



Universidad de Valladolid

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Protección jurídica de la propiedad intelectual e industrial en el metaverso

Presentado por:

Irene Fernández Arias

Tutelado por:

María Jesús Peñas Moyano

Valladolid, 5 de febrero de 2024

Resumen

El metaverso ha suscitado un gran interés en la sociedad en los últimos años, pero las características del mismo y su resultado y aceptación son todavía una incógnita.

El ámbito jurídico encuentra en este mundo virtual un nuevo reto al que hacer frente, el cual requiere ser abordado empleando la legislación vigente, diseñada esencialmente para su aplicación en el mundo real. Entre otras cuestiones jurídicas a las que dará lugar, se sitúan las relativas a los derechos de propiedad industrial e intelectual, cuya utilización en el metaverso plantea dudas tales como la posibilidad de que se produzcan infracciones en el mismo o el alcance de la protección de sus titulares, aspectos que están siendo ya objeto de litigio ante los tribunales.

Palabras clave

Metaverso, *tokens* no fungibles, marcas, diseños industriales, derechos de autor

Abstract

The metaverse has garnered much attention from society in recent years. However, its characteristics, outcome and acceptance are still unknown.

The legal field faces new challenges in this virtual world, which need to be addressed using existing legislation essentially designed for its application in the real world. Among other legal issues are those related to industrial and intellectual property rights. These give rise to questions such as the possibility of infringements taking place in the metaverse, or the extent of protection afforded to their owners. These aspects are already being subject of court cases.

Keywords

Metaverse, non-fungible tokens, marks, industrial designs, copyright

Índice

1. EL METAVERSO	2
1.1 Conceptualización del metaverso	2
1.2 Tecnologías habilitadoras.....	5
1.2.1 Realidad virtual, aumentada y mixta.....	5
1.2.2 Blockchain.....	6
1.2.3 Web3.....	8
1.3 Empresas partícipes.....	10
1.3.1 Empresas desarrolladoras.....	10
1.3.2 Marcas	11
2. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL	13
2.1 Marcas	13
2.1.1 Infracción de marcas registradas.....	15
2.1.2 Cumplimiento de la carga de uso obligatorio	16
2.1.3 Adquisición de derechos sobre la marca no registrada.....	17
2.2 Diseños industriales	18
2.2.1 Infracción de diseños registrados	20
2.2.2 Adquisición de protección como diseño no registrado	21
2.3 Derechos de autor.....	22
2.3.1 Protección de creaciones en el metaverso	22
2.3.2 Infracción sobre creaciones en el metaverso.....	24
2.4 Responsabilidad por infracciones en el metaverso.....	25
2.5 Problema de la vinculación territorial	27
2.6 Acuñación de tokens no fungibles sobre obras protegidas	29
3. CONCLUSIONES	32
BIBLIOGRAFÍA	35
Referencias normativas	36
ANEXOS	38
Anexo I. Caso 1:22-cv-00384-JSR Hermès v. Rothschild	38
Anexo II. Auto de Medidas Cautelares 168/23, de 13 de julio, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, de Marca de la Unión Europea de España.....	43
Anexo III. Auto de Medidas Cautelares 468/2022, de 21 de octubre, y Sentencia 11/2024, de 11 de enero, del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona	46

1. EL METAVERSO

El metaverso representa en la actualidad el máximo exponente de la hibridación entre los mundos físico y digital¹. En los últimos años el metaverso ha sido objeto de un interés creciente, tanto por parte de empresas diversas como de la sociedad en general, y ha generado una gran expectación acerca de su posible futuro impacto. La expectación surgida se debe, al menos en parte, al anuncio del cambio de nombre de Facebook a Meta realizado en 2021 por Mark Zuckerberg, CEO de la compañía, a través de lo cual buscaba transmitir su intención de contribuir al desarrollo del metaverso como una nueva forma de comunicarnos, relacionarnos y trabajar².

Pero, ¿cuál es el origen del término “metaverso”? Por un lado, desde el punto de vista etimológico “meta” procede del término griego “μετά”, que significa más allá, mientras que “verso” hace referencia a un universo³. De acuerdo con esto, el metaverso consistiría en un universo más allá del mundo real. Por otro lado, el término se acuña por primera vez en la novela de ciencia ficción Snow Crash de Neal Stephenson de 1992, en la que se presenta un ciberespacio donde los usuarios hacen uso de sus avatares para interactuar. No obstante, cabe también señalar la obra Neuromante de William Gibson, publicada en 1984, como precursora de una idea semejante a la del metaverso, en la que se describe un ciberespacio próximo al mundo virtual en que el metaverso pretende convertirse⁴.

1.1 Conceptualización del metaverso

Las definiciones del concepto de metaverso que ofrecen distintos autores son diversas y resulta complejo detectar en ellas un consenso amplio acerca de los atributos que este debe reunir para poder considerarse como tal. A

¹ VICENTE DEL OLMO, L. I. Y AMAT, J. L. (2022): Aspectos jurídicos del metaverso. LA LEY, Madrid. p. 27.

² META (2021): “Founder’s Letter, 2021”. Disponible en: <https://about.fb.com/news/2021/10/founders-letter/> [Consulta: 28/08/2023]

³ SERRANO ACITORES, A. (2022): Metaverso y derecho. Editorial Tecnos, Madrid. p. 95.

⁴ VICENTE DEL OLMO, L. I. Y AMAT, J. L. (2022), op.cit. p. 27.

pesar de esto, se van a recopilar algunas de sus características esenciales, partiendo de varias de las definiciones dadas para este concepto.

Como primera definición, resulta interesante la proporcionada por Ball en la que describe el metaverso como *«una red masiva e interoperable de mundos virtuales 3D renderizados en tiempo real que pueden ser experimentados de forma sincrónica y persistente por un número efectivamente ilimitado de usuarios con un sentido de presencia individual, y con continuidad de datos, como identidad, historia, derechos, objetos, comunicaciones y pagos»*⁵. Otra definición que presenta algunos puntos en común con la anterior es la dada por Gómez-Acebo & Pombo que establece que *«un metaverso es en esencia un mundo virtual 3D, una infraestructura canalizada a través de una red inteligente que mediante un sistema de inteligencia artificial recapta y genera datos a tiempo real de cada usuario conectado»*⁶.

Se encuentran también definiciones más técnicas, como la proporcionada por Vicente *et al.*, desde el punto de vista de las tecnologías necesarias para el metaverso, definiéndolo como *«el espacio tecnológico donde interseccionan tres tendencias diferenciadas pero complementarias, a saber, la realidad virtual/aumentada/mixta, blockchain y el paradigma de web3»*⁷. Desde el punto de vista jurídico Gómez-Acebo & Pombo lo define como *«una infraestructura de red que cursa respecto de sus contenidos como una plataforma, con una estructura dominical centralizada y una relación usuario-proveedor»*⁸.

La mayor parte de las definiciones parece ponerse de acuerdo en la idea de que el metaverso es un mundo virtual que deberá cumplir el requisito de la tridimensionalidad, puesto que esta característica representa la evolución esperada respecto al Internet actual. De forma evidente, se requerirá de dispositivos físicos que actúen como puerta de entrada a esta experiencia intangible y que podrán ser tanto dispositivos utilizados ya en la actualidad, como novedosos dispositivos que surjan como resultado de la evolución

⁵ BALL, M. (2022): El metaverso y cómo lo revolucionará todo. Deusto, Barcelona. p.55.

⁶ GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit., p.6.

⁷ VICENTE DEL OLMO, L. I. Y AMAT, J. L. (2022), op.cit., p.35.

⁸ GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit., p.6.

tecnológica⁹. Una vez que los usuarios hayan accedido al mundo virtual, estos serán representados a través de avatares, que actuarán como la representación gráfica de la identidad virtual de cada usuario¹⁰.

En cuanto al funcionamiento del mundo virtual en sí, la persistencia es una característica comúnmente atribuida, haciendo esta referencia, por un lado, al funcionamiento del metaverso de forma continua con independencia de que haya o no usuarios conectados en él y, por otro lado, al mantenimiento de las consecuencias de las diferentes acciones de los usuarios indefinidamente. En resumen, todo lo que los usuarios hagan en estos mundos virtuales deberá perdurar de forma indefinida. De forma adicional, el funcionamiento síncrono del metaverso resulta indispensable para que la experiencia de los usuarios en este mundo pueda ser compartida¹¹. Ball hace también mención en su definición a la interoperabilidad de los mundos virtuales, entendida como la posibilidad de que los usuarios su trasladen su “contenido”, entre el que se podrán encontrar su avatar u otros objetos digitales, de un mundo virtual a otro, característica que haría posible la existencia de “el metaverso” y no de una infinidad de mundos virtuales independientes y aislados. Una reciente Resolución del Parlamento Europeo relativa a mundos virtuales¹² hace alusión a esta cuestión de la interoperabilidad de los mundos virtuales. Señala que *«diferentes empresas han desarrollado múltiples mundos virtuales en ausencia de normas abiertas y comunes, reglamentación y plataformas»* y considera que *«la interoperabilidad y las normas abiertas pueden contribuir a la prevención de cuasimonopolios o abusos de posición dominante en detrimento de los consumidores y de las empresas europeas»*. Sin embargo, en la actualidad, ese metaverso único no está cerca de convertirse en una realidad.

⁹ BALL, M. (2022), op.cit., pp. 60-62.

¹⁰ GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit. p. 6.

¹¹ BALL, M. (2022), op.cit., pp. 72-76.

¹² Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2024, sobre los mundos virtuales: oportunidades, riesgos y repercusiones estratégicas para el mercado único (2022/2198(INI)). Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0032_ES.html

Establecidas algunas características básicas para el metaverso, se debe también destacar la existencia de importantes discrepancias sobre la necesidad de otros aspectos muy frecuentemente vinculados al metaverso, como son *blockchain* y la Web3 y, ligada a esta última, la descentralización. Este debate se planteará en el apartado posterior, una vez que ambas tecnologías hayan sido descritas.

1.2 Tecnologías habilitadoras

En relación con la definición de metaverso proporcionada por Vicente *et al.*, presentada en el apartado anterior, se describen a continuación las tecnologías que posibilitan el desarrollo y funcionamiento del metaverso.

1.2.1 Realidad virtual, aumentada y mixta

El mundo virtual en que consiste el metaverso requiere de distintas tecnologías y herramientas que hagan posible que los usuarios se introduzcan e interactúen con otros usuarios y objetos en ese entorno tridimensional.

Con ese fin ha surgido la conocida como realidad virtual, que puede definirse como «*la tecnología que proporciona experiencias casi reales o creíblemente reales de forma sintética, artificial y bajo un prisma virtualizado*»¹³. Se trata, por tanto, de la tecnología que permite a los usuarios sumergirse en un mundo virtual, haciendo desaparecer por completo el mundo real. Aunque comúnmente se relaciona la realidad virtual con el uso de gafas inmersivas o dispositivos similares, tal como refleja Levis¹⁴ los equipos tecnológicos que posibilitan esta experiencia son diversos. Entre ellos se encuentran sistemas de sobremesa en los que se hace uso de la pantalla de un ordenador, sistemas proyectivos en los que las imágenes del mundo virtual se plasman en las paredes de un habitáculo cerrado y también sistemas inmersivos entre los que se encontrarían las gafas y cascos de visualización.

¹³ SERRANO ACITORES, A. (2022), op.cit., pp.194-195.

¹⁴ LEVIS, D. (2006): “¿Qué es la realidad virtual?”. Disponible en: https://www.academia.edu/2449000/Qu%C3%A9_es_la_realidad_virtual

Adicionalmente, un paso más allá de la realidad virtual se encuentran las tecnologías de realidad aumentada, que se diferencian de la anterior en ampliar la realidad existente mediante la superposición de elementos virtuales en la misma^{15,16}. Entre los dispositivos característicos de esta tecnología destacan los probadores de moda en los que los clientes pueden probarse los artículos de forma virtual o los propios *smartphones* mediante aplicaciones como Pokémon Go.

En último lugar, la realidad mixta supone la fusión de las dos tecnologías anteriores y es entendida por muchos como una visión más potente de la realidad aumentada¹⁷. A través del uso de gafas o cascos de realidad mixta se visualiza un mundo virtual sobre el mundo físico real, de forma que la realidad existente actúa como soporte.

Así pues, estas tres tecnologías suponen una vía de entrada a las diferentes experiencias que el metaverso pueda ofrecer para los usuarios. La Resolución del Parlamento Europeo relativa a mundos virtuales¹⁸ antes mencionada destaca el papel de estos tres tipos de realidades «*como tecnologías cruciales para el desarrollo y el crecimiento de los mundos virtuales*».

1.2.2 Blockchain

Blockchain es una tecnología de almacenamiento que consiste en una base de datos gestionada por una red descentralizada de validadores, de forma que sus registros, a diferencia de lo que ocurre en una base de datos centralizada, no se sitúan en una única ubicación ni se gestionan por una o un número reducido de partes¹⁹. En cambio, los registros se mantienen distribuidos a través de nodos geográfica y computacionalmente aislados los unos de los otros²⁰. Estos registros únicamente pueden ser actualizados mediante el consenso de la mayoría de los participantes del sistema, lo cual

¹⁵ VICENTE DEL OLMO, L. I. Y AMAT, J. L. (2022), op.cit., pp. 38-39.

¹⁶ SERRANO ACITORES, A. (2022), op.cit., p. 195.

¹⁷ SERRANO ACITORES, A. (2022), op.cit., p. 196.

¹⁸ Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2024, sobre los mundos virtuales: oportunidades, riesgos y repercusiones estratégicas para el mercado único.

¹⁹ BALL, M. (2022), op.cit., pp. 269-270.

²⁰ SERRANO ACITORES, A. (2022), op.cit., p. 226.

se traduce en que una de las ventajas principales de esta tecnología sea su mayor incorruptibilidad, puesto que la descentralización de la red dificulta que se puedan sobrescribir o impugnar los datos²¹.

Las características de la tecnología *blockchain* determinan que esta pueda instrumentar ciertos elementos claves para el funcionamiento del metaverso. En primer lugar, se encuentran los contratos inteligentes (*smart contracts*), que son contratos volcados en *blockchain* capaces de ejecutarse de manera autónoma cuando se cumplen las condiciones fijadas en su programación, que estarán vinculadas a determinados estímulos o eventos, de forma que se confía en la red distribuida la confirmación de que un contrato de cualquier tipo ha sido cumplido²². El código de estos algoritmos se encuentra en *blockchain* y es visible para todos, lo cual proporciona una total transparencia, siendo completamente auditable y predecible²³.

En segundo lugar, surgen los NFTs (*non-fungible tokens*), para cuya formación resultan parte neurálgica tanto *blockchain* como los contratos inteligentes. La comprensión de este importante elemento del metaverso requiere una reflexión previa acerca del significado del concepto de escasez de los bienes virtuales. Para que los contenidos del metaverso sean valiosos estos deben ser escasos o únicos, pero en los mundos virtuales la escasez y unicidad desaparecen al poder replicar cualquier bien digital en numerosas ocasiones²⁴.

A fin de posibilitar que los bienes virtuales cobren valor económico y que, por tanto, puedan ser comercializables, surgen los NFTs. Un NFT es un elemento digital que se almacena en una *blockchain* y que se asocia a un activo digital, como pueden ser audios o artículos de juegos, así como la membresía a una cierta comunidad, entre otras muchas posibilidades, y actúa como un registro de la propiedad sobre dichos activos²⁵. Su

²¹ BALL, M. (2022), op.cit., pp. 271-273.

²² SERRANO ACITORES, A. (2022), op.cit., p. 227.

²³ VICENTE DEL OLMO, L. I. Y AMAT, J. L. (2022), op.cit., p. 42.

²⁴ LASTIRI SANTIAGO, M. (2023): "El metaverso: origen, evolución y retos actuales". LA LEY, Madrid. p. 12.

²⁵ OPENSEA (2023): "How to create an NFT". Disponible en: <https://opensea.io/learn/how-to-create-an-nft> [Consulta: 10/09/2023]

acuñación, término empleado para hacer referencia a la creación de los mismos, consiste en escribir el código de un contrato inteligente que determina las cualidades del NFT y añadirlo a una *blockchain*. El código *software* establecerá distintas acciones como la verificación de la propiedad y la administración de la transferibilidad del NFT, de forma que se consigue que todos los activos digitales del metaverso sean identificables y puedan ser adquiridos, convirtiéndolos en coleccionables²⁶.

Según esto, un NFT es único e incopiable, por estar inherentemente asociado a una identidad. Sin embargo, el contenido al que referencia sí puede ser copiado, por lo que el NFT no resulta suficiente para garantizar que un usuario posee los derechos de explotación de un activo digital. Para ello, es necesario crear acreditaciones en *blockchain* que asocien el contenido a la identidad del usuario²⁷.

Analizada la tecnología *blockchain* y, ligados a ella, los contratos inteligentes y NFTs, cabe plantear el debate al que se hizo referencia anteriormente sobre si la presencia de *blockchain* resulta o no imprescindible en la definición del metaverso. Las facilidades que otorga *blockchain* para la gestión y protección de los activos digitales en el metaverso, pudiendo acreditar información sin participación de terceros, parecen innegables y es obvio que, aprovechando las enormes posibilidades de *blockchain* se podrá desarrollar un metaverso más próspero. Por ello, muchos autores consideran que las características de inmutabilidad y transparencia de la tecnología *blockchain* son la mejor manera de garantizar que los intereses de desarrolladores y usuarios sigan siendo una prioridad en el crecimiento del metaverso²⁸.

1.2.3 Web3

La Web3 supone un nuevo paradigma de servicios en Internet apoyado en la tecnología *blockchain* que permite evolucionar hacia modelos

²⁶ LASTIRI SANTIAGO, M. (2023), op.cit., pp. 13-14.

²⁷ VICENTE DEL OLMO, L. I. Y AMAT, J. L. (2022), op.cit., p. 41.

²⁸ BALL, M. (2022), op.cit., pp. 301-303.

descentralizados de control y gobernanza de la red en los que son los propios usuarios quienes ejercen control de las plataformas²⁹.

El análisis de las implicaciones de la Web3 requiere echar la vista atrás para realizar un breve repaso de las distintas etapas del desarrollo de Internet que han llevado a su surgimiento. Para ello hay que remontarse al año 1989 en el cual aparece la primera implementación de la *web* con la denominación de Web 1.0, como un medio de acceso a la información en modo lectura y que ofrecía unas posibilidades muy reducidas de interacción por parte de los usuarios^{30,31}.

La siguiente generación de la *web* es la Web 2.0, que corresponde con el Internet que conocemos en la actualidad, en la que se extienden las posibilidades de la misma, evolucionando hacia el modo lectura-escritura al posibilitar que los usuarios generen y publiquen informaciones³². De esta forma, se otorga al usuario un papel activo, fomentando su interacción con las páginas *web*, así como la colaboración en la creación de contenidos^{33,34}. Sin embargo, el precio a pagar por estas nuevas características por parte de los usuarios es un menor control de los datos que estos generan en sus actuaciones en la *web* en beneficio de grandes empresas capaces de recopilar estos datos y convertirlos en su producto esencial³⁵.

Así, se llega al planteamiento de la Web3 como alternativa a la centralización, en la cual se opta por ejecutar las aplicaciones en una red fiable de miles de nodos que sustituyen a los servidores centralizados tradicionales de la anterior Web 2.0. Además, los desarrolladores de aplicaciones y creadores de contenido adquieren un mayor protagonismo viéndose recompensadas sus acciones mediante incentivos, haciendo uso

²⁹ VICENTE DEL OLMO, L. I. Y AMAT, J. L. (2022), op.cit., p. 34.

³⁰ VICENTE DEL OLMO, L. I. Y AMAT, J. L. (2022), op.cit., pp. 29-30.

³¹ CHOUDHURY, N. (2014): "World Wide Web and Its Journey from Web 1.0 to Web 4.0", International Journal of Computer Science and Information Technology, vol. 5 (6), pp. 8096-8100. Disponible en:

<https://ijcsit.com/docs/Volume%205/vol5issue06/ijcsit20140506265.pdf>

³² SERRANO ACITORES, A. (2022), op.cit., pp. 41-44.

³³ VICENTE DEL OLMO, L. I. Y AMAT, J. L. (2022), op.cit., pp. 31-32.

³⁴ CHOUDHURY, N. (2014), op.cit., pp. 8096-8100.

³⁵ VICENTE DEL OLMO, L. I. Y AMAT, J. L. (2022), op.cit., p. 33.

para ello de la tecnología *blockchain*, y pudiendo así relegar a un segundo plano a las entidades centrales de mantenimiento de la red³⁶.

En definitiva, el paradigma de la Web3, sobre la capa construida con tecnología *blockchain*, permite crear un ecosistema económico descentralizado. En él, los usuarios son quienes crean activos digitales para monetizarlos haciendo uso de NFTs³⁷.

En cuanto al debate sobre si la Web3 supone un elemento imprescindible del metaverso, la respuesta parece ser negativa. Esto se justifica en la existencia de mundos virtuales centralizados controlados por una única empresa que se encarga de gestionar todos los datos e intercambios económicos que tienen lugar entre los usuarios en los que, por tanto, no han entrado en juego los principios de operación y gobernanza descentralizadas característicos de la Web3. Sin embargo, no se puede negar el beneficio que esa descentralización generaría en favor de los usuarios en el caso de metaversos abiertos. En ellos, la toma de decisiones estaría sometida a un proceso democrático, siendo los propios usuarios los encargados del control de las reglas de interacción, las políticas y demás normas que gobiernen el mundo virtual. En la actualidad, se están desarrollando distintos metaversos que han decidido adoptar esta filosofía más abierta³⁸.

1.3 Empresas partícipes

Como se ha comentado anteriormente, son muchas las empresas que en los últimos años han optado por adentrarse en el mundo del metaverso. Los roles que estas han adoptado y los intereses que persiguen a través de su actuación en él son diversos. Esto permite introducir una primera distinción entre empresas desarrolladoras y marcas.

1.3.1 Empresas desarrolladoras

Por una parte, la consecución de un metaverso pleno requiere de la participación de diversos agentes que desarrollen distintos aspectos del

³⁶ LASTIRI SANTIAGO, M. (2023), op.cit., p. 8.

³⁷ VICENTE DEL OLMO, L. I. Y AMAT, J. L. (2022), op.cit., p. 35.

³⁸ GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit., p. 7.

mismo, desde los propios mundos virtuales hasta las tecnologías para el acceso a ellos.

En primer lugar, cabe señalar algunas empresas precursoras del metaverso que han dado lugar a las primeras plataformas 3D que más se aproximan a todas esas características que aparentemente debe reunir el metaverso. Entre ellas se encuentra Decentraland, que es el primer mundo virtual plenamente descentralizado, de forma que otorga a los usuarios que crean y juegan en él pleno control del mismo. Esta plataforma descentralizada basada en *blockchain* concede a los usuarios la posibilidad de crear e intercambiar activos a través de las reglas establecidas por ellos mismos³⁹. Además, The Sandbox, que nació como un juego para móviles en 2011 y que posteriormente realizó su transición hacia *blockchain*, también permite a los usuarios la monetización de sus creaciones mediante el uso de NFTs⁴⁰. En segundo lugar, para la industria del videojuego el metaverso representa su evolución natural. Así, empresas como Epic Games, creadora de Fortnite, o Roblox, ya reflejan en sus juegos aspectos que los hacen asemejarse a un metaverso, como la compraventa de activos digitales o la protección de los datos de los usuarios aproximándose al paradigma de la Web3.

En último lugar, es de esperar que las grandes empresas tecnológicas también desempeñen un rol relevante en este metaverso. Sus proyectos se enmarcarán en el campo del desarrollo de tecnologías inmersivas que faciliten el acceso de los usuarios a los distintos mundos virtuales, como es el caso de los dispositivos desarrollados y en desarrollo de Microsoft y Meta, entre otras empresas⁴¹.

1.3.2 Marcas

Por otra parte, diversas empresas pertenecientes a sectores de gran consumo como son las industrias de lujo y de moda contemplan el metaverso como un posible nuevo canal de comercialización de sus productos.

³⁹ DECENTRALAND (2023): "Decentraland". Disponible en: <https://decentraland.org/>

⁴⁰ THE SANDBOX (2023): "The Sandbox". Disponible en: <https://www.sandbox.game/>

⁴¹ VICENTE DEL OLMO, L. I. Y AMAT, J. L. (2022), op.cit., pp. 49-51.

Los mencionados NFTs dan la posibilidad de que algunas de las marcas más conocidas puedan ofrecer sus productos en la forma de productos virtuales en el metaverso mediante colecciones de NFTs. Este es el caso de Nike, que ha lanzado algunas colecciones de zapatillas virtuales, así como de Coca-Cola, Adidas o Louis Vuitton. Otras marcas han hecho uso de los mundos virtuales existentes como espacios digitales para la celebración de eventos o el establecimiento de puntos de venta digitales. Por ejemplo, Dolce & Gabbana celebró en Decentraland la primera Semana de la Moda del metaverso y abrió en el mismo una tienda virtual digital. Adicionalmente, se encuentran casos de empresas que están creando sus propios metaversos o espacios digitales como Nike con NIKELAND y Vans con Vans World⁴².

En la línea de estas actuaciones, parece probable que en los próximos años continúe incrementándose la presencia de empresas y grandes firmas en el metaverso. Sin embargo, los nuevos canales de venta de productos y formas de explotación de las marcas traerán consigo diversas implicaciones legales, por lo que el derecho deberá ajustarse a las nuevas posibilidades que ofrece el metaverso. Esta materia será objeto de análisis a continuación.

⁴² VICENTE DEL OLMO, L. I. Y AMAT, J. L. (2022), *op.cit.*, pp. 51-52.

2. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El metaverso ofrece a los usuarios la posibilidad de desarrollar infinidad de actividades. Entre otras, el metaverso se constituye como un espacio en el que los usuarios pueden ofrecer productos, así como crear y difundir distintos tipos de obras susceptibles de ser protegidas bajo los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, entre las diversas cuestiones jurídicas que este nuevo mundo virtual hace surgir, destacan los problemas que se plantean en torno a los derechos de propiedad industrial e intelectual. Así lo hace constar la anteriormente referida Resolución del Parlamento Europeo relativa a los mundos virtuales⁴³, que expresa que *«los mundos virtuales también presentan desafíos polifacéticos, entre otros, ... los derechos de propiedad intelectual»*. Asimismo, *«pide a la Comisión que preste atención a la posible aparición de problemas en la web 4.0 que ya existen en la web 3.0 como... la vulneración de los derechos de propiedad intelectual»*.

En el momento actual, nuestro derecho no dispone de normas específicas para la regulación de los asuntos relativos al metaverso⁴⁴. Por ello, habrá de recurrirse a las normas existentes en el mundo real, tratando de aplicar la analogía en aquellos conflictos que tengan lugar en el mundo virtual.

2.1 Marcas

En el ordenamiento jurídico español las marcas se encuentran reguladas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas⁴⁵ (en adelante, LM) y por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas⁴⁶ (en adelante, RLM). Tal como establece el artículo 4 de la LM:

«Podrán constituir marca todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los

⁴³ Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2024, sobre los mundos virtuales: oportunidades, riesgos y repercusiones estratégicas para el mercado único.

⁴⁴ GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit., p. 39.

⁴⁵ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>

⁴⁶ Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13981>

colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y*
- b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.»*

Por tanto, son esencialmente dos los requisitos exigidos para que un signo pueda adquirir la consideración de marca: su carácter distintivo y ser susceptible de representación, no necesariamente gráfica. En este aspecto, la regulación no parece suponer un obstáculo para el uso o protección como marcas de signos en el metaverso⁴⁷.

El derecho de propiedad sobre la marca se adquiere a través del registro válidamente efectuado (artículo 2 LM). La solicitud de registro de marca habrá de presentarse en el órgano competente de la Comunidad Autónoma que corresponda el cual, superado el examen de admisibilidad y de forma necesario, remitirá la solicitud a la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) (artículo 11 LM). Esta solicitud de registro de marca deberá contener, entre otros, la lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro (artículo 12 LM), que se clasificarán de conformidad con el sistema de clasificación establecido por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957⁴⁸ (artículo 3 RLM). Concedido, en su caso, el registro de la marca, la OEPM procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y a expedir el título de registro de la marca (artículo 22 LM).

⁴⁷ VICENTE DEL OLMO, L. I. Y AMAT, J. L. (2022), op.cit., p. 226.

⁴⁸ Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957 (modificado el 28 de septiembre de 1979). Disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/287438>

2.1.1 Infracción de marcas registradas

La actividad que de forma más frecuente es esperable encontrar en el metaverso en relación con las marcas es el uso de la misma con posterioridad a su registro en el mundo físico. En el caso de que este uso se realice por parte de un tercero no autorizado, puede producirse una infracción de la propiedad industrial⁴⁹. A raíz de esta posible infracción surgen algunas dudas.

Una primera cuestión a analizar es si el derecho de marca sobre productos o servicios físicos concede protección sobre el uso de dichos productos o servicios cuando se ofertan en el metaverso. Para determinarlo, procede examinar los requisitos que se establecen para que el titular del derecho exclusivo sobre la marca pueda prohibir a un tercero su uso sin consentimiento en el tráfico económico. En este sentido, el artículo 34.2 de la LM dispone que tal facultad de prohibición procede cuando el signo empleado por el tercero:

- a) Sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los cuales está registrada.
- b) Sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares, existiendo riesgo de confusión por parte del público, lo cual incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
- c) Sea idéntico o similar a la marca, independientemente de los productos o servicios para los que se utilice, cuando la marca en cuestión goce de renombre en España, obteniéndose a través del signo una ventaja desleal o perjudicial sobre ese renombre.

En el caso de marcas sobre productos o servicios físicos, el titular del derecho podría alegar lo establecido en el apartado b) en justificación de un posible riesgo de confusión que dé lugar a una asociación por parte de los usuarios del metaverso del signo empleado en el mismo con la marca protegida en el mundo físico. Adicionalmente, con la intención de evitar el

⁴⁹ GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit., p. 39.

posible debate que puede originar la similitud entre los productos o servicios físicos protegidos por la marca y aquellos en los que se emplea el signo en el metaverso, los titulares de los derechos disponen de la posibilidad de proceder a la solicitud de registro de marcas en relación con los productos o servicios del metaverso, asegurando así la aplicación de lo citado en el apartado a) anterior.

Así, de estar interesado en proteger tanto la versión física como digital de un producto, los titulares habrán de acudir en las solicitudes de registro de marca a clases de productos o servicios aplicables en el metaverso del nomenclátor internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza anteriormente mencionado⁵⁰. En esta vía se encuentran empresas como Meta, Nike y Converse que buscan proteger el uso de sus prendas u otros productos en el metaverso. Entre las clases de productos en torno a las cuales las empresas parecen estar presentando sus solicitudes se encuentran la clase 9, para bienes virtuales descargables; la clase 35, que incluye, entre otros servicios de distribución de bienes virtuales, o la clase 41, relativa a servicios de entretenimiento⁵¹. Sin embargo, las descripciones ofrecidas para estas clases no resultan del todo adecuadas para su uso en el nuevo mundo virtual, lo cual refleja la conveniencia de una actualización de la Clasificación de Niza que permita una mejor adaptación a los productos y servicios ofrecidos en el metaverso⁵².

2.1.2 Cumplimiento de la carga de uso obligatorio

En relación con el uso en el metaverso de una marca registrada en el mundo físico, este uso puede ser realizado por el titular del propio derecho.

El artículo 54.1 de la LM en su letra a) establece que se declarará la caducidad de la marca cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de la LM, que exige que, en el plazo de cinco años contados desde la

⁵⁰ OMPI (2023): Clasificación de Niza NCL12-2024. Lista de productos y servicios ordenados por clase. Disponible en: <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/>

⁵¹ PARK, K. (2022): "Marcas en el metaverso". *OMPI Revista*, 1, pp. 30-33. Disponible en: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/pdf/2022/wipo_pub_121_2022_01.pdf

⁵² ECIJA (2022): "Metaverso: una primera aproximación jurídica y algunas cuestiones sin resolver". Madrid. p. 19.

fecha de su registro, esta sea objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada.

La irrupción de las marcas en el metaverso abre, por tanto, la posibilidad de que ese uso efectivo a que hace referencia el artículo 39 de la LM tenga lugar en el metaverso⁵³. La relevancia de esta posibilidad radica en que el incumplimiento del uso efectivo durante el plazo de cinco años establecido implica que el titular no podrá ejercitar su derecho exclusivo frente a un tercero cuando ha incumplido la carga de uso. En ese sentido, se requiere que los derechos del titular no puedan ser objeto de caducidad de conformidad con el artículo 54.1 de la LM antes mencionado para que este titular pueda bien prohibir la utilización del signo a un tercero (artículo 41.2 LM), bien presentar oposición a la solicitud de registro de otra marca (artículo 21.3 LM) o bien solicitar nulidad de una marca en virtud de su marca anterior (artículo 59.2 LM).

No obstante, es preciso mencionar el obstáculo que puede suponer para el cumplimiento de la carga de uso obligatorio de la marca en el metaverso la exigencia de que el uso efectivo tenga lugar en España, surgiendo aquí el problema de la vinculación territorial de los actos que tienen lugar en el metaverso, al que se hará referencia posteriormente.

2.1.3 Adquisición de derechos sobre la marca no registrada

Determinadas legislaciones reconocen un derecho sobre la marca no registrada. Este es el caso del Derecho español, que recoge en el artículo 6 de la LM la imposibilidad de registrar una marca idéntica a otra anterior, entendiéndose por marca anterior, entre otras, las marcas no registradas que sean “notoriamente conocidas” en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París⁵⁴ (artículo 6.2.d) LM). Asimismo, se reconoce a estas marcas no registradas “notoriamente conocidas” los mismos derechos conferidos por las marcas registradas, a excepción de la facultad de prohibir a un tercero el uso de signos idénticos o similares, independientemente de

⁵³ GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit., p. 39.

⁵⁴ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883. Disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/287557>

los productos o servicios en que se emplea, por gozar la marca de renombre en España (artículo 34.7 LM). Igualmente, se podrá declarar nulo el registro de una marca idéntica o que pueda generar confusión con la marca no registrada “notoriamente conocida” (artículo 52.1 LM).

En relación con lo anterior, la actividad desarrollada en el mundo virtual que supone el metaverso podría dar lugar a la adquisición de la protección de una marca no registrada⁵⁵. De nuevo, vuelve a manifestarse en este caso la necesaria vinculación territorial entre el uso de la marca en el metaverso y el Estado español, problema que se analizará más adelante.

2.2 Diseños industriales

En el ordenamiento jurídico español los diseños industriales se encuentran regulados en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial⁵⁶ (en adelante, LPJDI) y por el Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante, RLPJDI).

La ley define en la letra a) de su artículo 1.2 el diseño como *«la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación»*.

Cabe atender también a la definición del término producto proporcionada en la letra b) del mismo artículo como *«todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos»*.

Analizando las dos definiciones anteriores en relación con las características que tendrán los diseños empleados en el metaverso, por una parte, estos gozarán naturalmente de una apariencia externa. Por otra parte, la

⁵⁵ GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit., p. 36.

⁵⁶ Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13615>

consideración del término producto no parece excluirlos, haciendo específica referencia a los símbolos gráficos⁵⁷. Podría plantearse la duda de si la exclusión de los programas informáticos resulta un obstáculo para los diseños del metaverso, pero esta definición no ha impedido la protección de las interfaces de usuario de dispositivos electrónicos, por lo que tampoco resultaría un inconveniente en el metaverso⁵⁸. Por tanto, en principio, a partir de estas dos definiciones parece que los diseños que se empleen en el metaverso podrán también ampararse bajo la regulación existente en la materia.

La protección del diseño, de forma análoga a la protección de las marcas, se adquiere mediante su inscripción, válidamente efectuada, en el Registro de Diseños, cuya llevanza corresponderá a la OEPM (artículo 2 LPJDI), exigiéndose para que un diseño pueda ser registrado los requisitos de la novedad y el carácter singular (artículo 5 LPJDI). Así, la novedad supone que no se haya hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro ningún otro diseño idéntico (artículo 6 LPJDI), mientras que el carácter singular requiere que la impresión general que produzca el diseño al usuario informado difiera de la producida por cualquier otro diseño ya hecho accesible al público en la misma fecha anterior (artículo 7 LPJDI). En los diseños del metaverso, la concurrencia de estos dos requisitos no hace surgir ninguna cuestión conflictiva adicional respecto a las que podrían encontrarse en relación con los diseños del mundo físico.

La solicitud de registro del diseño deberá constar de los elementos a los que se hace referencia en el artículo 21.1 de la LPJDI, pero, además, de forma opcional podrá contener la clasificación de los productos a los que vaya a aplicarse el diseño conforme a la clasificación internacional de dibujos y modelos industriales establecida por el Arreglo de Locarno de 1968⁵⁹.

⁵⁷ VICENTE DEL OLMO, L. I. Y AMAT, J. L. (2022), op.cit., p. 252.

⁵⁸ GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit., p. 37.

⁵⁹ Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, de 8 de octubre de 1968 (enmendado el 28 de septiembre de 1979). Disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/285822>

2.2.1 Infracción de diseños registrados

De forma equivalente al análisis realizado para el caso de las marcas, existe la posibilidad de que el metaverso sea soporte de diferentes usos de diseños industriales que se hayan registrado para el mundo físico. Por ello, procede analizar qué consecuencias podría tener el uso de estos diseños en el metaverso por parte de un tercero no autorizado para ello.

Tal como establece el artículo 45 de la LPJDI, el registro del diseño confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento, entendiéndose por utilización la fabricación, oferta, comercialización, importación y exportación o el uso de un producto que incorpore dicho diseño. En el metaverso, esta utilización podría consistir en el uso de símbolos gráficos registrados en el mundo físico para su comercialización o en la inclusión de los mismos en cualquier otro producto del mundo virtual.

En cuanto al alcance de la protección del diseño registrado, dispone el artículo 47.1 de la LPJDI que se extenderá a cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente.

En este sentido, la protección en el metaverso de aquellos diseños industriales registrados previstos en su solicitud para el mundo físico como único soporte parece presentar menores dificultades que las encontradas en el caso de las marcas. Esta afirmación deriva de la distinción que el artículo 21 de la LPJDI realiza entre los elementos imprescindibles y opcionales que debe contener la solicitud de registro de un diseño industrial. Como se ha mencionado con anterioridad, la clasificación de los productos a los que vaya a aplicarse el diseño conforme al Arreglo de Locarno tiene un carácter opcional en la solicitud y, por tanto, no será objeto de consideración al determinar el alcance de la protección de un diseño industrial⁶⁰.

En virtud de lo anterior, el titular de un derecho sobre un diseño industrial ve facilitada su protección en cuanto a las posibles infracciones que puedan

⁶⁰ VICENTE DEL OLMO, L. I. Y AMAT, J. L. (2022), *op.cit.*, p. 254.

tener lugar sobre el mismo en el metaverso, al gozar de dicha protección para cualquier tipo de producto⁶¹.

2.2.2 Adquisición de protección como diseño no registrado

El Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios⁶² introduce la protección de los diseños no registrados al señalar en la letra a) de su artículo 1.2 que *«la protección conferida se extenderá a cualquier dibujo o modelo en tanto que dibujo o modelo no registrado, si se hace público conforme al procedimiento previsto en el presente Reglamento»*. Es el artículo 11.2 de este Reglamento el que establece que *«se considerará que un dibujo o modelo ha sido hecho público dentro de la Comunidad si se ha publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo, de manera tal que, en el tráfico comercial normal, dichos hechos podrían haber sido razonablemente conocidos por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad»*.

La Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial hace referencia en su Preámbulo a esta protección del diseño no registrado, señalando la ausencia de necesidad de una normativa nacional que refleje la misma protección, al quedar todos los diseños no registrados automáticamente amparados en la cobertura comunitaria.

De acuerdo con lo anterior, se puede plantear si la utilización de un diseño industrial en el metaverso podría ser origen de la protección como diseño no registrado. Es aquí de crucial importancia el problema de la vinculación territorial del metaverso, al hacerse referencia de forma específica a la necesidad de algún modo de divulgación dentro de la Comunidad Europea. Esta cuestión será objeto de análisis posteriormente.

⁶¹ GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit., pp. 41-42.

⁶² Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. Disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/181815>

2.3 Derechos de autor

El ordenamiento jurídico español regula los derechos de autor en el Libro I del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual⁶³ (en adelante, LPI).

El artículo 10 de dicho texto dispone que «*son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro*» y proporciona una enumeración de creaciones comprendidas bajo esta consideración. De acuerdo con esto, resulta evidente que el metaverso podría ser un posible soporte de estas obras.

La protección otorgada al autor de dichas creaciones se manifiesta a través de distintos derechos concedidos al mismo. Por una parte, se reconocen al autor una serie de derechos morales, caracterizados por ser irrenunciables e inalienables (artículo 14 LPI). Por otra parte, se concede al autor el derecho exclusivo de explotación recogido en el artículo 17 de la LPI, el cual se analizará posteriormente en detalle.

Conforme a lo establecido por el Convenio de Berna de 1997⁶⁴, el goce y el ejercicio de los derechos concedidos a los autores sobre sus obras, se otorga por el mero hecho de la creación de las mismas. Sin embargo, ello no impide que puedan ser objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual, tal como establece el artículo 145 de la LPI.

2.3.1 Protección de creaciones en el metaverso

El metaverso puede actuar como un espacio en el que tenga lugar la creación de obras susceptibles de ser protegidas por la propiedad intelectual⁶⁵. En el mismo, se pueden generar creaciones que serían

⁶³ Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930>

⁶⁴ Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, del 9 de septiembre de 1896 (enmendado el 28 de septiembre de 1979). Disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/283694>

⁶⁵ GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit., p. 64.

percibidas por los usuarios a través de interfaces gráficas y que podrían consistir en diseños de espacios o avatares, entre otros⁶⁶.

Considerando metaversos que otorguen a los usuarios mecanismos para la creación de nuevos elementos del mundo virtual, surge la cuestión de a quién corresponde la titularidad de dichas obras, para cuya determinación es preciso atender a lo dispuesto en las condiciones contractuales de los distintos metaversos. En concreto, se va a acudir a los términos de uso de dos metaversos, Decentraland y The Sandbox, a los que se ha hecho referencia en la primera sección.

En el caso de Decentraland, se establece que los derechos de propiedad intelectual sobre el contenido creado por los usuarios pertenecen a los mismos, pudiendo estos imponer cualesquiera licencias, términos y condiciones sobre este contenido⁶⁷. En cambio, en el caso de The Sandbox, se dispone que los usuarios conceden a la compañía una licencia irrevocable, no exclusiva, libre de *royalties*, totalmente pagada y mundial para la reproducción, distribución, comunicación pública, y cualquier otra forma de uso o explotación del contenido creado que estos hayan creado en el mundo virtual. Asimismo, se establece que los usuarios renuncian a sus derechos morales, aunque esto resultaría nulo de acuerdo con la irrenunciabilidad e inalienabilidad de los derechos morales, antes mencionadas, establecidas por el artículo 14 de la LPI⁶⁸.

En cualquier caso, las obras generadas en el metaverso protegidas por los derechos de autor no encontrarían ninguna dificultad para el goce y ejercicio de los derechos concedidos por la legislación actual.

⁶⁶ GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit., p. 63.

⁶⁷ DECENTRALAND (2023): "Terms of Use: 12. Proprietary Rights." Disponible en: <https://decentraland.org/terms/#12-proprietary-rights> [Consulta: 05/11/2023]

⁶⁸ THE SANDBOX (2023): "Terms of Use." Disponible en: <https://www.sandbox.game/en/terms-of-use/> [Consulta: 12/11/2023]

2.3.2 Infracción sobre creaciones en el metaverso

El metaverso también puede ser un espacio para la infracción de derechos de autor ajenos, tanto referidos a creaciones del mundo físico como a creaciones generadas en el propio mundo virtual⁶⁹.

Como se ha hecho referencia con anterioridad, el artículo 17 de la LPI establece que *«corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley»*. Estos cuatro derechos de explotación a los que se hace referencia se definen en los sucesivos artículos, lo cual permite analizar qué formas de infracción de los derechos exclusivos de explotación de una obra podrían tener lugar en el metaverso.

En primer lugar, se entiende la reproducción como la fijación por cualquier medio de toda o parte de la obra que permite su comunicación u obtención de copias (artículo 18 LPI), lo cual podría tener lugar en el metaverso mediante la puesta a disposición de cualquier obra literaria. En segundo lugar, se considera la distribución como la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante venta, alquiler o cualquier otra forma (artículo 19 LPI), por lo que, de forma análoga al caso anterior, podría aplicarse en el metaverso si tuviera lugar la monetización de cualquier creación protegida por los derechos de autor. En tercer lugar, se define la comunicación pública como todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda acceder a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas (artículo 20 LPI) y se hace referencia a actos concretos que representan esta forma de explotación de perfecta aplicación al metaverso, como *«la puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija»*. En último lugar, se considera como transformación la traducción, adaptación

⁶⁹ GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit., p. 64.

y cualquier otra modificación en la forma de una obra que dé lugar a una diferente (artículo 21 LPI) que, aunque podría tener aplicación en el metaverso, resultará menos común que las anteriores.

Ante cualquiera de las cuatro actividades referidas, en virtud del artículo 138 de la LPI el titular de la obra podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados. Para el ejercicio de esta acción, de forma análoga a lo planteado en el caso de las marcas y diseños industriales, se encuentra el problema de la vinculación territorial entre la infracción que ha tenido lugar en el metaverso y el Estado en cuya legislación se busca la protección del derecho, lo cual se analizará posteriormente.

2.4 Responsabilidad por infracciones en el metaverso

Los apartados anteriores han reflejado la posibilidad de que en el metaverso se produzcan infracciones en relación con los derechos de propiedad industrial e intelectual. La constatación de una infracción de estos derechos en el metaverso plantea como cuestión la identificación de los sujetos responsables.

Por trasposición de la determinación del sujeto infractor en el mundo físico, el primer responsable será aquel que ha lesionado el derecho de que se trate en el mundo virtual y que se encontrará perfectamente identificado en el metaverso a través de su usuario. Sin embargo, este usuario no tendrá por qué estar necesariamente vinculado a una verdadera identidad del mundo real. De hecho, la necesidad de identificación de los usuarios en los mundos virtuales se plantea en la reciente Resolución del Parlamento Europeo sobre mundos virtuales⁷⁰ mencionada en apartados anteriores que *«considera que el debate sobre la necesidad de identificar a los usuarios en los mundos virtuales debe ser un ámbito prioritario en el desarrollo de los mundos virtuales y que se debe reflexionar profundamente sobre la posible*

⁷⁰ Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2024, sobre los mundos virtuales: oportunidades, riesgos y repercusiones estratégicas para el mercado único.

configuración de este entorno digital, teniendo en cuenta que, en algunos casos, puede ser preferible el anonimato».

Lo anterior, lleva a valorar la posibilidad de que la responsabilidad por dichas infracciones recaiga sobre los titulares del metaverso en que se hayan cometido⁷¹. Con el objetivo de eludir esta posible responsabilidad, los términos de uso de los metaversos que se obliga a los usuarios a aceptar antes de acceder a los mismos contemplan amplias cláusulas de exoneración de responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de Decentraland sus términos de uso establecen que los usuarios asumen la completa responsabilidad por el uso que estos hagan del metaverso y de las herramientas del mismo, de forma que, en caso de vulneración de derechos de propiedad intelectual por parte del usuario, la fundación responsable del metaverso, sus directores y sus empleados quedan exonerados de toda responsabilidad por la infracción⁷². De forma análoga, los términos de uso de The Sandbox reflejan que solamente el usuario es responsable de asegurar que el contenido introducido por él en el metaverso cumple con toda legislación aplicable, incluyendo los derechos de propiedad intelectual⁷³.

Sin embargo, la eficacia de las cláusulas anteriores se encuentra limitada *inter partes*, lo cual impide que puedan ser invocadas frente a los titulares de los derechos vulnerados⁷⁴. En relación con lo anterior, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico⁷⁵ aborda las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de servicios que realicen actividades de intermediación como las de transmisión, copia, alojamiento y localización de datos en la red, entre los que se encontrarían los titulares de los metaversos, con la finalidad de

⁷¹ GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit., p. 43.

⁷² DECENTRALAND (2023): “Terms of Use: 10. Disclaimers.” Disponible en: <https://decentraland.org/terms/#12-proprietary-rights> [Consulta: 12/11/2023]

⁷³ THE SANDBOX (2023): “Terms of Use.” Disponible en: <https://www.sandbox.game/en/terms-of-use/> [Consulta: 12/11/2023]

⁷⁴ GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit., p. 43.

⁷⁵ Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758#a1>

establecer un deber de colaboración para impedir la continuidad en la divulgación de servicios o contenidos ilícitos.

En concreto, sobre la responsabilidad de los titulares del metaverso por la vulneración de derechos de propiedad intelectual e industrial por sus usuarios, el artículo 16 de la Ley 34/2002 establece que *«los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que:*

a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o

b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.».

En virtud de este artículo, los titulares de los metaversos resultarán exentos de responsabilidad por las infracciones de los derechos de propiedad industrial e intelectual, siempre que procedan a la eliminación de los contenidos que vulneren dichos derechos desde que tengan constancia de su existencia.

2.5 Problema de la vinculación territorial

El metaverso representa un mundo virtual sin localización conocida, al encontrarse desvinculado de cualquier realidad territorial⁷⁶. Así, ante la llegada de este mundo virtual surge como otra gran cuestión a resolver la determinación de la ubicación del mismo. Desde el punto de vista jurídico, la resolución de conflictos jurídicos que puedan tener lugar en el metaverso encuentra como dificultad la deslocalización a la que puede conducir el mismo, la cual complica la determinación de la competencia jurisdiccional⁷⁷.

Los análisis anteriores sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual han encontrado recurrentemente como obstáculo decisivo para

⁷⁶ GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit., p. 56.

⁷⁷ VICENTE DEL OLMO, L. I. Y AMAT, J. L. (2022), op.cit., pp. 318-320.

poder extraer sus respectivas conclusiones el problema de la vinculación territorial de los hechos que tienen lugar en el metaverso, como resultado del enfrentamiento entre el carácter universal del mismo y la territorialidad asociada a la normativa relativa a los derechos de propiedad intelectual e industrial. Por ello, resulta imprescindible el establecimiento de un vínculo entre los actos del metaverso y el Estado en que se pueda encontrar protegido el derecho o en que se puedan producir las correspondientes consecuencias jurídicas⁷⁸.

Por una parte, en el análisis de las marcas y de los diseños industriales se ha comprobado cómo estos derechos de propiedad industrial nacen como consecuencia de su registro válidamente efectuado. Por tanto, en la actualidad, aunque el uso de la marca o el diseño tenga lugar en el metaverso, la adquisición del derecho de exclusiva se habrá producido en el mundo real por el reconocimiento de dichos derechos por el correspondiente Estado y con sujeción al principio de territorialidad que rige los derechos de propiedad industrial⁷⁹.

Por otra parte, en el caso de los derechos de autor, el registro no supone un elemento imprescindible y, de forma equivalente, se encuentran los supuestos de adquisición de derechos sobre la marca no registrada y sobre el diseño no registrado. Como se ha señalado en los correspondientes apartados, para la protección de marcas no registradas, se hace alusión en el artículo 6.2d) de la LM a la exigencia de que estas sean “notoriamente conocidas” en España, mientras que, para los diseños no registrados, de acuerdo con el Reglamento (CE) 6/2002, se requiere que el dibujo o modelo haya sido hecho público dentro de la Comunidad Europea.

En todo caso, se aprecia la necesidad de establecer una conexión entre cualesquiera clases de creaciones empleadas en el metaverso y el Estado u Estados bajo cuya regulación se busca amparo para la protección de los derechos de propiedad e industrial sobre dichas creaciones. Esta conexión se encontrará garantizada en aquellos casos en los que sea posible acceder

⁷⁸ GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit., p. 42.

⁷⁹ GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit., p. 35.

al metaverso y realizar transacciones en el mismo desde el territorio del Estado que se trate⁸⁰.

Finalmente, es preciso tener en cuenta que Internet ya ha supuesto un desafío para la resolución de conflictos jurídicos en relación con este problema de la vinculación territorial, y la jurisprudencia ha sido capaz adaptarse a una realidad deslocalizada. La ampliación de la realidad virtual a través del metaverso obliga, por tanto, a seguir analizando sus conexiones con la realidad territorial⁸¹, con el objetivo de dar respuesta a las cuestiones jurídicas que puedan plantearse en el mismo.

2.6 Acuñación de *tokens* no fungibles sobre obras protegidas

Como se hizo referencia en la primera sección, los *tokens* no fungibles o NFTs son elementos digitales almacenados en *blockchain* que consisten en una representación digital única de cualquier activo digital y que pueden ser objeto de comercialización. Aunque esta comercialización no requiere el metaverso para tener lugar, sin duda, los mundos virtuales representan uno de sus principales campos de aplicación⁸².

De acuerdo con el hecho de que los NFTs se pueden acuñar sobre cualquier tipo de activo digital, surge la posibilidad de generar NFTs sobre la base de una obra protegida por los derechos de propiedad intelectual. De esta forma, sería técnicamente posible acuñar NFTs sobre obras protegidas por derechos ajenos, sin la necesaria autorización del titular correspondiente. Esta posibilidad se ve agravada por la facultad de comercialización y, por tanto, de enriquecimiento, que ofrecen los NFTs. La cuestión que se plantea al respecto es la de si estos actos suponen una infracción de los derechos de propiedad intelectual.

La generación de un NFT consiste en la obtención de unos metadatos mediante la elaboración de un código informático, que generalmente se

⁸⁰ GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit., p. 42.

⁸¹ GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit., p. 56.

⁸² GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit., pp. 66-67.

realiza conforme al estándar técnico ERC-721⁸³ elaborado por Ethereum. El *token* constará, entre otros elementos opcionales, de un número de identificación y de una dirección del contrato para su localización en *blockchain*. Para su vinculación a un archivo digital determinado, será necesario cargarlo en una plataforma de *tokens* no fungibles. En relación con dicho archivo, podría tener lugar un acto no consentido de explotación de una obra protegida por los derechos de propiedad intelectual, bien por los actos que previamente se hayan realizado para la consecución del activo relativo a dicha obra, o bien por la propia reproducción del mismo para la culminación de la generación del NFT sobre la misma.

Los derechos de explotación cuyo ejercicio exclusivo corresponde al autor de la obra, de acuerdo con el anteriormente analizado artículo 17 de la LPI, son la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.

Así, podría tener lugar una vulneración del derecho de reproducción de una obra si para la acuñación del *token* correspondiente se escanea o se obtiene por cualquier otro medio una copia digital de una obra física. De igual modo, el derecho de modificación podría infringirse si para la posterior acuñación de NFTs se realizan sobre la copia digital ligeras modificaciones sobre la misma. Incluso podría tener lugar un acto de comunicación pública si el activo digital sobre el que se acuña el NFT es un enlace a una obra, siendo este uno de los elementos opcionales que se pueden incorporar a los *tokens*, que dé acceso a la misma a un público que no lo tuviera anteriormente⁸⁴.

En consecuencia, la acuñación de NFTs sobre obras ajenas protegidas por los derechos de propiedad intelectual está estrechamente vinculada a la posibilidad de infracciones sobre estos derechos si los actos se realizan sin la necesaria autorización de su autor.

Tras el referido proceso de acuñación de los NFTs, estos podrán ser objeto de transmisión. La cuestión que surge en este caso es la de si aquel que

⁸³ ENTRIKEN, W., SHIRLEY, D., EVANS Y SACHS, N. (2018): "ERC-721: Non-Fungible Token Standard".

⁸⁴ GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit., pp. 67-68.

adquiere la propiedad de un *token* no fungible adquiere a su vez los derechos de explotación de la obra sobre la que se haya acuñado.

El propio estándar ERC-721 facilita la transmisión de los mismos, proporcionando a su propietario funciones que posibilitan, a través de código informático, la definición de la propiedad del mismo y la transferencia. De esta forma, el cambio en la titularidad del *token* quedará reflejado en *blockchain*.

Sin embargo, este cambio en la titularidad no supone la cesión al adquirente del NFT de los derechos de explotación de la respectiva obra, puesto que únicamente se trata de la transmisión de la propiedad de los metadatos en que el *token* consiste. En caso de que con dicha transmisión se pretenda también ceder los derechos de propiedad intelectual al adquirente, esta cesión deberá acordarse mediante un contrato o licencia paralelo a la venta del NFT⁸⁵.

⁸⁵ GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022), op.cit., p. 70.

3. CONCLUSIONES

El término metaverso alude a un concepto complejo en torno al cual no existe un acuerdo que permita otorgar una definición claramente delimitada. En un intento de esclarecer su significado se puede hacer referencia a algunas características que resultan imprescindibles, tales como ser un mundo virtual tridimensional, persistente, síncrono y, probablemente, interoperable. Estos requisitos se ven acompañados por otros aspectos respecto de los cuales existen importantes discrepancias sobre la necesidad de su presencia en estos mundos virtuales, entre los que se encuentran *blockchain* y la Web3. Será la propia evolución del metaverso la que dé respuesta a estas controversias.

Son múltiples las posibilidades que el metaverso ofrece a sus usuarios, dando lugar a la aparición de nuevos retos jurídicos que las legislaciones de los distintos países deben tratar de afrontar. Centrando la atención en las posibles actividades de fabricación, distribución y comercialización de productos o servicios, surgen diversas cuestiones relativas a la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual, sin que se disponga de una regulación específica aplicable al metaverso.

Por lo que se refiere a las marcas, el análisis efectuado pone de manifiesto algunos aspectos importantes. En cuanto a las infracciones en el metaverso de marcas registradas en el mundo físico, resulta razonable considerar que la protección conferida sobre estas marcas se extenderá sin demasiados inconvenientes al metaverso. Aun así, la protección se vería facilitada en caso de encontrarse registradas las marcas infringidas para las clases de productos o servicios relativas al metaverso conforme al Arreglo de Niza. Adicionalmente, el metaverso podría representar también un medio válido para el cumplimiento de la carga de uso obligatorio que se establece para las marcas, así como para la adquisición de derechos sobre marcas que no se encuentren registradas.

En cuanto a los diseños industriales, se comprueba cómo, de forma similar a la posible infracción de marcas en el metaverso, ante una infracción sobre diseños industriales registrados su titular se encontraría también protegido

en el mundo virtual. Esta protección se ve facilitada respecto a la de las marcas, puesto que la protección que se otorga sobre los diseños industriales se confiere para cualquier clase de productos, con independencia de aquellas para las que se encuentre registrado. Igualmente, el uso en el metaverso de un diseño industrial podría dar lugar a la protección del mismo como diseño no registrado.

En relación con los derechos de autor, surgen dos aspectos relevantes en su uso en el metaverso. Por un lado, pueden producirse en él nuevas creaciones que den lugar al reconocimiento de nuevos derechos, respecto de los cuales las propias plataformas manifiestan que corresponderían a los usuarios creadores de las mismas. Por otro lado, pueden producirse infracciones sobre derechos de autor, ya se trate de creaciones del mundo físico o virtual, por el ejercicio de los derechos de explotación exclusivos que corresponder al autor por parte de terceros no autorizados. La protección conferida al titular de los derechos se extendería asimismo a las infracciones que tuvieran lugar en el metaverso.

Sin embargo, los aspectos señalados respecto a las marcas, diseños industriales y derechos de autor hacen surgir algunos conflictos comunes. Por una parte, plantean la dificultad de la identificación de los sujetos responsables de las posibles infracciones, puesto que los usuarios de las plataformas del metaverso no habrán de estar necesariamente vinculados a una identidad real del mundo físico. Es por ello por lo que se aborda como cuestión relacionada la posible responsabilidad de los titulares de los metaversos en que se produzcan las infracciones, determinando que resultarán exentos siempre y cuando se encarguen de la eliminación de los contenidos infractores tan pronto como tengan conocimiento de ellos. Por otra parte, la vinculación territorial de los diferentes actos referidos es también de gran importancia para que sea posible la aplicación de las normas de los diferentes países a los conflictos. En este sentido, la conexión estará garantizada siempre que el acceso al metaverso se pueda efectuar desde el territorio del Estado que corresponda.

Otro aspecto a considerar es la acuñación de *tokens* no fungibles sobre obras protegidas por derechos de propiedad intelectual, la cual podría derivar en una vulneración de los mismos en caso de no disponerse sin autorización de su titular. Asimismo, se debe tener en cuenta que la simple transmisión de estos NFTs no supone la cesión de los derechos de propiedad intelectual de la obra asociada.

Las cuestiones analizadas están siendo ya objeto de litigio ante los Tribunales. Los anexos recogen tres casos reseñables que permiten apreciar la aplicación de la regulación existente a conflictos vinculados con el metaverso. Estos permiten comprobar que, pese a tratarse de casos respecto de los que no existen precedentes y que plantean ciertas dificultades, la legislación vigente dispone de capacidad de adaptación, permitiendo encontrar vías para la resolución de los mismos.

BIBLIOGRAFÍA

BALL, M. (2022): El metaverso y cómo lo revolucionará todo. Deusto, Barcelona.

CHOUDHURY, N. (2014): "World Wide Web and Its Journey from Web 1.0 to Web 4.0", International Journal of Computer Science and Information Technology, vol. 5 (6), pp. 8096-8100. Disponible en: <https://ijcsit.com/docs/Volume%205/vol5issue06/ijcsit20140506265.pdf>

DECENTRALAND (2023): "Decentraland". Disponible en: <https://decentraland.org/>

DECENTRALAND (2023): "Terms of Use: 10. Disclaimers." Disponible en: <https://decentraland.org/terms/#12-proprietary-rights>

DECENTRALAND (2023): "Terms of Use: 12. Proprietary Rights." Disponible en: <https://decentraland.org/terms/#12-proprietary-rights>

ECIJA (2022): "Metaverso: una primera aproximación jurídica y algunas cuestiones sin resolver". Madrid.

ENTRIKEN, W., SHIRLEY, D., EVANS Y SACHS, N. (2018): "ERC-721: Non-Fungible Token Standard".

GÓMEZ-ACEBO & POMBO (2022): Guía jurídica del metaverso. Editorial Tecnos, Madrid.

LASTIRI SANTIAGO, M. (2023): "El metaverso: origen, evolución y retos actuales". LA LEY, Madrid.

LEVIS, D. (2006): "¿Qué es la realidad virtual?". Disponible en: https://www.academia.edu/2449000/Qu%C3%A9_es_la_realidad_virtual

META (2021): "Founder's Letter, 2021". Disponible en: <https://about.fb.com/news/2021/10/founders-letter/>

OPENSEA (2023): "How to create an NFT". Disponible en: <https://opensea.io/learn/how-to-create-an-nft>

PARK, K. (2022): "Marcas en el metaverso". OMPI Revista, 1, pp. 30-33. Disponible en:

https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/pdf/2022/wipo_pub_121_2022_01.pdf

SERRANO ACITORES, A. (2022): Metaverso y derecho. Editorial Tecnos, Madrid.

THE SANDBOX (2023): "Terms of Use." Disponible en: <https://www.sandbox.game/en/terms-of-use/>

THE SANDBOX (2023): "The Sandbox". Disponible en: <https://www.sandbox.game/>

VICENTE DEL OLMO, L. I. Y AMAT, J. L. (2022): Aspectos jurídicos del metaverso. LA LEY, Madrid.

Referencias normativas

Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, de 8 de octubre de 1968 (enmendado el 28 de septiembre de 1979). Disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/285822>

Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957 (modificado el 28 de septiembre de 1979). Disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/287438>

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, del 9 de septiembre de 1896 (enmendado el 28 de septiembre de 1979). Disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/283694>

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883. Disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/287557>

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>

Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758#a1>

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13615>

OMPI (2023): Clasificación de Niza NCL12-2024. Lista de productos y servicios ordenados por clase. Disponible en: <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/>

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930>

Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13981>

Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. Disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/181815>

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2024, sobre los mundos virtuales: oportunidades, riesgos y repercusiones estratégicas para el mercado único (2022/2198(INI)). Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0032_ES.html

ANEXOS

En los posteriores anexos se analizan conflictos judiciales en los que resulta de aplicación las cuestiones relativas a la protección de la propiedad industrial e intelectual en el metaverso tratadas a lo largo de las distintas secciones del presente documento.

Anexo I. Caso 1:22-cv-00384-JSR Hermès v. Rothschild

Se procede al análisis del caso acontecido entre Hermès International y Hermès of Paris, Inc. contra Mason Rothschild, resuelto por la Corte de Distrito de Estados Unidos⁸⁶.

Por un lado, la parte demandante está integrada por Hermès International, corporación regulada bajo la legislación francesa, y por Hermès of Paris, Inc., corporación regulada bajo las leyes de Nueva York. Hermès es una empresa dedicada a la fabricación de accesorios de moda y joyería de lujo, mundialmente conocida por su bolso “Birkin”, diseño creado en 1984.

Hermès opera en Estados Unidos a través de la segunda de las corporaciones anteriores, siendo esta la única distribuidora y gozando del derecho exclusivo para la venta de los bolsos referidos venta bajo la marca “Hermès”. Hermès es propietaria asimismo de la marca “Birkin” y de la imagen comercial del bolso, ambas registradas en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos, además de encontrarse registradas mundialmente.

Por otro lado, la parte acusada es Mason Rothschild, cuyo nombre real es Sonny Estival, y que es el individuo creador y distribuidor de los NFTs “MetaBirkins”, que representan la pieza central del caso, a los cuales se hará referencia en adelante.

Especificadas las partes intervinientes en el litigio, los hechos que dan lugar a la interposición de la demanda por parte de Hermès parten de la creación y comercialización por parte de Rothschild de un NFT único denominado

⁸⁶ Hermes International v. Rothschild (1:22-cv-00384). Disponible en: <https://www.courtlistener.com/docket/62602398/hermes-international-v-rothschild/>

“Baby Birkin”. Este NFT consistía en una animación de un feto de 40 semanas representado en el interior de una versión transparente del bolso “Birkin”, subastado por 23.500\$ en la plataforma Basic Space.

Hermès consideraba que la creación se trataría de un acto individual, y que no iba a dar lugar a sucesivas colecciones similares. Sin embargo, con fecha 2 de diciembre de 2021 tiene lugar el anuncio y oferta de venta por parte del demandado de una colección de 100 NFTs bajo la denominación “MetaBirkins”, que consistían en representaciones de distintos modelos de los famosos bolsos de Hermès, creados en la *blockchain* de Ethereum.

La parte demandante considera que con estos actos se está produciendo en su perjuicio una violación de derechos de marca a través del uso sin consentimiento de la marca comercial “MetaBirkins”, surgida de la combinación de la marca “Birkin” y del prefijo “meta”, haciendo referencia al metaverso. Los actos de publicidad y venta se producen a través de distintos canales, entre los que se encuentran la página *web* con nombre de dominio “metabirkins.com”, así como diferentes mercados de NFTs, un canal de Discord bajo el nombre “MetaBirkins” y las redes sociales Twitter e Instagram. De forma adicional al uso de la marca anterior, en la página *web* se hace alusión a las marcas registradas “Hermès” y “Birkin” anteriormente referidas.

Con fecha 16 de diciembre de 2021, Hermès efectúa una comunicación al demandado requiriendo el cese y desistimiento de sus actuaciones. Asimismo, se notifican a OpenSea, plataforma originaria en la cual se ubicaban los NFTs, las actividades infractoras, dando lugar a la retirada de los mismos. Sin embargo, la negativa del demandado a detener sus actuaciones condujo al traslado de los NFTs en cuestión a otras plataformas, así como al inicio del desarrollo de un mercado propio de NFTs en el que poder proseguir con su comercialización.

En definitiva, la parte demandante aprecia que las distintas actividades desarrolladas por el demandado empleando la marca “MetaBirkins” tienen por objeto la creación de un mercado para la comercialización, reventa e

intercambio de los NFTs, a través de lo cual el demandado recibe *royalties* por cada transacción realizada y, por tanto, consigue obtener un beneficio.

Adicionalmente, alega que las actividades infractoras representan una comunicación pública y distribución de productos no autorizadas conectadas a las marcas “Birkin” y “Hermès”. Este uso sin consentimiento es susceptible de conducir a la confusión y error de los consumidores, creando la impresión falsa de que los bienes vendidos por el demandado están, sin ser ello cierto, autorizados, promocionados o aprobados por Hermès.

Ante los actos referidos, la parte demandante solicita que se proceda al juicio de la parte demandada. Con anterioridad a enumerar las infracciones respecto de las que se solicita sentencia, resulta conveniente precisar la legislación estadounidense relevante a efectos de analizar las cuestiones relativas a la protección de la propiedad industrial. Así, el Código de los Estados Unidos contiene en su Título 15⁸⁷ el Capítulo 22 relativo a las marcas comerciales, que corresponde con el Acto de Marcas Comerciales de 1946 o Acto de Lanham (Trademark Act of 1946⁸⁸).

La parte demandante solicita que se dicte sentencia declarando, entre otros, los siguientes hechos:

A. Las marcas comerciales registradas de Hermès han sido y continúan siendo infringidas por el demandado en violación de la Sección 32 del Acto de Lanham. En aplicación a este caso, esta sección dispone que cualquier persona que sin consentimiento del registrante use en el comercio cualquier reproducción o copia, entre otras, de una marca registrada en conexión con la venta, ofrecimiento para la venta, distribución o publicidad de cualesquiera bienes o servicios o en conexión con bienes o servicios susceptibles de crear confusión, error o engaño, será culpable en una acción civil emprendida por el registrante.

⁸⁷ United States Code: Title 15 – Commerce and Trade. Disponible en: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2022-title15/pdf/USCODE-2022-title15.pdf>

⁸⁸ Trademark Act of 1946. Disponible en: https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf

- B. El uso de la marca “MetaBirkins” por el demandado constituye competencia desleal en violación de la Sección 43(a) del Acto de Lanham, por tender de forma falsa o engañosa a la creencia de que los NFTs denominados bajo ese nombre pertenecen a Hermès. La referida sección establece que cualquier persona que, en conexión con cualesquiera bienes o servicios, utilice en el comercio cualquier término, combinación o designación falsa de origen que pueda causar confusión, error o engaño en cuanto a la asociación de esa persona con otro, su origen o aprobación de los bienes o servicios por otra persona, será culpable en una acción civil emprendida por cualquier persona que crea que puede verse perjudicado por dicho acto.
- C. El uso de la marca “MetaBirkins” por el demandado constituye dilución por disminuir el carácter distintivo de las marcas de Hermès en violación de la Sección 43(c) del Acto de Lanham. La marca “Birkin” registrada por Hermès se viene usando desde hace décadas, razón por la cual dispone de un reconocimiento global asociado a la empresa, y puede ser considerada como una marca famosa y distintiva, en los términos de la sección mencionada. En este sentido, es evidente la similitud existente entre la marca “MetaBirkins” y la marca con carácter distintivo “Birkin” que puede conducir a esta dilución.
- D. El demandado actuó con mala fe con la intención de beneficiarse de la marca “Birkin” y el nombre de dominio (“metabirkins.com”) empleado por el demandante constituye una ciberocupación de dominios en violación de la Sección 43(d) del Acto de Lanham, que específicamente menciona estos dos aspectos.

Tras el juicio, un jurado prestó veredicto unánime a favor de la parte demandante en sus reclamaciones, expresando que Rothschild intencionadamente buscaba confundir a los consumidores induciéndoles a la creencia de que sus NFTs y su página *web* estaban asociados con el famoso bolso de Hermès. De acuerdo con esto, se declara al demandado Mason Rothschild culpable por infracción de marca, dilución de marca y ciberocupación de dominios, determinando que la Primera Enmienda, que

hace referencia a la libertad de expresión, no resulta aplicable a favor del demandado. Asimismo, se establece una indemnización de 133.000\$ por daños a favor de Hermès.

Adicionalmente, la resolución prohíbe de forma permanente a Rothschild y cualesquiera otras personas en asociación con él la realización de los siguientes actos:

1. Cualquier forma de disposición tales como la creación, distribución, promoción u oferta para su venta, entre otras, de los NFTs “MetaBirkins”.
2. Cualquier declaración o acto que induzca al público a la creencia de que los referidos NFTs se encuentran asociados con Hermès y/o su marca o imagen comercial “Birkin”.
3. La utilización de la marca infractora “MetaBirkins” en redes sociales con fines asociados a la promoción de los NFTs.
4. El registro o utilización de cualquier nombre de dominio o nombre de usuario en redes sociales o plataformas de NFTs que incorporen la marca “MetaBirkins”.
5. La atribución de cualquier clase de beneficio a los poseedores o de incentivos para la compra de los NFTs “MetaBirkins”.

Por último, se ordena al demandado:

1. La transferencia de cualquier nombre de dominio que incluya la marca “Birkin” a Hermès.
2. El envío de la sentencia a todas las personas que hayan estado o estén en posesión de los NFTs “MetaBirkins”.

Anexo II. Auto de Medidas Cautelares 168/23, de 13 de julio, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, de Marca de la Unión Europea de España

Se procede al análisis del Auto de Medidas Cautelares 168/23, de 13 de julio, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, de Marca de la Unión Europea de España, Tribunal de Primera Instancia de Marca de la Unión Europea de España⁸⁹.

En primer lugar, la parte actora demandante es la sociedad UTTOPION S.L. (en adelante, UTTOPION). Es titular de dos marcas de la Unión Europea, la marca figurativa “UTTOPION” registrada el 20 de agosto de 2022 en las clases 9, 28, 35, 36, 38,41, 42 y 45 de la Clasificación de Niza y la marca denominativa “UTTOPIAN” recientemente registrada el 25 de abril de 2023 para las clases 9, 35, 36, 38, 41, 42 y 45 de la Clasificación de Niza. Entre estos números de clase, destacan las clases 9, 35 y 36, relativas a *blockchain* y NFTs, lo cual pone de manifiesto que se trata de marcas destinadas, entre otros, a productos y servicios propios del metaverso.

La actora ha puesto en marcha una plataforma del metaverso denominada “Metaverso UTTOPION”, en la cual se han celebrado más de 200 eventos con un número elevado de usuarios, así como de personas conectadas simultáneamente, y posibilita la compra de terrenos virtuales, la creación de contenidos y la venta de productos en línea.

En segundo lugar, respecto a la parte demandada, la parte actora demanda a dos entidades con nacionalidad española (GLOBAL POLGAR S.L. y EGONFT S.L.) y una tercera con domicilio en Estados Unidos (EGONFT, INC.).

La parte demandada ha venido empleando el signo “UTOPIA VOYAGERS” y la marca “UTOPIA”, cuya solicitud de registro como marca de la Unión Europea se presentó el 27 de septiembre de 2022. Contra esta solicitud de

⁸⁹ Auto de Medidas Cautelares 168/23, de 13 de julio, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, de Marca de la Unión Europea de España. Disponible en: <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/453d7e0fbbc21818a0a8778d75e36f0d/20230926>

registro se reciben tres oposiciones, entre las que se encuentra la presentada por la actora. El 8 de junio de 2023 se produce la renuncia a dicho registro, sin bien, la demandada ha continuado anunciándose mediante el empleo del signo a cuyo registró renunció. El uso de los citados signos se produce a través de una página *web* en la que se comprueba que los servicios se dirigen al metaverso.

Asimismo, la parte demandada ha desarrollado una plataforma propia del metaverso, en cuyo nombre de dominio se emplea “UTOPIA”. En dicho metaverso, se ofertan para su adquisición una colección de NFTs denominados “UTOPIA AVATARS”.

Ante estos hechos, la parte actora impugna el uso de los signos “UTOPIA”, “UTOPIA AVATARS” y “UTOPIAN”, por considerarlos infractores respecto de los signos por ella registrados, solicitando la adopción de medidas cautelares.

Tratándose las marcas registradas de la parte demandante de marcas de la Unión Europea, resulta de aplicación el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (en adelante, RMUE).

El auto de medidas cautelares analiza el riesgo de confusión respecto de las marcas registradas de la parte demandante “UTTOPION” y “UTTOPIAN”, en aplicación del artículo 9.1.b) del RMUE (equivalente al artículo 34.2.b) de la LM), que faculta al titular de una marca de la Unión a prohibir a cualquier tercero el uso de cualquier signo cuando este sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice el relación con productos o servicios idénticos o similares, si existe riesgo de confusión por parte del público.

En este sentido, el auto considera que existe plena identidad entre los productos y servicios a los que se destinan los signos empleados por la parte demandada respecto de aquellos para los que las marcas de la parte demandante están registradas. Asimismo, se reconoce una semejanza entre los signos y las marcas registradas capaz de generar confusión en el consumidor medio. Por ello, el uso de estos signos representa un uso prohibido o a prohibir por el titular de la marca, en este caso UTTOPION.

De acuerdo con lo anterior, el auto estima la solicitud de medidas cautelares presentada por UTTOPION contra las sociedades demandadas, ordenando, entre otras, la cesación en el uso de los signos “UTOPIA”, “UTOPIA AVATARS” y “UTOPIAN”, la retirada de la colección de NFTs “UTOPIA AVATARS” y la adopción de las medidas técnicas necesarias para que la página web <https://utopia.io/> no sea accesible, tres medidas que deben surtir efecto en el conjunto del territorio de la Unión Europea.

Anexo III. Auto de Medidas Cautelares 468/2022, de 21 de octubre, y Sentencia 11/2024, de 11 de enero, del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona

Se procede al análisis del Auto de Medidas Cautelares 468/2022, de 21 de octubre⁹⁰, y de la Sentencia 11/2024, de 11 de enero⁹¹, ambas del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona.

El conflicto presenta como parte demandante a Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (en adelante, VEGAP) y como parte demandada a Punto FA, S.L., sociedad que opera en el tráfico económico bajo la denominación Mango, empresa dedicada a la comercialización de textil.

Primeramente, hacer referencia a los hechos que dan origen al caso. En el mes de mayo de 2022, coincidiendo con la apertura de una tienda de Mango en la Quinta Avenida de Nueva York, la empresa encargó a determinados cryptoartistas la realización de unas nuevas obras digitales a partir de cinco pinturas de las cuales Mango es propietaria: “*Oiseau volant vers le soleil*” y “*Tête et Oiseau*” de Joan Miró, “*Ulls i Creu*” y “*Esgrafiats*” de Antoni Tàpies, y “*Dilatation*” de Miquel Barceló. Las obras originales junto con esas nuevas obras digitales fueron expuestas durante dicha inauguración. Asimismo, se creó una colección de NFTs a partir de las versiones digitales, que fueron publicados en las plataformas OpenSea y Decentraland, así como en las redes sociales de Mango.

Ante estos hechos, la entidad VEGAP, en representación de los autores de los cuadros, interpuso una demanda por infracción de la propiedad intelectual ante el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona. La parte demandante solicita la declaración de que se están infringiendo los derechos patrimoniales y morales que sus representados ostentan sobre las citadas

⁹⁰ Auto de Medidas Cautelares 468/2022, de 21 de octubre, del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona. Disponible en: <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fb7c927281ec693aa0a8778d75e36f0d/20221121>

⁹¹ Sentencia 11/2024, de 11 de enero, del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona. Disponible en: <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/44a19cd396e94c5da0a8778d75e36f0d/20240131>

obras. Asimismo, se solicita el cese en el uso y la correspondiente indemnización de los daños morales y patrimoniales estimados en 875.000 y 500.000 euros, respectivamente.

Por un lado, VEGAP alega que la demandada, a través de los NFTs y otras publicaciones en plataformas digitales, está utilizando de forma no consentida las citadas obras en el tráfico económico, infringiendo con ello los derechos morales de integridad y de divulgación, así como los derechos patrimoniales de reproducción, transformación y comunicación pública, recogidos en los artículos 14 y 17 de la LPI.

Por otro lado, la demandada alega que tal infracción de los derechos de propiedad intelectual no ha tenido lugar por ser propietaria de los soportes físicos de las obras y poder por ello exponerlas públicamente; por tratarse la generación de obras digitales a partir de sus respectivas originales y la difusión de un uso no perjudicial para sus autores, y, entre otras, por no haberse acuñado los mencionados NFTs como activos *blockchain*, lo cual posibilita su visualización, pero no su descarga, adquisición o reproducción.

Ante estas manifestaciones por ambas partes, el auto considera como principal controversia la determinación del alcance de los derechos de Mango como titular de las obras originales, es decir, si el titular de una obra física se encuentra amparado para transformarla en un NFT sin necesidad de autorización por parte de su autor. En este sentido, el auto califica de dudoso el hecho de que el derecho de exhibición del propietario de las obras originales le pueda amparar para su reproducción y transformación dando lugar a una nueva creación digital incorporada en un NFT. Por tanto, considera igualmente dudoso que esta actuación pueda representar un uso inocuo que haga innecesaria la autorización por parte del autor de la obra.

El auto estima parcialmente la solicitud de medidas cautelares presentada por VEGAP y requiere a la responsable de la plataforma OpenSea, en la que se encuentran los NFTs, la transferencia de los mismos a una *wallet* física para su custodia por el Letrado de la Administración de Justicia hasta la resolución firme del procedimiento, si bien en un auto posterior del día 6 de

junio de 2023 se acuerda, a solicitud de la demandada, el alzamiento de la medida cautelar adoptada.

Recientemente ha tenido lugar la publicación de la sentencia correspondiente a este caso. En la misma, se encuentra una importante afirmación sobre el papel que el metaverso desempeña en los conflictos relativos a la propiedad intelectual, señalándose que, *«aunque la existencia de metaversos da lugar a nuevas modalidades de explotación de derechos de propiedad intelectual, no previstas expresamente en nuestra LPI, la infracción de derechos de autor en el metaverso se regirá por nuestro régimen jurídico actual, aplicándose de la misma manera a estos derechos generados en entornos virtuales, sin ninguna especialidad (por el momento)»*. Y, por ello, *«un titular ostenta los mismos derechos y las mismas herramientas procesales para defender sus derechos ante una infracción en el metaverso causada por obras y creaciones»*.

En relación con el caso en cuestión, la sentencia procede a analizar la posible infracción a través del uso de las obras por parte de la demandada del derecho moral a la divulgación a la obra y de los derechos patrimoniales a la comunicación pública y a la transformación.

En cuanto al derecho moral a la divulgación, se determina que los actos realizados por la demandada en ningún caso vulneraron este derecho moral de los autores, puesto que, tras la primera exhibición al público, el derecho moral a la divulgación se agota, y las obras habían sido ya exhibidas al público con anterioridad por sus autores.

En cuanto al derecho patrimonial a la comunicación pública, los actos de la demandada tienen pleno encaje con la definición que se proporciona de la comunicación pública en el artículo 20 de la LPI. Sin embargo, la demandada, como propietaria del soporte físico de las obras, es titular del derecho a la exposición pública de las mismas, reconocido por el artículo 56.2 de la LPI. Por ello, la sentencia considera que no era necesario el consentimiento del propietario intelectual para que el dueño del soporte original de las obras pudiera exponer las mismas en los diferentes entornos en que la exposición tuvo lugar.

En cuanto al derecho patrimonial a la transformación de la obra, el artículo 21 de la LPI supondría la exigencia de que la demandada hubiera obtenido autorización de los autores de las obras para poder proceder a su transformación. Sin embargo, la sentencia aplica la doctrina del uso inocuo y del uso justo del derecho, alegada por la demandada en defensa de la licitud del uso de las obras, pese a que esta no se encuentra recogida en nuestro ordenamiento jurídico. Analizando los criterios de aplicación de esta doctrina, se considera que el uso de las obras por la demandada ha sido un uso justo, puesto que no se trató de un uso comercial ni publicitario ni se obtuvo beneficio económico alguno. Adicionalmente, se señala que en todo momento se reflejó y reconoció la autoría de las obras originales y que el uso que se ha hecho de las mismas no daña el mercado presente o futuro de las obras. Todo ello lleva a concluir que el uso efectuado de las obras ha sido legítimo y justo, así como inocuo, puesto que no ha supuesto un perjuicio de los intereses legítimos de sus autores.

A la vista de lo anterior, la sentencia desestima la demanda, declarando que la demandada no ha infringido los derechos de autor de las obras a través del uso de las mismas, siendo este un uso justo, legítimo e inocuo y que, por tanto, no requería el consentimiento ni autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual sobre las mismas.

En último lugar, procede señalar que VEGAP⁹² ha manifestado que va a interponer un Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona contra la sentencia analizada. En sus declaraciones, considera que la sentencia judicial contraviene la Ley de Propiedad Intelectual, al invocar figuras jurídicas norteamericanas que no están aceptadas ni por el derecho español ni por el de la Unión Europea.

En definitiva, tratándose de un caso de extrema actualidad, será necesario proseguir con el seguimiento de los nuevos acontecimientos que puedan tener lugar en relación con el mismo.

⁹² VEGAP (2024): “Proteged al artista”. Disponible en: <https://vegap.es/2024/01/22/proteged-al-artista/> [Consulta: 02/02/2024]

