

¿Cómo proteger tu marca en el Metaverso?

Decálogo de preguntas y respuestas

¿Cómo proteger tu marca en el Metaverso? Decálogo de preguntas y respuestas

El Metaverso es un espacio virtual que nos permite interactuar con personas en distintas partes del mundo de forma inmersiva. Esta realidad alternativa está impactando la forma de protección de los derechos de las personas y en particular la propiedad intelectual.

En consecuencia, el área de Propiedad Intelectual de ECIJA México presenta esta guía destinada a abordar la salvaguardia de marcas en el dinámico y cada vez más relevante entorno digital.

1. ¿Qué es el Metaverso?

De acuerdo con la *World Compliance Association*, el Metaverso es “una **infraestructura** canalizada a través de una **red inteligente** que mediante sistemas de **Inteligencia Artificial**, recapta y genera datos a tiempo real de cada usuario conectado ofreciendo una **recreación completa de la realidad natural** mediando la tecnología háptica sensorial y cognitiva, donde se puede llevar a cabo **cualquier acción por parte de sus usuarios sin limitaciones**, interactuando con otros usuarios e Inteligencias Artificiales con un **sistema económico propio** bajo sistemas de *blockchain* con el fin de conseguir **generar un Estado virtualizado dentro de una sociedad red absoluta**”¹

Resalta de la definición anterior que no se constriñe a un lugar más en el ciberespacio, sino que contempla elementos importantes como lo es una sociedad, **acciones que pueden generar consecuencias jurídicas**, un sistema económico propio e incluso habla de un Estado virtualizado.

2. ¿Existen leyes en el Metaverso?

Actualmente, el Metaverso carece de regulación especializada, lo cual representa un desafío considerable para los legisladores de todo el mundo debido a que la creación de leyes aplicables al metaverso requerirá una atención especial no solo a los aspectos del derecho tradicional, sino también a cuestiones relacionadas con los derechos digitales, propiedad intelectual, privacidad, protección de datos y otros aspectos fundamentales en la era digital.

3. ¿Cuál es la importancia del comercio electrónico en el Metaverso?

En el Metaverso, el comercio electrónico es una actividad habitual con implicaciones legales. Se trata de comprar y vender bienes y servicios en línea, y ha ganado

¹ <https://www.worldcomplianceassociation.com/3050/articulo-el-metaverso-conceptualizacion-juridica-retos-legales-y-deficiencias-normativas.html>



popularidad en diversas plataformas digitales. En este espacio virtual, se llevan a cabo transacciones que involucran términos como "criptomonedas," "tokens" y "NFTs," permitiendo la interacción en tiempo real entre compradores y vendedores, así como la creación de tiendas virtuales.

4. ¿Cuáles son las ventajas del comercio electrónico?

Principalmente, sería la capacidad de expandir globalmente un negocio sin la necesidad de establecer tiendas físicas en todo el mundo. La tecnología "Blockchain" busca garantizar transacciones seguras y reducir el riesgo de fraudes en este entorno virtual. No obstante, es importante destacar que estos sistemas continúan evolucionando y perfeccionándose con el tiempo.

5. ¿Qué son los NFTs y cuál es su relación con las marcas?

Los *NFTs*, o tokens no fungibles, representan activos digitales o físicos en la red "Blockchain". Estos activos son resistentes a la destrucción y la falsificación, debido a que son únicos, no hay dos iguales.

En el contexto de las marcas, los *NFTs* permiten la comercialización de objetos de colección y activos del mundo real digitalizados, como automóviles, bolsos de diseñador y ropa. Estos elementos pueden estar respaldados por marcas conocidas o nuevas en el mundo físico, lo que plantea nuevas oportunidades y desafíos en el Metaverso.²

6. ¿Es recomendable proteger una marca que sea utilizada en el Metaverso?

La protección de una marca proporciona seguridad a los consumidores, valor comercial, una mayor presencia en el mercado y la capacidad de defenderse contra el uso no autorizado de diseños, logotipos o imágenes protegidas. Por tanto, es fundamental salvaguardar los derechos de propiedad intelectual de los titulares de marcas en el Metaverso y promover prácticas comerciales éticas en este entorno virtual.

También es importante evitar comprar o vender productos que estén respaldados por marcas registradas en el mundo real sin autorización o de origen dudoso. En los últimos años, se han producido controversias relacionadas con posibles infracciones a derechos de propiedad intelectual de empresas conocidas, lo que ha planteado desafíos legales debido a la falta de leyes especializadas.

7. ¿Cómo puedo proteger una marca utilizada en el Metaverso?

² <https://www.santander.com/es/stories/que-son-los-nft>



El registro de marcas en el Metaverso es una práctica novedosa a nivel global y empresas como Coca-Cola, Nike, Prada, Gucci y Ferrari se han posicionado como precursoras en la presentación de solicitudes para el registro de sus marcas en el mundo virtual y así ofrecer sus productos.

En el caso de México, la protección se deberá obtener mediante una solicitud de registro de marca, la cual deberá ser presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Sin embargo, se deberá atender de manera muy perspicaz la clasificación para la cual se solicitará el registro, debido a que se buscará proteger productos y servicios virtuales, digitales o tokenizados, así como la comercialización de productos digitales descargables, lo cual hace que el ámbito de protección para este tipo de solicitudes sea diferente al de las marcas tradicionales.

8. ¿Cuáles son los beneficios de proteger la marca que utilizo en el Metaverso?

Además de las ventajas que las marcas brindan en el mundo físico, como representar activos intangibles, diferenciar productos y servicios, implicar calidad y generar ingresos por licencias, en el Metaverso las marcas pueden ganar mayor presencia en el mercado mediante la creación de nuevos modelos de negocio.

La colaboración con plataformas de videojuegos permite a las marcas ofrecer bienes virtuales y expandir su presencia en este entorno digital. Esto incluye la creación de universos propios. En consecuencia, las estrategias de marca deben aprovechar las oportunidades del Metaverso para aumentar ventas y su visibilidad en este mercado en crecimiento.

9. ¿Cómo se aplica el principio de territorialidad en el Metaverso?

Debido a la falta de regulación, el Metaverso presenta un desafío para la protección de marcas, dejando a las empresas en una situación aparente de vulnerabilidad. Sin embargo, podemos considerar la Recomendación conjunta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la cual aborda la protección de marcas en Internet y se asemeja al entorno del Metaverso debido a su falta de límites territoriales definidos. Esta recomendación establece que una marca tendrá efecto en un país si su uso tiene un impacto comercial.

10. ¿Se puede licenciar el uso de una marca para que surta efectos en el metaverso?

Desde una perspectiva de libertad contractual, las partes pueden acordar voluntariamente las condiciones de uso de las marcas, que se vuelven legalmente vinculantes. Para la protección de marcas en este entorno, la implementación de licencias de uso es esencial. Estas licencias permiten a los titulares establecer las condiciones para obtener regalías y brindan un mecanismo de defensa ante posibles asociaciones no autorizadas en el Metaverso.



11. ¿Qué sucede si alguien afecta derechos de propiedad intelectual en el Metaverso?

La defensa de los derechos de propiedad intelectual es crucial en el Metaverso, y se requieren diferentes formas de protección para adaptarse a las necesidades de cada marca. Además del registro previo de marcas en este entorno digital, es esencial la implementación de contratos inteligentes y sistemas automatizados para aplicar el proceso "Take down," que busca eliminar sitios que infringen derechos de propiedad industrial.

En cuanto a las infracciones, la legislación mexicana aborda temas como la asociación aparente de marcas, competencia desleal y uso no autorizado de marcas registradas. Sin embargo, la falta de precedentes legales en México genera incertidumbre en la resolución de casos, especialmente en el Metaverso, donde la descentralización de las plataformas dificulta la identificación de los infractores.

Quedamos a su disposición para cualquier duda o cuestión que pudiera surgir.

Área de Propiedad Intelectual de ECIJA México

socios.mexico@ecija.com

propiedadintelectual.mx@ecija.com

ECIJA



Most recognized Spanish firm in LATAM and Best European TMT Firm



34 practices globally recognized in 10 jurisdictions



Best Technology Firm



Amongst most innovative European Firms

THE LAWYER

Best European TMT Firm



Most innovative project, Best Digital Economy Firm

Av. Insurgentes Sur 1605 Piso 27
Col. San José Insurgentes,
Ciudad de México