

C.R. & F. ROJAS
ABOGADOS

Fundado en 1900

NEWSLETTER

Octubre 2022 No. 2

Comentarios sobre la Décima Segunda Versión de la
Clasificación Internacional de Niza
que incluye a los NFT

La Paz Centro

Calle Federico Zuazo 1598,
Edificio Park Inn
Piso 11

(+591 - 2) 211 3165
(+591 - 2) 231 3737

La Paz Zona Sur

Avenida Ballivián 1063
Edificio Green Tower
Piso 13

(+591 - 2) 211 3165

Cochabamba

Avenida América 1228
Edificio Ferrara
Piso 1, Oficina 11 (Bloque A)

(+591) 783 62100

Santa Cruz

Avenida San Martín 155,
Edificio Ambassador Business Center
Piso 19

(+591 - 3) 337 7474

Comentarios sobre la Décima Segunda Versión de la Clasificación Internacional de Niza que incluye a los NFT

A través del Arreglo de Niza del año 1957 se estableció una clasificación internacional que establece los productos y servicios para el registro de marcas de fábrica, de comercio y marcas de servicios para aquellos países firmantes.

Los recientes avances tecnológicos han obligado a diferentes autoridades analizar la procedencia de la protección de ciertos productos y servicios que, antes de la pandemia, por poner un hito, no existían o no eran tan conocidos.

Dentro de estos avances se encuentran los Token No Fungibles, o NFT por sus siglas en inglés. La discusión sobre su protección se volvió más obvia este año, cuando numerosas marcas pertenecientes a diferentes industrias, lanzaron colecciones enteras de NFT como parte de su desarrollo e inmersión en la web 3.0.

La Clasificación Internacional de Niza no podía quedarse atrás o tardar mucho en incluir estos productos en su lista de protección. Por lo anterior, luego de analizar a fondo la clase dentro de la cual debían incluirse (no se sabía al principio si debían incluirse en la clase relacionada con el producto específico que cada NFT representa, o bien en las clases relacionadas al software y/o servicios digitales).

Finalmente, en fecha 13 de octubre de 2022 la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), publicó la Décima Segunda edición de la Clasificación Internacional de Niza, que entrará en vigencia el 1 de enero del año 2023, en la cual se incluye la protección de los NFT como “archivos digitales descargables autenticados por tokens no fungibles (NFT)” y los incluye dentro de la protección otorgada para productos de la clase 9.

Esta nueva inclusión aclara cualquier duda sobre la forma correcta y la clase exacta dentro de la cual los usuarios de los sistemas de protección de marcas deben solicitar el registro de los NFT, por ser considerados contenidos digitales, adicionando el término “archivos digitales descargables autenticados por tokens no fungibles (NFT)” a aquellos contenidos digitales descargables que ya se encontraban clasificados en la clase internacional 9.

Por otro lado, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, en inglés), se adelantó y en fecha 11 de julio del presente año publicó una nota orientativa que trató de aclarar un poco la situación sobre la clasificación de marcas asociadas a los NFT. El criterio aplicado en el ámbito europeo, la EUIPO ha determinado que los bienes virtuales y NFT´s deben enmarcarse en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, por ser considerados contenidos digitales; el término “productos virtuales” por sí solo, carece de claridad y precisión, por lo que debe especificarse aún más, indicando el contenido al que se refieren los productos virtuales (descargables, productos virtuales descargables, ropa virtual, etc.); los NFT´s se definen como “certificados digitales únicos registrados en una blockchain, que autentican artículos digitales pero son distintos de esos artículos digitales”. Para la EUIPO el término “non fungible token”, por sí mismo, no es aceptable, por lo que debe especificarse el tipo de artículo digital autenticado por el NFT.

Se espera, entonces, la emisión de documentos que orienten mejor a los usuarios, así como jurisprudencia aclaratoria de estos aspectos, a efectos de evitar posteriores observaciones y denegatorias de las Oficinas de Marcas, especialmente en aquellas oficinas en las que el desarrollo tecnológico aún no es comprendido en todo su alcance.

Paula Bauer
C.R. & F. Rojas Abogados
en Bolivia

El presente artículo no se trata de un análisis, es un breve comentario sobre la norma legal vigente

Anteriores Boletines

- Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales - Ley No. 1468