

# Marcas Europeas: avances en práctica ante la EUIPO.

Alejandro Betancourt

*Abordamos el desarrollo de algunos de los problemas principales que plantea la interacción de las marcas de la UE en el entorno virtual del metaverso, a la luz de la reciente práctica que viene adoptando la EUIPO para intentar darle solución y generar coherencia y uniformidad ante la Oficina.*

*En este sentido, la EUIPO facilita orientaciones en materia de clasificación, comparación aplicativa y valoración de la prueba de uso en el metaverso.*

La relación de las marcas con el mundo digital y el metaverso trae muchas preguntas e incógnitas para todos los que tenemos las *manos metidas en las brasas* de la Propiedad Industrial.

En un artículo pasado ([Las marcas y su protección en el Metaverso — Baylos](#)) se ponían de relieve algunos de los retos más relevantes que planteaba la interacción de los signos distintivos con el metaverso. Desde aquella fecha, la creciente circulación comercial en el metaverso ha motivado la generación de respuestas a algunos de esos interrogantes que ponían una espesa neblina en el camino del entendimiento sobre esta materia.

Aquí se expondrán sucintamente los avances que se han ido obteniendo en este sentido, para lo cual será

principalmente importante que empecemos por identificar dos grandes categorías que nos servirán de guía para navegar en las turbulentas aguas de este insondable universo intangible:

## “Bienes virtuales” y “servicios virtuales”

Los “*bienes virtuales*” son artículos no físicos destinados a ser utilizados en el curso de comercio en línea y/o en entornos virtuales, que pueden o no ser representaciones de un artículo de la vida real. A modo de ejemplo, imagínese un artículo de vestimenta de alguna reconocida marca que se replica en el metaverso, o algún objeto que no exista en el mundo real y que se haya creado exclusivamente para el mundo virtual, como un *sable láser*, por decir algo.

Por otro lado, los “servicios virtuales” son aquellos que se prestan en el mundo virtual, que, al igual que sucede con los productos, pueden o no existir en la vida real.

Habiendo dicho todo esto, el primer obstáculo que encontramos en el camino es relativo a la clasificación de los mismos ¿dónde encajan dentro de la clasificación internacional de Niza?

En lo que respecta a los “*bienes virtuales*”, la solución es sencilla, todo lo digital va en la clase 9, y también porque no tienen la misma naturaleza, propósito, ni función que su contraparte física. En este sentido, las *prendas de vestir virtuales* no pueden ser clasificadas dentro de la clase 25, sino en la 9 por las razones aquí expuestas.

***En lo que respecta a los “bienes virtuales”, la solución es sencilla, todo lo digital va en la clase 9.***

En lo que respecta a los “*servicios virtuales*”, la situación se complica un poco más, pero encuentra una respuesta definida en la siguiente regla: “*Lo que determinará la clase donde deba incluirse un servicio virtual será la finalidad o resultado del mismo y si este ocurre o no en el mundo real*”. Lo que quiere decir es que, si el efecto del servicio se produce en el mundo real, deberá clasificarse en la clase correspondiente para el mismo servicio tradicional que se presta en la vida real. Un ejemplo de esto es un servicio de *delivery* de comida que se contrata y se ordena en el metaverso, pero que finalmente será recibido y disfrutado en el mundo real. Pero, si el efecto del servicio se produce en el mundo virtual, dichos servicios deberán clasificarse en la clase 41, en la medida que se entenderá como un servicio de entretenimiento, una experiencia virtual, ya que no se estaría disfrutando realmente en el mundo real.

Un ejemplo puede ser el mismo servicio de *delivery* de comida que se contrata y se ordena en el meta-

verso, pero es consumido en el propio metaverso por un avatar, de forma digital. Otro ejemplo puede ser, un servicio que no existe en la vida real, como una expedición virtual a otra galaxia, lo cual, no puede ocurrir en la vida real, pero sí en el metaverso.

El otro problema importante que plantea este *puzzle* es la comparación entre productos/servicios virtuales con los del mundo real. La EUIPO no ha fijado nada especial en este respecto, aún, por lo que se aplicarán los mismos criterios comparativos que se vienen utilizando, establecidos en la Sentencia CANON (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442) sobre el riesgo de confusión, tomando especialmente en cuenta el propósito y función de cada uno de ellos. En este sentido, un *juego de cartas virtual* tiene el mismo propósito y función que un juego de cartas físico, que es el de divertir y entretener, por lo que, en principio, serían similares conforme a los criterios de la sentencia CANON.

***Lo que determinará la clase donde deba incluirse un servicio virtual será la finalidad o resultado del mismo y si este ocurre o no en el mundo real.***

Por otro lado, en principio, no tendrán el mismo propósito ni función las *prendas de vestir virtuales* (para vestir avatares), que las prendas de vestir del mundo real (para vestir personas). No obstante, quedará a responsabilidad de las partes alegar lo que les convenga en cuanto a derecho para establecer una conexión en los productos/servicios en cuestión.

El último problema –de los que trataremos aquí– es la valoración del uso de las marcas en relación con el metaverso y el mundo real. Esto tiene implicaciones relevantes en lo que respecta a la prueba de la adquisición del carácter distintivo por el uso, renombre, distintividad elevada adquirida por el uso, y sobre el uso suficiente. En este sentido, la EUIPO ha estado resolviendo de la siguiente forma:

*“Si el uso en el metaverso es únicamente para impulsar las ventas del producto en la vida real, no se considerará uso del producto virtual, sino del físico, pero si el uso en el mundo virtual es para su uso y disfrute en el mundo virtual, sí será considerado uso del producto/servicio virtual”.*

Por lo que, es crucial el entorno (virtual o digital) donde se usa o disfruta el producto o servicio al momento de determinar si un uso será considerado suficiente para productos/servicios virtuales o de la vida real.

Aún quedan muchos instrumentos por afinar en esta sinfonía compleja y estridente en la que se ha convertido el metaverso, que aún deja muchas preguntas sin responder.

Por lo que, la labor conjunta de los examinadores, representantes y legisladores será crucial para delimitar el mapa de ruta de todos estos territorios vírgenes del metaverso por los que marcharemos más pronto que tarde.

*Si el efecto del servicio se produce en el mundo virtual, dichos servicios deberán clasificarse en la clase 41, en la medida que se entenderá como un servicio de entretenimiento, una experiencia virtual.*