



## La protección de las marcas en el metaverso

---



Iratxe Íñiguez Ojeda  
Área Jurídica Despachos BK ETL GLOBAL

Tras una espera de muchos meses desde la publicación de la Ley 11/2021 de 9 de julio, que introdujo la obligación de informar sobre monedas virtuales, el Real Decreto 249/2023, de 4 de abril, cierra el círculo con el desarrollo reglamentario de aquella ley, y con la aprobación de los modelos (pendientes

de aprobación, aunque ya fueron sometidos a información pública), como ha reconocido la propia Dirección General de Tributos en contestación a consulta vinculante con número de referencia V2616-22.



Este nuevo universo ofrece miles de oportunidades y cada vez son más las empresas que están adaptando sus marcas con la intención de ofrecer sus productos para su uso en mundos virtuales. Prueba de ello es que en 2022 las marcas registradas en el metaverso crecieron más de un 160%. Empresas como Nike, Converse, Levi's, Heineken o McDonald's ya han registrado sus marcas para operar con NFTs (non fungible tokens) y/o en el metaverso.

Esta nueva realidad provoca que los titulares de marcas deban plantearse si cuentan con una adecuada protección de las mismas para operar en el mundo virtual, así como para hacer frente a posibles infracciones de terceros en el entorno del metaverso.

Las empresas que quieran operar en el metaverso deben seguir una estrategia similar a la del mundo real, adaptando la protección de sus marcas a los nuevos usos en el mundo virtual a través de las oficinas de marcas, aunque no es una utopía pensar que en el futuro alguna oficina de propiedad industrial tenga presencia en el metaverso y permita registrar marcas directamente en el mundo virtual.

De momento, el primer paso a seguir es revisar las clases, los productos y servicios de las marcas ya registradas y valorar cómo se podría ampliar dicha protección al mundo virtual.

Aunque nos encontramos en un momento de incertidumbre, se están dando pasos encaminados a la protección de las marcas asociadas al metaverso. Así, la última versión de la Clasificación de Niza de 2023 ha incluido la protección de los NFTs en la clase 9 como "archivos digitales descargables autenticados por tokens no fungibles [NFT]" y la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la UE ha incluido en sus Directrices de 2023 unas pautas para la correcta clasificación de las marcas asociadas a los NFTs.

Teniendo en cuenta los nuevos criterios, una marca de zapatillas registrada en la clase 25 (prendas de vestir) y que vaya a comercializarse en el mundo virtual, deberá registrarse en la clase 9 para proteger "Bienes virtuales descargables, a saber, programas informáticos de calzado, para uso en línea y en entornos virtuales en línea". Asimismo, podría valorarse su registro para la prestación de "Servicios de mercado en línea, en relación con los siguientes servicios: Servicios de juegos de realidad virtual" (clase 35).

Por su parte, una empresa que ofrezca servicios de restauración (clase 41), solicitará sus marcas en la misma clase, pero ampliando su uso en el metaverso, por ejemplo: "Explotación de un restaurante virtual que ofrece comida, bebidas y productos virtuales; Explotación de un restaurante virtual con servicio de entrega a domicilio virtual".

Otra cuestión que se plantea es el principio de territorialidad de las marcas, ya que no es sencillo encajarlo en el mundo virtual, sin competencia territorial definida y al que se puede acceder desde cualquier parte del mundo. Aunque la respuesta no es fácil y de momento hay varias corrientes, se puede utilizar el paralelismo como el uso de las marcas en Internet, donde se estima que hay uso en un territorio concreto únicamente si el uso tiene efecto comercial en el mismo.

Además del registro, uno de los aspectos más importantes para la protección de la marca en el mundo virtual es la vigilancia de las nuevas solicitudes que se presenten, que deberá ampliarse a las clases relacionadas con el metaverso.

Uno de los mayores problemas surgirá cuando la empresa no tenga la marca registrada para su uso en el mundo virtual y un tercero utilice una marca idéntica o similar en el metaverso. La empresa deberá hacer frente a procedimientos centrados en si los productos o servicios guardan relación y si existe riesgo de confusión o asociación en los consumidores, pudiendo quedar desprotegidos frente a infracciones.

En el caso de marcas famosas, estas podrán alegar su renombre para protegerlas. Un caso muy sonado es el de "Hermès". En 2021, el artista Mason Rothschild creó una colección de NFTs, una creación digital única, denominada "MetaBirkin" que emulaba al famoso bolso "Birkin" de "Hermès" y que con cuyas ventas obtuvo grandes beneficios.

"Hermès" presentó acciones legales contra el artista, alegando que utilizaba indebidamente su marca "BIRKIN" y que se aprovechaba del prestigio y renombre de la misma, así como ciberocupación y la realización de actos de competencia desleal, generando confusión en los consumidores, que podrían asociar que los NFTs pertenecían a "Hermès".

Tras una extensa batalla legal, el pasado mes

de febrero los Tribunales de EEUU fallaron a favor de "Hermès" y Rothschild deberá pagar una indemnización de 133.000\$, aunque ha recurrido la sentencia.

Esta sentencia sienta un precedente y puede fijar el futuro de las marcas en el metaverso, ya que es la primera vez que un juez se pronuncia sobre los NFTs y establece límites sobre los derechos de autor y los de las marcas dentro del mundo virtual.

**“Uno de los mayores problemas surgirá cuando la empresa no tenga la marca registrada para su uso en el mundo virtual y un tercero utilice una marca idéntica o similar en el metaverso.”**

Otro de los aspectos a los que habrá que prestar atención son los contratos de licencia de uso y de cesión de marcas, que deberán identificar claramente los derechos del licenciante y del licenciataria dentro del mundo virtual, las diferentes cláusulas tecnológicas, así como definir el ámbito territorial e identificar las facultades otorgadas a los consumidores/avatares.

Es probable que en el futuro próximo se vayan dando pasos para adaptar la normativa de la protección de la Propiedad Intelectual e Industrial a la realidad virtual. De momento, el metaverso abre un universo de posibilidades, un escaparate sin límites, pero también implica incertidumbre e inseguridad, y son muchos los interrogantes respecto a la protección de las marcas, por lo que habrá que observar cómo evoluciona.