

# LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS EN EL METAVERSO

# ¿QUÉ ES EL METAVERSO?



# METAVERSO

- No existe una definición universal.
- Acrónimo META (después o más allá) + VERSO (universo) = **UNIVERSO QUE VA MÁS ALLÁ DE LO REAL.**
- Primer uso: novela Snow Crash (1992). Espacio digital en el que los usuarios pueden interactuar y crear relaciones sociales utilizando avatares para evadir realidad.
- 2003: Second Life, precursor del metaverso.
- Varios tipos:
  - Descentralizado: usuarios tienen libertad para controlar todo y pueden comprar y vender (Decentraland, The Sandbox, Roblox).
  - Centralizado: controlado por una sola empresa. Los usuarios pueden interactuar, pero su libertad es limitada (Meta).

# METAVERSO

- **Futuro:** mundo virtual 3D totalmente inmersivo, hará pensar que estamos dentro de él. Interacción a través de un avatar. Todo tipo de actividades como en el mundo físico sin movernos de casa: comprar, trabajar, hacer deporte, negocios, viajar...
- **Actualidad:** versión muy primitiva. Necesario crear tecnologías e infraestructuras. Videojuegos (llevan años desarrollándose), compra y venta de activos digitales, visitar espacios como galerías de arte, asistir a conciertos, semana de la moda...
- **Marcas:**
  - Cada vez más empresas ofrecen sus marcas en los mundos virtuales.
  - En 2022 las marcas en el metaverso crecieron más de un 160%.
  - Nike, Coca-Cola, Walmart, Balenciaga, Samsung...



## EJEMPLOS DE USO DE MARCAS EN EL METAVERSO

- Balenciaga. Línea de ropa virtual en Fornite (videojuego). Los personajes principales van vestidos de Balenciaga.
- Nike. Espacio de juegos online “Nikeland”. Los jugadores crean su propio avatar vistiendo ropa de Nike y practican deportes de forma virtual.
- Hyundai. Espacio virtual para conocer sus productos más novedosos, experimentar ofertas e interactuar con otros usuarios a través de un avatar.
- Club Amnesia (Ibiza). Espacios virtuales para bailar, escuchar música, ver sesiones en directo desde Ibiza y comprar NFTs.

## EJEMPLOS DE USO DE MARCAS EN EL METAVERSO

- Sotheby's. Casa de subastas. Plataforma para ofrecer NFTs por especialistas.
- Coca-Cola. Colección de NFT en Decentraland, con piezas coleccionables para vestir a avatares.
- Samsung. Tienda virtual. Experiencia totalmente inmersiva y comprar NFT como televisores y ropa para los avatares.
- Walmart. Prototipo de supermercado en 3D. Pago con criptomonedas y holograma como asistente virtual, que sugiere recetas, muestra los valores nutricionales de los productos y hace recomendaciones.

# PROTECCIÓN DE MARCAS EN EL METAVERSO



## ESTRATEGIA Y REGISTRO

- Estrategia similar al mundo real, adaptando los productos y servicios al mundo virtual.
- No existe ninguna normativa que regule las marcas en el metaverso.
- Registro a través de las Oficinas de Marcas tradicionales.
- ¿Oficina de Marcas en el metaverso en el futuro?



## TERRITORIO DE PROTECCIÓN

- Uno de los mayores interrogantes de los titulares, ¿en qué territorio proteger las marcas, teniendo en cuenta el alcance global del metaverso?
- Actualmente, la mayoría está optando en proteger sus marcas en los territorios en los que opera la empresa.
- Otros que han decidido protegerlas en el territorio en el que se encuentre el servidor del metaverso en el que la marca está presente.



# CLASIFICACIÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS Y ADAPTACIÓN AL METAVERSO

- Incertidumbre.
- Solicitud bienes virtuales en clase diferente al equivalente en el mundo físico (*zapatos: clase 25 vs. zapatos virtuales: clase 9*).
- Adaptación clasificación productos y servicios al metaverso (clase 9 de Niza) y Directrices EUIPO con pautas para la correcta clasificación.
- Clases más solicitadas metaverso:
  - Productos: 9 (bienes virtuales).
  - Servicios: 35, 41 y 42.
- Problemas: saturación clase 9. Utilización términos muy genéricos.
- Alternativas:
  - Nueva clase 46. Problemas similares clase 9.
  - Registro en las mismas clases que en el mundo físico.
- Necesidad uniformidad internacional.

## USO EFECTIVO DE LA MARCA

- El registro de una marca para su uso en el metaverso como estrategia para evitar que terceros se adelanten, puede suponer un problema si no se usa.
- El titular de una marca tiene la obligación de utilizarla de forma real y efectiva, siendo susceptible de ser cancelada por falta de uso desde los 5 años posteriores al registro.
- El eventual registro debería estar acompañado de una intención de uso para evitar una posible cancelación.

# VIGILANCIA

- Uno de los aspectos más importantes.
- Ampliar a las clases relacionadas con el metaverso.
- Futuro: ¿servicios de vigilancia específicos?

# PRINCIPALES PROBLEMAS



# MARCA NO REGISTRADA UTILIZADA/SOLICITADA POR UN TERCERO

- ¿Estoy protegido si no tengo registrada mi marca registrada en el metaverso y un tercero la utiliza en dicho entorno?
- Conflicto BIRKIN vs. METABIRKIN.
- En EEUU se presentaron solicitudes no autorizadas de las marcas “GUCCI” y “PRADA”, en relación con “productos virtuales descargables”, entre los que se incluían productos que se ofrecen en el mundo físico con estas marcas. Fueron rechazadas por la Oficina debido a los registros existentes de estas marcas por parte de Gucci y de Prada.
- Marcas renombradas: factor determinante para denegar los nuevos registros, solicitado en clases diferentes. Los titulares pueden alegar que la protección alcanza metaverso y el uso no autorizado atenta contra su exclusividad.
- Marcas menos conocidas: más difícil que las Oficinas rechacen el registro de las nuevas marcas. Es muy probable que los titulares tengan más dificultades jurídicas y haya que recurrir al análisis tradicional del riesgo de confusión, lo que podría suponer un perjuicio ya que los examinadores o los Tribunales podrían centrarse en que los productos o servicios del mundo virtual y el mundo físico son diferentes.

# TERRITORIALIDAD Y JURISDICCIÓN

- Determinar en qué territorio se ha infringido la marca y la jurisdicción aplicable es uno de los mayores problemas de los titulares de las marcas.
- El principio de territorialidad de las marcas es complicado de encajar en el metaverso, al ser espacio virtual sin competencia territorial definida y al que se puede acceder desde cualquier parte del mundo.
- Paralelismo con el uso de las marcas en Internet.
- La Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) aprobaron la Recomendación conjunta sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial en Internet: el uso de un signo en Internet constituirá uso en un Estado miembro únicamente si el uso tiene efecto comercial en ese Estado miembro.
- Es necesario demostrar que el infractor dirige sus actividades hacia dicho Estado, lo que es complicado de probar en el metaverso.
- Algunos de los factores para determinar la jurisdicción en caso de infracción podrían ser: el domicilio del infractor (en caso de que se conozca), la ubicación de los servidores desde los que se accede al metaverso, la ubicación de los usuarios a quienes se dirige la oferta o los términos de servicio y de uso de las diferentes plataformas, que pueden incluir la jurisdicción que rige las interacciones.



## IDENTIDAD DIGITAL

- Problema para determinar la identidad del infractor. Suele estar escondida detrás del nombre de usuario, un avatar o una wallet (billetera digital).
- Identificar al infractor puede resultar difícil y costoso, por lo que en la mayoría de las situaciones se informa de la infracción a los operadores de la plataforma del metaverso, quienes suelen proporcionar mecanismos de denuncia de infracciones de marcas y suelen tomar medidas.
- Aunque en Internet y en el metaverso se tiende a garantizar el anonimato de los usuarios, para poder perseguir infracciones en el metaverso, este es uno de los aspectos más relevantes a regular para proporcionar más seguridad jurídica en este ámbito.

# PRIMEROS CONFLICTOS DE MARCAS RELACIONADOS CON EL METAVERSO

## HERMÈS VS. MASON ROTHSCHILD

- En 2021 el artista Mason Rothschild lanzó una colección de 100 NFTs que recreaban el bolso Birkin de Hermès.
- Hermès envió varios requerimientos a Rothschild para que retirase los NFTs.
- En 2022 Hermès presentó una demanda por infracción y dilución de su marca, competencia desleal y uso de un dominio que simula uno legítimo y que se usa para fines fraudulentos (metabirkins.com).
- Hermès solicitó indemnización por daños y perjuicios, incluyendo los beneficios de la comercialización de los NFTs y medidas cautelares para prohibir que siguiera utilizando sus marcas.
- Rothschild alegó que no se trataba de una copia y equiparó la creación de sus NFT a obras de arte (la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU garantiza el derecho a la libertad de expresión de los artistas a realizar recreaciones artísticas).
- El precio de salida de los 100 NFT fue de 450\$ cada uno. Según documentos presentados por Hermès ante el Tribunal, su venta generó más de 1.000.000\$.

# HERMÈS VS. MASON ROTHSCHILD

- En febrero de 2023 el Tribunal del Distrito Sur de NY se pronunció a favor de Hermès.
- Determinó que los NFT podían vincularse al consumo físico y que estaban sujetos a las leyes de marcas en el mundo real.
- Consideró que existe confusión en los consumidores y que el artista ha tratado de asociar los Metabirkins a Hermès para beneficiarse de su renombre y prestigio.
- Ha condenado a Rotschild a pagar una indemnización de 133.000\$.
- Rotschild ha recurrido la sentencia.



## NFT BURBERRY - EUIPO

- El mismo día de la sentencia en el caso del Metabirkin, la EUIPO denegó parcialmente el registro de la marca figurativa de la UE nº 018647205, que reproducía sus conocidos cuadros con líneas de color negro, rojo y blanco, sobre un fondo beige, para distinguir diversos productos y servicios, entre los que se encontraban productos digitales como los NFT y otros materiales digitales descargables. 
- La EUIPO denegó parcialmente el registro de la marca, entre otros motivos, por estimar que carecía de carácter distintivo para productos relacionados con los NFT, al estar compuesto por un patrón que no presenta grandes diferencias con otros utilizados en el mundo real, por lo que los consumidores no van a percibirlos como un NFT. Asimismo, precisó que el carácter distintivo adquirido por el uso en el mundo real no podía invocarse para estos nuevos productos.
- De acuerdo con la decisión de la EUIPO, parece que las marcas renombradas en el mundo físico, no tienen que ser, de por sí, con respecto a los productos o servicios relacionados con el mundo virtuales.

## MANGO VS. VEGAP

- Grupo Mango:



- Adquirió obras de arte de Antoni Tàpies, Joan Miró y Miquel Barceló.
- Tiene el derecho de posesión y disposición de las obras, pero no los derechos de autor.
- En 2022 creó una colección de NFT a partir de dichas obras y las expuso, entre otros sitios, en redes sociales y en el metaverso.

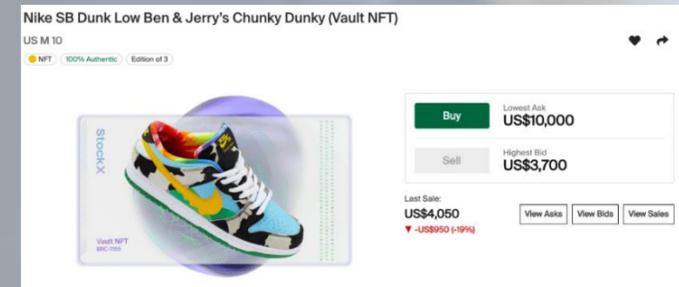


- En 2022 VEGAP, en representación de los autores de las obras, presenta una demanda contra Mango por infracción de los derechos de autor, patrimoniales y morales, por reproducir y adaptar obras sin autorización. Solicita medidas cautelares de cese de uso de las obras, retirada de los NFT y la prohibición de continuar con los actos infractores.

## MANGO VS. VEGAP

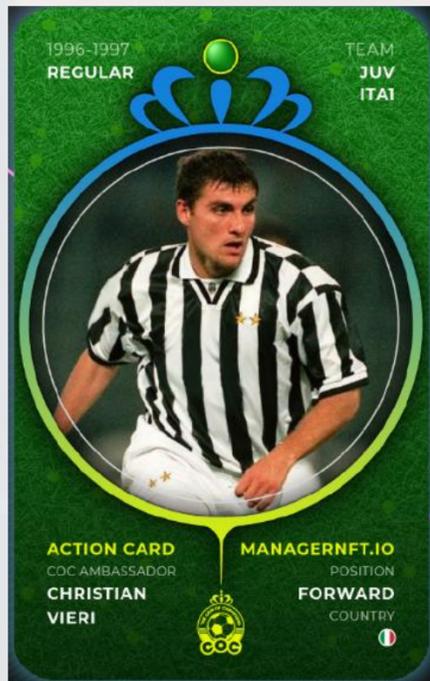
- Mango alegó que la digitalización de las obras no infringe los derechos de autor, por ser adaptaciones de “uso inocuo” de las obras y meras recreaciones de las obras. Retiró las imágenes de los NFT de su web y redes sociales. Solicitó a OpenSea, plataforma en la que se exponían las obras, que retirase los NFT.
- Octubre de 2022. Auto de medidas cautelares del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona. El primero en España en referirse a los NFT. Estima parcialmente las medidas cautelares afirmando que el litigio principal se centra en el alcance de los derechos de Mango como titular de las obras originales y en si la transformación de una obra de arte en NFT es una modificación de la obra que puede afectar a los derechos de su autor o si, por el contrario, la propiedad de una obra física autoriza a su titular a transformarla en NFT.
- Declaró que Mango había retirado los NFT de sus redes sociales y que no tenía acceso a ellos a través de OpenSea, pero que no existía garantía de esta plataforma custodie los NFT y la medida se dirigió contra OpenSea y no contra Mango.
- El Tribunal ha requerido que OpenSea deposite los NFT en una wallet física (dispositivo físico que actúa como monedero) hasta que finalice el procedimiento porque estima que no están seguros en la plataforma.

## NIKE VS. STOCKX



- En enero de 2022, la plataforma de reventa de zapatillas StockX presentó una colección de NFTs inspirada en zapatillas reales, entre las que se encontraban varios modelos de Nike. Posteriormente los NFT adquiridos podían canjearse por zapatillas reales. En las primeras semanas se vendieron más de 500 zapatillas virtuales de Nike, algunas de ellas por más de 8.000\$.
- En febrero de 2022 Nike presentó una demanda contra StockX por comercializar productos virtuales inspirados en los suyos sin su consentimiento, vendiéndolos a precios muy inflados y destinados a los consumidores habituales de Nike. Asimismo, alegaba que se creaba confusión en los consumidores y falsa asociación entre los NFT y Nike, produciéndose la dilución de sus marcas renombradas.
- Posteriormente, Nike amplió la demanda contra StockX por vender falsificaciones de sus zapatillas, haciéndolas pasar por modelos originales. Nike aseguraba que había comprado varios pares de sus zapatillas en la tienda virtual de StockX, que resultaron ser falsas a pesar de venderse como originales.
- Por su parte, StockX alegó que las zapatillas que comercializa son originales y que los NFT que habían creado se utilizaban para certificar que son originales y trazar las ventas sucesivas, por lo que no se trata de productos virtuales en sí mismos.
- Aún no hay resolución del conflicto y el resultado puede depender de si el Tribunal estima que los NFT son productos virtuales o, como alega StockX, que simplemente son “recibos digitales” de productos físicos.

## JUVENTUS VS. BLOCKERAS



- A principios de 2022, la empresa italiana Blockeras, SRL, que explota una plataforma para jugar al fútbol de forma virtual, sacó una colección de NFT con imágenes de futbolistas, con su autorización.
- Uno de los NFT incluía la imagen del ex jugador de fútbol Christian Vieri, quien aparecía con una camiseta de la Juventus.
- La Juventus solicitó medidas cautelares para que Blockeras cesara el uso de las imágenes con sus marcas y se retiraran de la venta los NFTs que las incluían.
- Blockeras alegó que las marcas de la Juventus no estaban registradas para designar “productos virtuales descargables” y que el uso de la imagen del futbolista era lícito porque era un personaje público.

## JUVENTUS VS. BLOCKERAS

- En julio de 2022, el Juzgado de Primera Instancia de Roma dio la razón a la Juventus. Ordenó a Blockeras que cesara en la comercialización de los NFTs por incluir marcas registradas por el club.
- El juez entendió que las marcas de la Juventus eran renombradas, por lo que no era necesario analizar si estaban registradas para cubrir bienes digitales, ya que su uso induciría a confusión en los consumidores acerca del origen y naturaleza de los NFT.
- Además, sostuvo que la Juventus tenía marcas registradas en la clase 9, en la que también se registran los NFT.
- Blockeras no recurrió la sentencia.
- Es el primer fallo de un Tribunal europeo por el uso no autorizado de marcas en el comercio de NFT.

## CONCLUSIONES



- Metaverso: mundo virtual 3D totalmente inmersivo. Interacción a través de un avatar. Todo tipo de actividades como en el mundo físico sin movernos de casa: comprar, trabajar, hacer deporte, negocios, viajar...
- Se espera que sea el gran salto evolutivo de Internet. Aún en fase rudimentaria.
- Cada vez más empresas utilizan sus marcas en el metaverso.
- Necesidad de proteger los derechos de Propiedad Industrial, teniendo en cuenta el territorio y adaptando los productos y servicios al mundo virtual.
- Problemas más frecuentes: uso o registro en el metaverso de marcas sin autorización, territorialidad/jurisdicción, determinación identidad infractor...
- Mucha incertidumbre. No hay una normativa específica que regule el uso de las marcas en el metaverso.
- Necesidad de estandarización de la normativa y jurisprudencia consolidada.



# GLOSARIO BÁSICO



## DEFINICIONES

- **Avatar**: personaje o identidad personalizada que el usuario controla dentro del metaverso. Vendría a ser como el cuerpo “físico” dentro del mundo virtual y con él se puede interactuar con objetos, caminar, explorar el mundo, personalizar la apariencia, replicar sus expresiones faciales del mundo real en el virtual, comprar objetos, jugar, conectarse con otros, etc. de una manera muy similar a la realidad.
- **Blockchain**: (cadena de bloques): base de datos con el registro de todas las transacciones que se realizan en el metaverso (no necesariamente económicas). Es una estructura segura (gracias al cifrado de datos) para proteger la privacidad de las transacciones. La base de datos está descentralizada, es anónima y transparente.
- **Criptomonedas**: monedas digitales que utilizan la tecnología blockchain para asegurar la veracidad y trazabilidad de las transacciones sin necesidad de intermediarios.
- **Hologramas digitales**: representan un espacio o un objeto dentro del metaverso. Están diseñados en 3D, lo que significa que los avatares pueden interactuar con él y desplazarse a su alrededor.
- **Metaverso**: un mundo virtual, uno al que nos conectaremos utilizando una serie de dispositivos que nos harán pensar que realmente estamos dentro de él, interactuando con todos sus elementos.

## DEFINICIONES

- **NFT (Tokens No Fungibles)**: activos no fungibles, es decir, que no pueden sustituirse ni intercambiarse por otros porque no hay dos NFTs que posean el mismo valor. Son contratos digitales que permiten avalar la propiedad digital de una persona sobre un determinado artículo. Esta tecnología se convertirá en la base del intercambio de bienes digitales.
- **Realidad Aumentada (AR)**: tecnología que añade elementos digitales a un ámbito de la vida real. Supone la superposición de ambos mundos. El usuario es consciente de qué es real y qué es virtual.
- **Realidad Virtual (VR)**: inmersión total en el mundo digital. Se requieren dispositivos tecnológicos de última generación como cascos o gafas de Realidad Virtual.
- **Realidad Extendida (RE)**: engloba a todas las tecnologías inmersivas, referentes a elementos reales o virtuales, e interacciones humano-máquina, gracias a los dispositivos de tecnología avanzada.
- **Token**: unidad de valor fundamentada en la criptografía y emitida por una entidad privada en una blockchain. Supone la evolución de los bitcoins (los bitcoins son tokens, pero no todos los tokens son criptomonedas), pues no solo es un medio de intercambio, sino también una unidad de medida empleada para efectuar las transacciones en el metaverso.
- **Web 3.0**: próxima generación de Internet que permite conectar a los usuarios a través de una experiencia 100% inmersiva. A diferencia de la Web 2.0, los internautas no solo harán clic en los comercios electrónicos, sino que accederán al interior de estos establecimientos y podrán interactuar a un mayor nivel.

DESPACHOS BK

ETL<sup>®</sup>

GLOBAL

Tax · Legal · Audit

Muchas gracias



[www.bketl.es](http://www.bketl.es)