

Los jueces ponen orden en el metaverso

Las marcas llevan a los tribunales sus conflictos por infracciones de propiedad intelectual en este universo

POR IRENE RUIZ DE VALBUENA

El metaverso es un nuevo mundo de realidad virtual en el que las marcas quieren posicionarse. Un entorno aún incipiente lleno de oportunidades, pero en el que también se generan conflictos que, de hecho, ya han empezado a dirimirse en los tribunales. La primera batalla judicial en el metaverso ha sido el caso *MetaBirkin*. El Tribunal de distrito del Sudeste de Nueva York, en su sentencia del pasado 8 de febrero, ha dado la razón a Hermès en su disputa contra Mason Rothschild. El artista estadounidense deberá pagar una indemnización de 133.000 dólares a la *maison* francesa por haber infringido los derechos de marca registrada vendiendo bolsos virtuales del famoso modelo Birkin en formato NFT (Non-Fungible Token, en inglés) sin el permiso de la firma de lujo.

La resolución ha supuesto un hito porque es la primera vez que un tribunal castiga una vulneración de marca a través de *tokens* no fungibles en un entorno virtual. Sin embargo, aunque el contexto es diferente, el problema legal no es nuevo. Como explica Cristina Mesa, socia del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues, lo que se discutía era si debía prevalecer el derecho de Hermès a prohibir el uso de su marca Birkin o el de Rothschild a utilizarlo de base en su producción artística. “El estándar utilizado para decidir el caso fue *Rogers v. Grimaldi*, una demanda marcaría de finales de los años ochenta interpuesta por Ginger Rogers en Estados Unidos”, subraya la abogada.

“ Los despachos de abogados prevén una elevada litigiosidad hasta que haya jurisprudencia ”

Alejandro Touriño, socio director de ECIJA, destaca que con este fallo “se confirma el derecho de monopolio del titular de derechos de marca frente a cualquier tercero, también en los nuevos usos que se dan en el metaverso”. Para el letrado, la sentencia marcará la pauta de casos similares en el futuro. Algo que también apunta Carmen González, directora del área de marcas y *brand intelligence* de PONS IP, que la califica como un importante precedente y una buena noticia para los titulares de marcas.

Por su parte, Miquel Montañá, socio de Clifford Chance, especializado en propiedad intelectual, se muestra cauteloso respecto a las consecuencias de esta resolución. En primer lugar, porque no es firme y Mason Rothschild ya ha anunciado que presentará recurso de apelación. En segundo lugar, porque está predeterminada por el veredicto de un jurado y, en su opinión, tendría mayor interés si, como ocurre en Europa, la sentencia la hubiera dictado un tribunal especializado en derecho de marcas sin la intermediación de un jurado. Además, el experto considera arriesgado extrapolar



Algunos de los NFT diseñados por Mason Rothschild, creador de los MetaBirkins.

este resultado a otros asuntos, ya que este caso se refiere a una marca de renombre como es Hermès, y como tal, goza de una protección reforzada.

El caso Nike contra StockX

En cualquier caso, se esperan más pronunciamientos sobre protección de marcas en el metaverso, como el que derive, también en Estados Unidos, del enfrentamiento entre Nike y la plataforma de compra-venta de zapatillas de deporte StockX. Esta disputa, valora Mesa, es “jurídicamente más compleja” porque los productos que se venden en StockX son zapatillas Nike originales y los NFT se utilizan para certificar que lo son y trazar las ventas sucesivas. Sin embargo, Nike alega que la representación digital de las zapatillas que se incluye en la plataforma es un producto que utiliza su marca sin autorización. “Lo que está intentando impedir Nike es que StockX pueda desarrollar este mercado secundario”, concluye la experta.

También en España ha llegado a los tribunales un asunto sobre el uso de *tokens*. Se trata del conflicto que enfrenta a VEGAP, la entidad de gestión de derechos de los artistas plásticos, con la marca de moda Mango. El motivo de la reclamación de VEGAP, como indica Touriño, es el uso por parte de Mango de obras de los pintores Joan Miró, Antoni Tàpies y Miquel Barceló en versión NFT en la inauguración de su tienda en la Quinta Avenida de Nueva York.

Otro caso interesante en esta materia, añade Touriño, es el que se dirime en Estados Unidos sobre si Opensea, la mayor plataforma mundial de NFT, tiene o no responsabilidad cuando los usuarios que venden estos intangibles a través de la web infringen la propiedad intelectual de terceros.

Los expertos coinciden en que esto es solo el principio y que en un futuro será muy habitual que

los jueces resuelvan conflictos sobre protección de marcas en el metaverso. Un ámbito en el que Montañá prevé una elevada litigiosidad, al menos hasta que se disponga de una doctrina jurisprudencial consolidada que aclare las reglas del juego. “Hasta que los tribunales de instancias superiores sienten una doctrina clara, asistiremos a una verdadera travesía del desierto judicial del metaverso”, vaticina.

Con este panorama no está de más que las marcas preparen su estrategia en este terreno. En este sentido, González recomienda reforzar la cobertura aplicativa de las marcas protegiendo los productos y servicios virtuales, con independencia de los planes inmediatos de uso en entornos virtuales. “Teniendo en cuenta que tenemos cinco años para iniciar dicho uso, es una actuación preventiva que nos puede ayudar de forma efectiva a luchar contra utilizaciones no autorizadas”, advierte. La principal dificultad, agrega, es tener una cobertura territorial adecuada, ya que los entornos digitales tienen un alcance más global.

BANCO DE ESPAÑA Eurosistema

El Banco de España anuncia la convocatoria de:

45 PLAZAS DE EXPERTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Seleccionamos expertos en tecnologías de la información especializados en jefatura de proyectos informáticos; arquitectura empresarial, de soluciones y sistemas; ingeniería de soluciones de software; auditoría informática y gestión y difusión de bases de datos estadísticas.

Se requiere titulación universitaria oficial, con un mínimo de 240 créditos europeos, experiencia profesional reciente de, al menos, cinco años en las funciones descritas en la convocatoria, así como conocimiento del idioma inglés, hablado y escrito.

El plazo de solicitud para el proceso finaliza el 21 de marzo de 2023 a las 14 horas (hora peninsular española).

Encontrarás las bases y solicitud de admisión en: www.bde.es - empleo y becas - convocatorias con plazo abierto