

ECIJA

21 / 04 / 2022

# Marcas, NFT's y Metaverso: una relación con mucho futuro

---

[www.ecija.com](http://www.ecija.com)

## Marcas, NFT's y metaverso: una relación con mucho futuro

**El metaverso está transformando ya la comunicación, el marketing y la publicidad del sector de la moda y de la distribución en general.**

El metaverso representa una nueva oportunidad de negocio y de comunicación. Una nueva forma de conectar con el público más joven y no tan joven de una forma más inmersiva y sensorial, de proporcionar una mejor experiencia al cliente y al usuario.



En los próximos años se prevé que el 70% de las grandes firmas estén presentes en el metaverso, y que, gradualmente, todos los sectores, empresas y marcas, encuentren su espacio e identidad en este nuevo mundo virtual.

La coordinación o correlación entre el mundo físico y el virtual será uno de los retos más importantes para las empresas y marcas: qué vender y qué comunicar en uno y otro espacio, y los conflictos legales derivados de esta actividad.

Dicha coordinación o interrelación definirá nuevas formas de relacionarnos, no solo entre nosotros, sino con las empresas, sus productos y servicios. Por ejemplo, **aparecerán nuevos modelos de negocio**, desde el **DTD (Digital To Digital)**; caracterizado por productos virtuales que únicamente se consumirán y disfrutarán en el metaverso (skins, avatares, NFT's), hasta **DTP (Digital to Physical)**; productos que se adquieran en el metaverso y se consuman en el espacio físico (p.e. compra de ropa en una tienda virtual y entrega del producto físico en casa, y los **PTD (Physical to Digital)**; compra de un producto físico en una tienda física (ropa, zapatillas, etc.) y obsequio o descuento de una réplica digital en forma de skin o avatar para utilizarlos en el metaverso. Algunas marcas ya han apostado por esta nueva tendencia y los NFT, como activos únicos digitales, se han convertido en la nueva apuesta de la mayoría de ellas.

Algunas firmas del sector del lujo como Balenciaga, Gucci o Burberry se han lanzado al universo virtual, creando sus propias prendas y accesorios digitales en formato NFT, en colaboración con videojuegos y plataformas de realidad virtual.

Sin embargo, como siempre ocurre, la aparición de nuevos canales de venta, de nuevos tipos de explotación de marca o de sus productos, conlleva la **aparición de nuevas formas de piratería, engaño o aprovechamiento ajeno**.

Este es el caso, por ejemplo, de los **MetaBirkins**, los NFT inspirados en el famoso bolso que la firma francesa Hermès creó para la actriz francesa Jane Birkin.

Mason Rothschild, su autor, llegó a producir más de 100 NFT's "inspirados" en el modelo de Birkin de Hermès, los cuales comercializaba a través de OpenSea, un marketplace especializado en



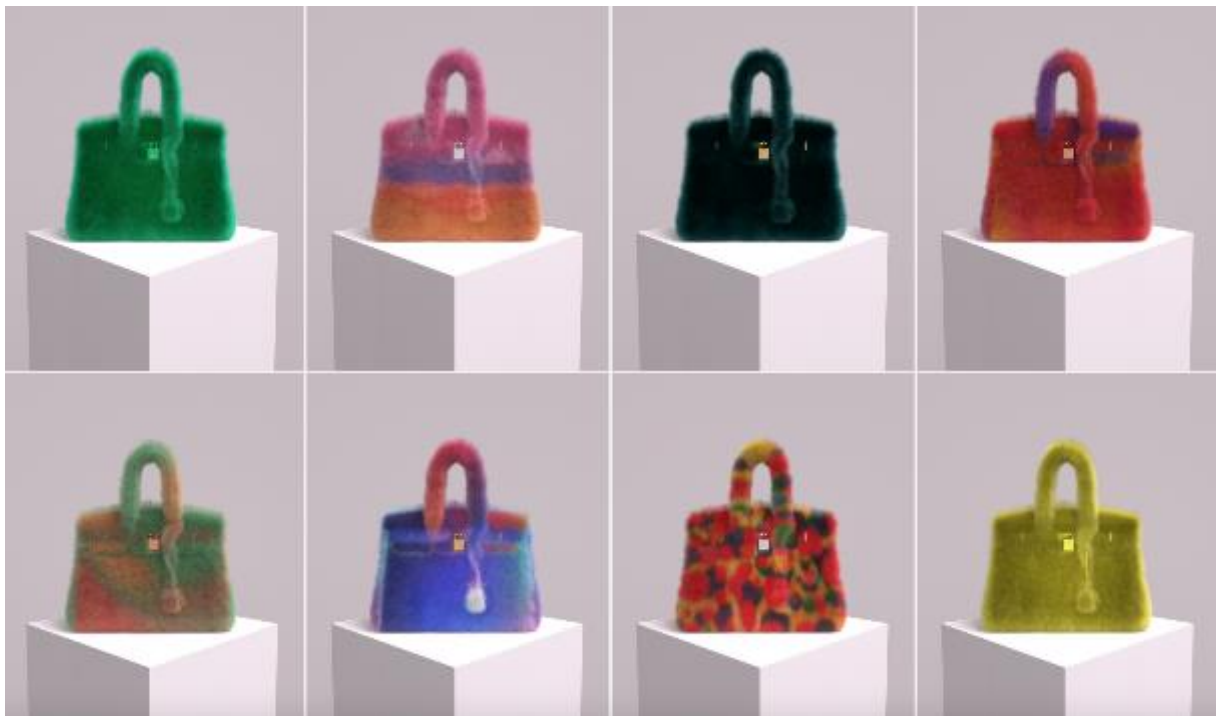
la compraventa de NFT's. Rothschild no había obtenido la correspondiente autorización de Hermès.

Una vez la marca francesa, tuvo conocimiento de que su bolso más icónico era objeto de explotación en el entorno virtual, remitió sendos requerimientos al artista y a la plataforma.

Opensea, diligentemente, retiró los bolsos tras la advertencia de Hermès. No obstante, y toda vez que Rothschild no reconoció la infracción, **Hermès decidió presentar una demanda por vulneración de sus derechos de marca, diseño y por competencia desleal ante un Juzgado Federal en Nueva York.** Es más, en una nota pública, Rothschild ha defendido su creación como una forma de libertad de expresión y de creación artística. Una especie de "fair use" o de limitación de los derechos exclusivos sobre el bolso de Hermès.

Este primer caso, una vez recaiga la correspondiente sentencia, sentará un interesante precedente sobre los límites del derecho de marca con relación a los usos de las mismas mediante NFT's en el metaverso.

*Metabirkins de Mason Rothschild*



Igualmente, la popular marca **Nike ha emprendido también acciones legales contra Stockx**, una plataforma de reventa de zapatillas. Stockx, con el ánimo de promocionar y publicitar las zapatillas Nike que comercializa, decidió "acuñar" NFT's de varios modelos icónicos de la marca estadounidense. Para ello, se amparaba, según se ha podido conocer, en una suerte de agotamiento y limitación de derechos de marca, que, según su tesis, abarcaría las reproducciones o gemelos digitales.

Nike, por su lado, entiende que no cabe aplicar la regla del agotamiento ni limitación del derecho, ya que no está comercializando un producto puesto en el mercado por Nike o publicitando productos que legítimamente vende, sino que ha realizado una creación nueva (digital), distinta, y que supone una explotación y un uso diferente de la marca y los modelos de zapatillas de Nike. Stockx está abriendo un nuevo negocio y mercado con la reproducción digital de las zapatillas.

Ejemplo de una NFT de zapatillas Nike realizado por Stockx.

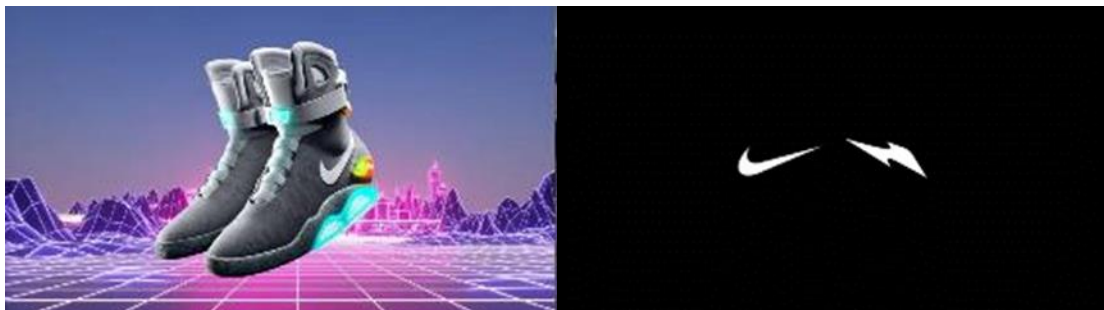


De los casos anteriores se deduce que, en efecto, **el derecho de marcas deberá ajustarse a los nuevos usos y explotaciones de creaciones que permite el metaverso**. Ya que, sin perjuicio de la aplicación analógica de las normas y jurisprudencia actuales, sí que resulta claro o conveniente que, en aras a la seguridad jurídica, definir y delimitar de forma más ajustada los tipos de explotación, al igual que los límites y excepciones al derecho exclusivo de la marca.

En este sentido, se pueden apuntar las siguientes adaptaciones o clarificaciones:

1. En primer lugar, adaptando la **Clasificación de Niza** de marcas a los nuevos tipos de productos y servicios digitales, con la finalidad de clarificar y cubrir nuevos tipos de usos y explotación de la marca en entornos virtuales. En este sentido, y a falta de esa posible actualización de la Clasificación de Niza, las firmas están **registrando nuevas marcas en la Clase 42**, para cubrir productos y servicios en espacios virtuales.

Precisamente para adaptarse a esta nueva realidad y protegerse de esta situación, la propia Nike ha solicitado el registro de marcas, como son el Swoosh (el logotipo de la firma), "Just Do It", "Jordan", "Air Jordan" y la imagen del saltador que se vincula con Air Jordan para su uso virtual, con el objetivo de preservar sus derechos ante artículos virtuales.





2. Por otro lado, **redefinir los límites del derecho exclusivo** de uso de las marcas, artículo 14, Reglamento 2017/1001, sobre la marca de la Unión Europea:

*1. Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:*

*.../...*

*c) de la marca de la Unión, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.*

Es decir, y volviendo al caso Nike, se puede entender que Stockx está haciendo un uso, como distribuidor de zapatillas Nike, promocional o publicitario "necesario para indicar el destino de un producto". Esto es, para promocionar las zapatillas físicas que ya vende. O, como se mencionaba y alegaba Nike, Stockx está haciendo un nuevo uso, totalmente distinto, abriendo un nuevo mercado y tipo de utilización, cuyo control y ejercicio correspondería a Nike. **Esta es la cuestión que el tribunal federal americano deberá resolver.**

3. Unido al punto anterior, y enlazándolo con el caso de los Metabikins, es probable que el legislador y los tribunales deban redefinir el concepto de "**riesgo de confusión**" por parte del público (art. 7 del Reglamento de la marca de la Unión Europea). Las particularidades de los entornos virtuales, de sus productos/servicios y de los nuevos tipos de usuarios o consumidores, pueden hacer necesaria el establecimiento de nuevos criterios para determinar el riesgo de confusión y, por ende, de infracción de marca.
4. De igual forma, las marcas deberán **modificar y adaptar los contratos de cesión de derechos** para que, de una forma explícita y con seguridad jurídica, cubran la explotación de las obras, diseños o marcas que comercializan, abarcando productos/servicios digitales (NFT's) y entornos virtuales (metaverso). En otras palabras, si un creador o autor cede hoy la explotación de su obra a una marca, se puede entender, sin mención en el contrato, que ya cubriría la posibilidad de la marca de "acuñar" NFT's y de vender en su nueva tienda virtual. Y, qué sucede con las cesiones de derechos que se hayan hecho anteriormente. A estos efectos, cabe recordar que la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996) establece en su artículo 43 una presunción o protección a favor del autor; si la cesión no expresa específicamente una modalidad concreta de explotación, no se entenderá cedida, con lo que marca y autor deberán renegociar la cesión y el precio:

*Artículo 43. Transmisión «inter vivos».*

*1. Los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos «inter vivos», quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen.*

*2. La falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años y la del ámbito territorial al país en el que se realice la cesión. Si no se expresan específicamente y de modo concreto las modalidades de explotación de la obra, la cesión quedará limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo.*

*3. Será nula la cesión de derechos de explotación respecto del conjunto de las obras que pueda crear el autor en el futuro.*

*4. Serán nulas las estipulaciones por las que el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro.*



5. La transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión.

En general, las cuestiones que están surgiendo son las que ya se afrontaron hace ahora veinte años con la irrupción masiva de Internet, **¿se aplica la protección del mundo real a la realidad virtual?** Y, al igual que hace dos décadas, parece que la protección vigente en el “mundo real” no puede aplicarse directamente al “mundo virtual” y, en consecuencia, habrá que adaptar los derechos de propiedad industrial e intelectual que ostentan las firmas sobre sus mayores activos para protegerlos como objetos virtuales en el metaverso.

De igual forma, y con respecto al papel y responsabilidad de los Marketplace o plataformas en las que se comercializan los activos digitales o NFT, será necesario ir definiendo mejor el grado de diligencia y responsabilidad que ostentan, por ser un agente relevante en la posible infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Y más allá de que las plataformas contengan provisiones al respecto en su términos y condiciones de uso, hará falta exigirles una **mayor diligencia, control y prontitud en la retirada de contenidos infractores.**

---

**Área de TMT de ECIJA**  
info@ecija.com  
T: + 34 91 781 61 60

# ECIJA



Most recognized Spanish firm in LAIAM 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

---

---

Torre de Cristal  
Pº de la Castellana, 259C  
28046 Madrid