



La marca de lujo Hermès ha sido la primera compañía en defenderse ante una supuesta infracción de derechos de propiedad intelectual en el metaverso. La compañía francesa ha demandado al diseñador Mason Rothschild.



Zara ha juntado fuerzas con la surcoreana Ader Error para lanzar su primera colección de ropa para vestir avatares en el metaverso. La AZ Collection se podrá comprar tanto en tiendas físicas como digitales, así como en el mundo digital.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Llegan las primeras demandas por infracciones de marca en el metaverso

Los expertos creen que la regulación actual podría ser suficiente para defender los derechos de los titulares, aunque piensan que el legislador, en un futuro, deberá adaptar la legislación a la nueva realidad.

Victor Moreno. Madrid

La nueva generación de Internet, la Red 3.0, ya está aquí. El imparable crecimiento del metaverso, espacio que busca que el usuario tenga una experiencia inmersiva y multisensorial, generará nuevas actividades y mercados, pero también creará conflictos relacionados con marcas, diseños y la propiedad intelectual en general.

La primera controversia ha tenido como protagonistas a Hermès y al diseñador Mason Rothschild. La firma de lujo ha decidido demandar a este último por una supuesta infracción de los derechos de marca y diseño del famoso modelo de bolso *Birkins* en el metaverso. En efecto, el creador estadounidense lanzó una colección de NFT (*non-fungible token*) denominada *Metabirkins* que recuerda, o es casi idéntica, al modelo fabricado por la casa francesa.

Como explica Carlos Rivadulla, socio de Ecija, aunque se cambie “el formato, el efecto o la forma de infracción, en esencia, se seguirán infringiendo los derechos exclusivos de los titulares. Esto es justamente lo que siempre intenta el infractor, aprovecharse, parasitar y sacar algún rendi-

miento económico de tal infracción. Los nuevos mercados o modelos de negocio son sólo una nueva oportunidad para aprovecharse de los activos intangibles de terceros”.

Libertad de creación

El diseñador ha alegado que el diseño lo realizó al amparo de la libertad de creación y libertad de expresión, algo que como señala el letrado “es común que, en los supuestos de infracción, los infractores se acojan a algún tipo de excepción legal o derecho superior –libertad artística, *fair use*, etcétera– para justificar los usos no consentidos de marcas, di-

Hay que plantearse si la protección de marca en el mundo físico cubre también su versión digital

seños u obras de terceros.

Frente a este tipo de situaciones, hay que echar la mirada hacia la normativa y buscar qué tipo de cobertura tendrían las marcas en este nuevo espacio virtual. Carmen González, directora de marcas y *brand intelligence* de Pons IP, está convencida de que ya contamos

con una legislación que contempla su protección, aunque, posiblemente, vaya a ser necesario hacer alguna adaptación.

Sin embargo, la experta también apunta que es necesario plantearse si la cobertura de la marca en relación con productos físicos cubre también su versión digital teniendo en cuenta su uso exclusivo en este entorno. “¿Es un bolso virtual realmente un bolso o es un producto virtual que requiere una cobertura específica? Hay que plantearse si se puede considerar que en el metaverso hay productos y servicios o se trata sólo de software descargable”, comenta.

Rivadulla también entiende que el legislador deberá adaptar la normativa a la nueva realidad. “Deberá definir los tipos de actos prohibidos y la responsabilidad de todos los intervinientes, desde el infractor hasta los operadores o prestadores intermediarios a través de cuyos servicios se realizan o comercializan las infracciones. Es decir, que lo mismo que ha venido sucediendo en los últimos 20 años deberá continuar de forma específica y ajustada al metaverso”.

Para el socio de Ecija no cabe duda de que el Internet 3.0 va a exigir al legislador adaptar y fijar de forma clara esa delga-

da línea que separan los actos legítimos y permitidos de los ilegales.

Protección

A pesar de lo que podría ocurrir en el futuro, González afirma que con la normativa y la práctica actual debería ser posible obtener la protección de los *productos virtuales*, sean o no sean descargables, así como de los servicios relacionados con éstos.

Pero, ¿que sistemas de protección jurídica se podrían aplicar para defender los derechos en un entorno como el metaverso? “Resulta fundamental la labor de vigilancia. Las herramientas de vigilancia online nos permiten detectar usos de marca no autorizados, falsificaciones o abusos y lo mismo en tema de diseños a través del reconocimiento de imágenes. Esta supervisión nos va a permitir detectar y, con posterioridad, también actuar rápidamente frente a posibles infracciones y, con ayuda de las redes sociales, *marketplaces* y buscadores, eliminarlas. Es fundamental para ello contar con la ayuda de los operadores y con registros sólidos sobre los que apoyar las reclamaciones”, concluye la especialista de Pons IP.

Compañías que van un paso por delante

El caso de Hermès y el diseño de sus famosos bolsos *Birkins* es, seguramente, el primer caso de infracción de propiedad intelectual en el metaverso, pero no será el último. Muchas empresas deberán luchar en los tribunales contra la vulneración de derechos en este espacio virtual, pero otras han decidido adelantarse y sumarse al Internet 3.0 para no sufrir este tipo de contratiempos y para aprovechar la apertura de este nuevo

mercado. Entre las compañías más madrugadoras encontramos a Nike, Zara o H&M. La marca estadounidense de ropa y calzado deportivo no sólo ha mostrado su interés presentando diversas solicitudes de registro ante la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU, sino que, además, ha anunciado a finales de 2021 la adquisición de RTFKT, una de las empresas más punteras en la producción de artículos digitales para

el metaverso y firma especializada en la creación de NFT, autenticación de *blockchain* y productos en realidad aumentada. Por su parte, el buque insignia de Inditex, Zara, junto con la marca surcoreana Ader Error, ha presentado el pasado mes de diciembre su primera colección pensada para que los usuarios del metaverso puedan vestir a sus avatares con la moda de la firma española.