



## METAVERSO y NFTs, lo más comentado este 2022.

**Isabel Mercado**

*Se ha hablado mucho este año del metaverso y de sus implicaciones jurídicas. Los titulares de derechos de propiedad industrial se han planteado la necesidad de realizar nuevos registros de marcas y/o diseños. Pero ¿sería imprescindible? ¿qué han establecido las oficinas y los tribunales al respecto? En este artículo se realiza una revisión breve de las novedades prácticas y de las conclusiones alcanzadas a lo largo del año en este sentido.*

Hay dos palabras que han marcado muchos de los foros y debates desarrollados a lo largo de este año 2022: METAVERSO y NFTs.

El mundo de la propiedad industrial se ha visto revolucionado en una nueva carrera para salvar la brecha entre la legislación actual y los avances tecnológicos. Abogados y Agentes de la Propiedad Industrial han tenido que atender las consultas de titulares de marcas que, abrumados con la información sobre posibles infracciones en este entorno digital, temían por sus derechos registrados.

Como ya sabemos, el metaverso es un entorno virtual donde avatares controlados por humanos u ordenadores pueden interactuar entre ellos, intercambiar objetos virtuales, ofrecer o demandar servicios, etc.

Por su parte, los NFT son certificados digitales únicos registrados en una cadena de bloques que autentifican elementos digitales, pero son distintos de dichos elementos digitales.

En este entorno, lo más preocupante para los titulares de derechos, hasta ahora, es que los elementos virtuales pueden incorporar marcas, diseños, incluso obras protegidas por derechos de autor, y no estaba claro si necesitaban nuevos registros para defenderse frente a terceros que hicieran uso de sus derechos en el entorno virtual, o si con sus derechos “del mundo real” estaban ya cubiertos.

Pues bien, lo que estaba claro es que no existe un Registro de marcas o diseños en el metaverso. No obstante, este año se han incluido novedades prácticas para la protección de los productos virtuales y los tokens no fungibles (NFTs). En particular, la 12ª edición de la clasificación de Niza, que entrará en vigor a partir el 1 de enero de 2023, da cabida a los productos virtuales en la clase 9 equiparándolos a los contenidos digitales, y a los NFTs como archivos digitales descargables autenticados por tokens no fungibles. Ahora bien, por sí solos estos términos no serán válidos, sino que habrá que especificar el producto virtual que

queremos proteger con el tipo de activo digital representado por el NFT.

Por su parte, los servicios relacionados con productos virtuales y NFT se clasificarán de acuerdo con los principios de clasificación establecidos en lo que respecta a los servicios.

***La 12ª edición de la clasificación de Niza, que entrará en vigor a partir el 1 de enero de 2023, da cabida a los productos virtuales y a los NFTs.***

Pero ¿estarán los titulares de derechos desprotegidos ante un uso de su marca en el metaverso o en un NFT si no realizan nuevos registros?

En principio, cualquiera que quiera utilizar la marca de un tercero en un objeto digital, debería pedir permiso a su titular, aunque hay excepciones; por ejemplo, usos descriptivos o artísticos.

En este sentido, ya tuvimos ocasión de comentar en este Blog el asunto del club de fútbol Juventus, que no tenía la marca registrada expresamente para NFTs, pero que pudo paralizar el uso de su marca por parte de un tercero que había comercializado NFTs con imágenes de futbolistas que llevaban la camiseta de la Juventus. En concreto, en ese caso, el Tribunal italiano consideró que no era necesario que los NFT estuvieran expresamente mencionados en la lista de productos de las marcas del club porque (i) la marca era renombrada, y porque (ii) las publicaciones electrónicas descargables, que sí tenían registradas, podían abarcar también esos nuevos productos digitales.

Por tanto, en cuanto a marcas, en principio no sería imprescindible pero sí recomendable, registrar la marca para productos virtuales o para NFTs, en particular cuando nuestras marcas no son renombradas o no están registradas para productos similares. En cualquier caso, no estaríamos en la misma situación si nos encontramos con un uso no autorizado de nuestra marca en un objeto virtual, sin más, como ya sucede en los clásicos videojuegos,

que si nos encontramos con que la marca se utiliza en un NFT, que es un producto distinto y novedoso y para lo cual es posible que no tengamos protección.

En cuanto a los diseños, aunque no parece que la definición de diseño – según el marco normativo de la Unión Europea – incluya los productos virtuales, sino los productos fabricados industrial o artesanalmente, ya se permitía registrar iconos, interfaces y otros elementos de los programas de ordenador que, en realidad, no dejan de ser objetos virtuales.

***En principio, cualquiera que quiera utilizar la marca de un tercero un objeto digital, debería pedir permiso a su titular.***

Para las nuevas solicitudes, la EUIPO recomienda que en la indicación de producto se establezca tanto el producto virtual como el físico. En este sentido, se detectan solicitudes de diseños comunitarios donde se ha añadido la coletilla “para su uso en entornos virtuales”. Esta matización no sería necesaria en tanto que la indicación de producto de un diseño registrado no limita su protección.

En cualquier caso, el metaverso no deja de ser un espacio virtual donde los humanos podemos interactuar social y económicamente, y eso también lo podíamos hacer en algunos videojuegos, por lo que no estamos hablando de un entorno tan disruptivo como el que se ha venido planteando.

Será interesante ver cómo evoluciona la legislación y cómo tratan los tribunales y las oficinas los derechos de propiedad industrial en el metaverso en los próximos años. Os lo seguiremos contando en este blog.

***El metaverso no deja de ser un espacio virtual donde los humanos podemos interactuar social y económicamente.***