].

36. NORRIS, Michelle R. 2023: «Furry Non-Fungible Tokens: Hermès International and the Fuzzy Standards Governing Trademark and NFTs». *California Western Law Review*, 2023, 59(2): 296 y ss.

37. LEVI, Stuart D. y OH, Anita. 2023: «Jury finds that MetaBirkin NFTs infringed Hermès Trademark rights». *The distributed Ledger, Blockchain, Digital Assets and Smart contracts*, 2023, 02: 1-2.

38. *Hermès International et al. v. Rothschild*, Case 1:22-cv-00384, <https://cases.justia.com/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2022cv00384/573363/145/0.pdf?ts=1676470251> [22 enero 2024].

Otro caso sobre los NFT y la explotación de las marcas³⁹ se ha decidido en un tribunal italiano⁴⁰. El caso tiene como protagonistas a una sociedad de fútbol contra otra sociedad que trabaja en el sector de criptoactivos⁴¹. Esta última sociedad había puesto en venta NFT coleccionables con la imagen de algunos antiguos jugadores con la camiseta del club deportivo. La sociedad de criptoactivos tenía acuerdos comerciales con los jugadores, pero no con el club. En estos NFT se podían identificar claramente todas las marcas distintivas asociadas con el equipo de fútbol. Por eso se apoyó la tesis de que se trataba de una explotación ilícita de su marca. El tribunal se ha pronunciado a favor de la sociedad de fútbol a través de una interpretación evolutiva de las leyes, en aquel momento, vigentes⁴². Según el Tribunal⁴³, la reproducción de las marcas ocurrió sin autorización alguna por parte de la sociedad de fútbol y tampoco puede justificarse porque no tiene finalidad científica, didáctica, educativa o informativa⁴⁴, sino solo económica. Ni tiene relevancia que el jugador haya prestado su consentimiento a la reproducción de su imagen, porque esto no quita la necesidad de pedir la autorización para la utilización de las marcas registradas en las camisetas. Por último, según la interpretación del tribunal⁴⁵ en relación con el registro de las marcas, la clasificación de Niza se refiere también a publicaciones electrónicas descargables. Y, por eso, el

39. TRAINA CHIARINI, Riccardo. 2022: «La Juventus ottiene la prima inibitoria dalla creazione di NFT in violazione dei propri marchi», 7 de noviembre de 2022, <https://www.altalex.com/documents/2022/11/07/juventus-ottiene-prima-inibitoria-creazione-nft-violazione-propri-marchi> [22 enero 2024].

40. Tribunal de Roma, 17.^a sec., ordenanza 20 de julio de 2022, <https://www.altalex.com/documents/2022/11/07/juventus-ottiene-prima-inibitoria-creazione-nft-violazione-propri-marchi> [22 enero 2024].

41. El club *Juventus* contra la sociedad *Blockeras*.

42. LASORSA BORGOMANERI, Niccolò y SIGNORELLI, Marco. 2023: «NFT e sfruttamento marchi, cosa dicono le regole: il caso della Juventus», 06 de febrero de 2023, <https://www.agenda-digitale.eu/documenti/nft-e-sfruttamento-marchi-cosa-dicono-le-regole-il-caso-della-juventus/> [22 enero 2024].

43. Véase RUGGIERO, Sveva. 2023: «NFT e proprietà intellettuale: problema e prospettive». *Medialaws*, 21 de febrero de 2023, <https://www.medialaws.eu/rivista/nft-e-proprieta-intellettua-le-problemi-e-prospettive/> [23 enero 2024].

44. Según el artículo 97 de la Ley italiana sobre el derecho de autor: «Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata».

45. En la 11.^a edición, versión 2022, de la Clasificación de Niza no había alguna referencia explícita a los NFT.

registro de la marca del equipo de fútbol es suficiente para excluir su reproducción por parte de terceros en activos digitales NFT.

En efecto, en la nueva clasificación de Nizza, ocurrida después de esta decisión, se agregan a la antigua clasificación también los «archivos digitales descargables autenticados por tókenes no fungibles (NFT)»⁴⁶. Como resultado de esta motivación, el tribunal inhibe la producción, comercialización, promoción y oferta de venta, directa o indirecta, de cualquier forma de NFT y de los contenidos digitales referidos a la marca, de cualquier otro NFT y de cualquier otro contenido o producto digital que lleve la fotografía referida a la marca, también modificada o las marcas registradas de la sociedad de fútbol.

Estos casos sientan precedentes que beneficiarán a las marcas en el futuro, estableciendo límites sobre lo que puede y no puede ser creado «inspirado» por sus propios productos dentro del metaverso de forma digital. La protección de marcas debe tener la misma fuerza tanto en el mundo físico como en el virtual.

Adicionalmente, en los casos de referencias menos evidentes, se debe comprobar si prevalece el uso artístico de un contenido protegido de una marca previamente registrada o la comercialización. Cuando prevalece el uso artístico, no existe un conflicto con la doctrina del uso justo. Por el contrario, cuando prevalece la comercialización, el componente artístico deja de tener relevancia y simplemente se induce en error al consumidor, perjudicando a la marca⁴⁷.

En resumen, en la actualidad, está claro que cuando el contenido de un NFT reproduzca una obra original preexistente protegida por la propiedad intelectual, esto constituirá una violación de la legislación si el creador del NFT no cuenta con los derechos o autorizaciones del autor original⁴⁸.

5. RESPONSABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS DE VENTA DE LOS NFT

En los casos de violación de derechos de autor o de marcas es interesante también comprobar si, además del creador de la NFT, se puede demandar también a la plataforma donde el NFT ha sido comercializado. Esto parece especialmente importante ya que las plataformas suelen ser entidades profesionales con las que podría ser

46. DEL BENE, Giovanna. 2023: «Nuova classificazione di Nizza: I marchi di beni virtuali nel metaverso e connessi ad NFT finalmente tutelabili», 12 de enero de 2023, https://www.lexology.com/firms/thinx/giovanna_del_bene [22 enero 2024].

47. Carolina ALBANESE, entrevista por el artículo «¿Usar propiedad intelectual en NFT trasgrede derechos en el mundo físico?». *Ámbito Jurídico*, 24 de marzo de 2023, <https://www.ambitojuridico.com/noticias/informe/usar-propiedad-intelectual-en-nft-trasgrede-derechos-en-el-mundo-fisico> [22 enero 2024].

48. JOVER GARCÍA, Federico. 2021: «NFT y derechos de autor: cuestiones legales a tener en cuenta». *Actualidad Jurídica Aranzadi*, 2021, 979: 2.

más fácil establecer contacto para la eliminación de contenidos ilícitos⁴⁹. Eso porque, aunque los NFT y la cadena de bloques garantizan descentralización y privacidad, «en la práctica, estamos viendo un ecosistema híbrido donde las plataformas centralizadas y las tecnologías descentralizadas coexisten y se complementan. Las plataformas centralizadas ofrecen la facilidad de uso y la accesibilidad que puede faltar en sistemas puramente descentralizados»⁵⁰. Por eso, reconocer alguna forma de responsabilidad a las plataformas centralizadas podría ofrecer mayores garantías para la protección de la propiedad intelectual.

Para examinar esta cuestión es importante analizar las obligaciones expresas en la directiva sobre el comercio electrónico⁵¹. La directiva establece la inexistencia de obligación general de supervisión para los prestadores de servicios⁵². Así que las plataformas no tienen que supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni tienen «una obligación de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas». La directiva deja abierta la posibilidad de los Estados de establecer obligaciones más rígidas conectadas con la posibilidad de comunicar los presuntos datos ilícitos o actividades ilícitas⁵³.

La misma directiva diferencia entre diferentes tipologías de prestadores de servicios⁵⁴. En particular, al igual que las plataformas sociales y los mercados de comercio electrónico, los *marketplaces* de NFT y criptomonedas también pueden calificarse como alojamiento de datos (*Hosting Provider*), por lo tanto, están sujetos al régimen de responsabilidad que se aplica a los proveedores de servicios de Internet⁵⁵. La consecuencia es que la plataforma sería responsable de la infracción solo en dos casos. El primer caso es relativo a la posibilidad de que la plataforma fuera consciente de que la actividad o la información eran ilícitas. El segundo caso ocurre cuando, una vez informada de los hechos, no actuara de inmediato para eliminar la información o

49. TAVELLA, Massimo. 2022: «La creazione di un NFT in violazione di diritti di proprietà altrui». *Diritto industriale*, 1 de julio de 2022, 4: 394 y ss.

50. GUARDIA, Claudia. 2023: «Los derechos de autor en la relación que subyace a los tokens criptográfico no fungibles». *Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual*, 2023, 19: 19.

51. Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).

52. Artículo 15, apartado 1 de la Directiva 2000/31/CE.

53. Artículo 15, apartado 2 de la Directiva 2000/31/CE.

54. En la sección sobre la «Responsabilidad de los prestadores de servicios intermedarios», se diferencia entre «Mera transmisión» (art. 12); «Memoria tampón (*Caching*)» (art. 13) y «Alojamiento de datos» (art. 14).

55. MAZZA, Valentina. 2022: «Il regime di responsabilità di un piattaforma di NFT per contenuti illeciti». *Diritto al digitale*, 23 de febrero de 2022, <https://dirittoaldigitale.com/2022/02/23/nft-piattaforma-responsabilita/#:~:text=In%20particolare%2C%20come%20le%20piattaforme,applica%20agli%20Internet%20Service%20Provider> [22 enero 2024].

deshabilitar el acceso. En este segundo caso, será necesario informar del hecho a la plataforma y esperar su pronta actuación. Cabe destacar que esta exención de responsabilidad se aplica solo si el proveedor no conoce ni controla la información transmitida o almacenada por los usuarios⁵⁶ («*hosting* pasivo»). En cambio, si el proveedor elabora o modifica los contenidos («*hosting* activo»), se aplicarán las reglas generales de responsabilidad civil.

En cualquier caso, no se excluye la posibilidad de que la plataforma pueda recibir una orden de eliminar o deshabilitar el acceso al NFT ilícito, y esta orden puede ser emitida por la autoridad judicial en un procedimiento cautelar⁵⁷.

Además, la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que el proveedor de servicios de Internet puede ser requerido a eliminar también los contenidos equivalentes a aquellos considerados ilícitos. Por lo tanto, se debe defender la tesis de que sea posible solicitar a las plataformas que eliminen cualquier otro NFT que comparta las mismas características que los NFT ilícitos⁵⁸.

Por último, no se puede no mencionar una cuestión de orden técnico, porque, una vez que un dato se ha registrado en la *blockchain*, ya no se puede modificar o cancelar. La inmutabilidad de la cadena de bloque puede representar un límite para la eliminación de un NFT ilícito. Para resolver esta cuestión, se están explorando diversas alternativas. Una de ellas consiste en volver inutilizable el NFT transfiriéndolo a un monedero de criptomonedas que impide otras transferencias⁵⁹, sin borrar efectivamente el código de la cadena de bloques⁶⁰.

6. CONCLUSIÓN

Los NFT representan una revolución para la protección de la propiedad intelectual de todas las creaciones del ingenio humano. Son una forma única e irreplicable de activo digital porque se caracterizan por su singularidad y la presencia de datos cifrados registrados en una cadena de bloques. Estos datos constituyen un certificado de identificación único, otorgando una identidad distintiva al activo digital asociado. El concepto fundamental de los NFT está intrínsecamente ligado a la singularidad, donde la rareza de estos bienes es el principal determinante de su valor. Esta particularidad crea un mercado exclusivo en el cual cada NFT es único en su género y no puede intercambiarse directamente con otro NFT. Cualquier archivo digital, como una imagen, un

56. TAVELLA, Massimo, *op. cit.*, 3.

57. *Ibíd.*

58. Cf. MAZZA, Valentina, *op. cit.*

59. TAVELLA, Massimo, *op. cit.*, 4.

60. Este procedimiento de eliminación de un NFT de la circulación se identifica con la expresión «Quemar un NFT».

vídeo, una canción, un *tweet*, puede convertirse en NFT a través del procedimiento de *minting*. Gracias a los NFT, los creadores pueden demostrar fácilmente la existencia y la propiedad de un activo digital y controlar la circulación de las obras «sin»⁶¹ intermediación. El uso de la cadena de bloques y la criptografía garantizan la autenticidad y la inmutabilidad de esta información, otorgando a los NFT un valor distintivo en el mundo digital y abriendo nuevas posibilidades en la creación y el intercambio de activos digitales⁶².

Aunque representan una herramienta muy eficaz para la preservación de la cultura digital⁶³, por otro lado, no pueden ignorarse los desafíos complejos que esta tecnología está creando para los juristas y los profesionales del derecho. Un primer problema está conectado con la posibilidad de que el arte criptográfico pueda generar burbujas especulativas y de que el mercado pueda ser influenciado artificialmente por los datos introducidos en la cadena. El *crypto art*, al ser un mercado relativamente joven y dinámico, podría verse afectado por situaciones en las que la valoración de los activos pueda ser distorsionada por comportamientos especulativos⁶⁴. Para comprender esto, basta con pensar en el colapso de los NFT en el 2023⁶⁵.

Otras cuestiones están conectadas con la posibilidad de infracción del derecho de autor y del derecho de las marcas. El mayor problema es la posibilidad de que la gente pueda incorporar en sus NFT obras que pertenecen a otros artistas o protegidas por el derecho de las marcas. De momento, la jurisprudencia internacional está planteando concretamente los siguientes principios. En primer lugar, para resolver los casos en que hay referencias más o menos evidentes a otras obras, se puede aplicar un criterio de prevalencia. Si prevalece el uso artístico, se puede valorizar la actividad de los artistas criptográficos. En cambio, cuando prevalece la comercialización, el componente artístico deja de tener relevancia, induciendo simplemente al error al consumidor, con la consecuente infracción de la propiedad intelectual de otros.

En todos los otros casos donde la infracción de la propiedad intelectual es obvia, como se establece en los juicios analizados, se debe tener en cuenta que estas tecnologías deben ser tratadas como algo que es compatible con el mundo físico. La

61. En realidad, la casi totalidad de las transacciones de NFT se desarrollan en las plataformas centralizadas.

62. VULPIANI, Giorgia, *op. cit.*, 1329.

63. CUESTA VALERA, Salomé; FERNÁNDEZ VALDÉS, Paula y MUÑOZ VIÑAS, Salvador. 2021: «NFT y arte digital: nuevas posibilidades para el consumo, la difusión y preservación de obras de arte contemporáneo». *Artnodes*, 2021, n.º 28 [Paloma González Díaz y Andrea García Méndez (coords.): *En los límites de lo posible: arte, ciencia y tecnología*].

64. TOMMASINI, Maria Francesca, *op. cit.*, 626.

65. El mejor momento para el mercado de los NFT ha sido entre 2021 y 2022 con un valor total de casi 2.800 millones de dólares. En este momento casi el 95 % de los NFT tienen capitalización de mercado igual a 0. GALLEGOS, Christian. (2023): «El informe que confirma el colapso de los NFT: el 95 % de los tokens no fungibles no valen nada», 21 de septiembre de 2023, <https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12454695/09/23/> [23enero 2024].

integración entre lo real y lo virtual asegura el reconocimiento de todas las manifestaciones de autonomía y creatividad humana. En muchas hipótesis, a través de una interpretación innovadora, es posible extender las tradicionales protecciones ya existentes para los archivos digitales también a los NFT.

Sin duda sería deseable una extensión de la responsabilidad de las plataformas profesionales de venta y comercialización de NFT porque representan un puente entre el mundo descentralizado y anónimo de la cadena de bloques y el mundo centralizado de las empresas tradicionales. Este puente entre dos realidades plantea la necesidad de evaluar la responsabilidad de estas plataformas en casos de violación de derechos de propiedad intelectual, enfatizando su papel en la preservación de la cultura digital.