

Mercantil

# La propiedad industrial en el metaverso

---

El metaverso genera numerosos interrogantes y problemas relacionados con el régimen jurídico de la propiedad industrial, a cuyo análisis se dedica el presente documento.

## ÁNGEL GARCÍA VIDAL

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico (asesor externo) de Gómez-Acebo & Pombo

### 1. Preliminar

Concebido el metaverso como una de las mayores confluencias de tecnologías de vanguardia (en torno a las realidades virtual, aumentada y mixta) y como un espacio en el que se pueden realizar, entre otras muchas actividades, transacciones comerciales, fácilmente se comprende la importancia que desempeñan los derechos de propiedad industrial, tanto en la creación de un metaverso como en su posterior funcionamiento. Y eso explica también que, de los numerosos interrogantes jurídicos que se suscitan en relación con el metaverso, una gran parte de ellos tengan que ver con el régimen jurídico de la propiedad industrial, a cuyo análisis se dedica el presente documento.

### 2. La protección de la tecnología implicada en el funcionamiento del metaverso

2.1. El funcionamiento del metaverso supone la puesta en práctica de múltiples invenciones tecnológicas, muchas de ellas susceptibles de patentabilidad. De hecho, las grandes compañías tienen ya una cartera considerable de patentes (concedidas o solicitadas) relacionadas con el metaverso. Se estima que sólo Microsoft cuenta con más de diez mil relacionadas con la realidad virtual y aumentada, y que son miles también las de compañías como Sony, Intel o Google. Y el número de solicitudes de patente crece vertiginosamente al tratarse de un sector en evolución. Baste con recordar, por ejemplo, entre las solicitudes de

patente más recientes, la presentada por Apple en los Estados Unidos sobre un dispositivo de proyección de la realidad aumentada directamente en la retina que evita los mareos y dolores de cabeza que pueden provocar otro tipo de gafas usadas para acceder al metaverso; las solicitudes presentadas por Facebook (ahora Meta) para proteger dispositivos y sensores corporales que permiten que un avatar reproduzca en el metaverso de modo realista los movimientos de una persona en el mundo físico; la invención que permite usar un ordenador real en el metaverso, de modo que las interfaces de usuarios aparezcan allí, o la que permite recibir y aceptar notificaciones en el metaverso sólo con la mirada.

En todo caso, estas solicitudes de patente que acompañan a la eclosión de un nuevo sector tecnológico serán examinadas conforme a la normativa existente, sin que se susciten particularidades jurídicas por tratarse de invenciones relacionadas con el metaverso.

- 2.2. Por lo demás, desde la perspectiva de las patentes es importante el hecho de que en la actualidad existen múltiples metaversos independientes y estamos asistiendo a un proceso de interconexión de dichos mundos virtuales, que es lo que supondrá el paso del llamado *protoverso* a un verdadero metaverso global. Ese proceso de interconexión hace imprescindible la definición y establecimiento de estándares o normas técnicas para cuya ejecución en muchas ocasiones será necesario emplear tecnología patentada. Por tal razón estamos ante un nuevo campo para toda la problemática de las relaciones entre las patentes sobre elementos esenciales de los

estándares: desde la emboscada de patentes por parte de quienes participen en la creación de los estándares sin advertir que son titulares de una patente sobre uno de sus pasos hasta la situación en la que, habiéndose comprometido el titular de la patente en el proceso de creación del estándar a conceder licencias a terceros como forma de permitir la ejecución del estándar, posteriormente se niega a hacerlo o no lo hace en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, denominadas *condiciones FRAND* («fair, reasonable and non-discriminatory»).

### 3. El metaverso y la adquisición de derechos de propiedad industrial

La posibilidad de usar el metaverso para las transacciones comerciales o como una plataforma publicitaria explica la relevancia de las marcas y de los diseños industriales en este nuevo espacio virtual y, con ello, la importancia de su adecuada protección, tanto registral como extrarregistral.

- 3.1. *¿Hacia el registro de derechos de propiedad industrial en el metaverso?*

Por lo que respecta a los derechos de propiedad industrial que nacen como consecuencia de su registro, por el momento, aunque la marca o el diseño se empleen en el metaverso, la adquisición del derecho de exclusiva sobre ellos (al igual que la concesión de las patentes) se producirá fuera del metaverso como consecuencia del reconocimiento de dichos derechos por el correspondiente Estado u organización de Estados y con sujeción al principio de territorialidad que rige los derechos de propiedad industrial.

No cabe excluir que pueda surgir alguna iniciativa como la que hace años se puso en marcha en Second Life (un espacio virtual que es considerado uno de los primeros metaversos), donde se creó una oficina de patentes y marcas («Second Life Patent and Trademark Office») a la que se podía acudir para dejar constancia de las creaciones de los usuarios de Second Life o de la primera utilización de una marca en dicho mundo virtual. Pero iniciativas como ésta no vendrán acompañadas de un derecho de exclusiva, a no ser que detrás de ella se encuentre una autoridad con competencias para la concesión de los derechos de propiedad industrial. Tal posibilidad no se ha materializado todavía, pero no cabe excluir que en un futuro alguna oficina estatal de propiedad industrial tenga presencia en el metaverso y permita la presentación y la obtención de solicitudes de marcas, diseños y otros derechos en el propio metaverso. Parece lejano, pero no es una utopía. También hace años podría parecerlo la idea de presentar una solicitud de marca por internet y hoy es una realidad ordinaria. Y no se olvide que el metaverso es una evolución de internet.

### 3.2. *Adquisición de derechos extrarregistrales de propiedad industrial como consecuencia del uso de determinados bienes en el metaverso*

a) La actividad en el metaverso puede ser relevante para el nacimiento de derechos de propiedad industrial en los casos en que los derechos se protegen sin necesidad de registro. Téngase en cuenta que determinadas legislaciones reconocen un derecho sobre la marca no registrada,

lo que puede convertir en relevante el uso que de un signo distintivo se haga en el metaverso. En el caso español, por ejemplo, el titular de una marca no registrada, pero notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, goza —al igual que el titular de una marca registrada y de acuerdo con artículos 6, 34 y 52 de la Ley de Marcas— de la facultad de oponerse al registro de una marca o de un nombre comercial confundible, de la facultad de oponerse al uso de un signo similar o confundible (con la única excepción de la protección reforzada que se otorga a las marcas de renombre) y de la facultad de instar la nulidad de una marca o de un nombre comercial confundible.

b) Igualmente, la utilización de un diseño industrial en el metaverso puede activar la protección como diseño no registrado. Recuérdese que el Reglamento (CE) núm. 6/2002, sobre dibujos y modelos comunitarios, protege los diseños sin necesidad de registro a partir del momento en que se hacen públicos dentro de la Unión Europea, de manera tal que, en el tráfico comercial normal, dichos hechos pueden ser conocidos razonablemente por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea.

Pudiera pensarse que la definición de ‘producto’ al que se aplica el diseño que recoge el Derecho europeo es un obstáculo a la protección de los diseños que se utilizan en el

metaverso. Esa definición considera *producto* a todo artículo industrial o artesanal, con exclusión expresa de los programas informáticos. No obstante, esta normativa no ha impedido la protección de las interfaces de usuario de dispositivos electrónicos, por lo que, por la misma razón, tampoco habrá inconveniente para la protección de diseños en el metaverso. En consecuencia, la aparición en el mundo virtual del diseño de un producto digital (como, por ejemplo, cualquier elemento que emplean los avatares, desde mobiliario a prendas de vestir) puede implicar su divulgación a efectos del nacimiento de la protección como diseño no registrado. Y el auge actual del metaverso y su previsible incremento en el futuro hacen muy factible la accesibilidad al diseño por parte de los círculos especializados que operan en el correspondiente sector, cumpliéndose así los requisitos para el nacimiento de la protección del diseño no registrado (siempre, por supuesto, que venga acompañado de otros elementos exigidos, en especial su novedad y carácter singular).

- c) En todo caso, tanto para el nacimiento de la protección de una marca no registrada como de un diseño comunitario no registrado es preciso que exista un determinado vínculo territorial entre el uso de la marca o del diseño en el metaverso y el correspondiente Estado o Estados. Se manifiesta aquí uno de los grandes retos de la aplicación de la normativa reguladora de los derechos de propiedad industrial

(por definición, territoriales) al metaverso (por definición, global y deslocalizado).

El problema no es nuevo, pues ya se planteó con intensidad a raíz de la aparición de internet, dando lugar a numerosos debates y tesis, lo que provocó la toma de posición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y de la Unión de París, organizaciones que aprobaron en el 2001 la «Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en internet», en la que se establece que la posibilidad de acceder desde el territorio de un determinado Estado a un recurso de internet en el que figura un determinado signo no siempre supone que ese signo se use en ese Estado. Por el contrario, el criterio que se sigue es el de considerar que la presencia de un signo en la red sólo implica una utilización en un determinado Estado miembro cuando el uso tiene efecto comercial en dicho Estado, para lo cual se puede atender a distintos factores (idioma utilizado, moneda en la que se indican los precios, *disclaimers* o avisos de exención de responsabilidad, etc.).

La importancia de esta recomendación conjunta está fuera de toda duda y los tribunales españoles la han tenido en cuenta en numerosas ocasiones para establecer la existencia o no del preceptivo vínculo territorial entre un determinado signo presente en la red y el territorio

español. Desde luego, parece claro que cuando se elaboró la recomendación no se estaba pensando en los metaversos ni en los mundos virtuales (y eso explica que haya voces que defienden la aplicación en estos casos del principio de la universalidad, de modo que cualquier conducta en el metaverso se considere realizada en todo el mundo, o al menos en todos los países desde los que se tenga acceso al metaverso). No obstante, tampoco se puede desconocer que el metaverso también se concibe como una evolución de internet y que la definición de internet que se da en la recomendación conjunta («un medio interactivo de comunicación que contiene información que es simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de la ubicación territorial, para los miembros del público desde el lugar y en el momento que ellos elijan») engloba a los metaversos, de modo que, mientras no haya un cambio expreso de criterio, les sería aplicable la citada recomendación. En consecuencia, y siempre a la luz del caso concreto, habrá que determinar que la marca no registrada usada en el metaverso produce efectos comerciales en España o que la divulgación del diseño no registrado en el metaverso implica su divulgación en la Unión Europea.

### 3.3. *La actividad en el metaverso como eventual obstáculo para la obtención de un derecho de propiedad industrial*

El metaverso no sólo puede ser un medio para realizar conductas que pueden dar

lugar al nacimiento de un derecho de propiedad industrial. También puede ser un espacio en el que se lleven a cabo actuaciones que impliquen todo lo contrario: la imposibilidad de obtener un derecho registral fuera del metaverso. Piénsese, por ejemplo, en la divulgación de una invención en el metaverso antes de solicitar la correspondiente patente, por ejemplo, por medio de una conversación entre avatares o de una conferencia impartida en el metaverso. Sin duda, en la medida en que la invención se haga accesible al público, ésta pasará a formar parte del estado de la técnica y se destruirá la novedad de la invención. Pero se presentarán dificultades jurídicas a la hora de probar tal divulgación y, lo que es fundamental en materia de patentes, el momento exacto en que se ha producido dicha divulgación. Se trata de los mismos problemas que se presentaron con internet, existiendo ya una consolidada práctica de las oficinas de patentes y de los tribunales de justicia sobre la posibilidad de acudir a archivos en los que se guardan copias de la mayoría de los sitios web de cierta importancia existentes en internet, como por ejemplo WayBack Machine. No obstante, a falta de un registro o grabación de todo lo que ocurre en el metaverso, la prueba de la divulgación de una invención se hace mucho más compleja.

### 4. **El uso en el metaverso de marcas y diseños registrados: la infracción de la propiedad industrial y los problemas de imputación de la responsabilidad**

Dejando al margen los supuestos ya analizados en que se adquiere un derecho de propiedad industrial gracias a la actividad

desarrollada en el mundo virtual, el escenario más frecuente en la práctica será aquel en el que se registre un derecho en el mundo físico y, acto seguido, se use el bien protegido (la marca o el diseño) en el metaverso. Cuando esos actos de uso en el mundo virtual sean realizados por el titular del derecho, dicha utilización puede ser relevante para cumplir la carga de uso obligatorio que se establece en materia de marcas (siempre que sea un uso relevante que, además, pueda vincularse con el Estado o Estados en los que surta efectos). Y, cuando sea un tercero no autorizado el que emplee la marca o el diseño en el metaverso, puede producirse una infracción de la propiedad industrial, surgiendo al respecto varios interrogantes en torno a la forma en que los titulares de estos derechos pueden protegerlos frente a su uso por parte de terceros.

#### 4.1. *¿Está protegida la marca frente a su uso en relación con bienes o servicios digitales?*

Un primer interrogante es si los titulares de un derecho de marca sobre bienes o servicios ofrecidos o prestados fuera del metaverso gozan de protección en relación con esos mismos bienes o servicios cuando se ofrecen en el metaverso. Piénsese, por ejemplo, en el titular de una marca de relojes: ¿se extiende su derecho hasta el punto de que su titular puede impedir el uso de dicha marca por un tercero para distinguir un reloj virtual que se comercializa como un *token* no fungible para uso de avatares del metaverso? O recuérdese la reciente demanda que ha presentado Hermés ante un tribunal de los Estados Unidos alegando la infracción de su marca Birkin registrada para bolsos por el uso del signo Metabirkin por parte de un

tercero que había creado unos *tokens* no fungibles que representaban imágenes en las que se reproducían dichos bolsos.

En la regulación europea y española el derecho de marca permite a su titular prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de signos que encajen en alguna de las hipótesis de protección:

- a) doble identidad entre la marca y el signo del tercero y entre los productos o servicios para los que se haya registrado la marca y se use el signo del tercero;
- b) existencia de riesgo de confusión como consecuencia de que el signo del tercero sea idéntico o similar a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los que esté registrada la marca;
- c) el supuesto en que la marca goce de renombre y el signo del tercero sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que esté registrada la marca, siempre que con el uso del signo realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o el uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

Pues bien, cuando una marca registrada para productos o servicios físicos sea

usada por un tercero en relación con bienes o servicios digitales en el metaverso, no cabrá afirmar la identidad de productos o servicios, lo que obligará al titular de la marca a invocar los supuestos de riesgo de confusión o, en su caso, de especial protección de la marca de renombre. Y esto puede generar discusiones sobre la efectiva similitud de productos o servicios o sobre la constatación o no de un riesgo de confusión entre el público.

No es de extrañar por ello que en la actualidad se esté asistiendo a un incremento considerable de solicitudes de registro de marca en diferentes jurisdicciones en relación con los bienes o servicios del metaverso como forma de evitar este tipo de discusiones futuras y de asegurar que el derecho de marca se extiende al metaverso. Las clases del nomenclátor internacional a las que se acude son de muy distinto tipo, como la clase 35, para distinguir servicios minoristas de distribución de bienes virtuales (tal como ha hecho Walmart en una reciente solicitud de marca en los Estados Unidos); la clase 9 (bienes virtuales que pueden ser descargados), como es el caso de la marca JayZ, solicitada también en los Estados Unidos para distinguir «bienes basados en *tokens* fungibles y no fungibles, tales como música, ropa, joyas, gafas, bolsos, juguetes, fragancias, equipamiento deportivo para uso *on line* y en mundo[s] virtuales *on line*»; o la clase 41, para distinguir servicios de entretenimiento consistentes en proporcionar en línea accesorios para su uso en entornos virtuales (como ha hecho Nike en una reciente solicitud de marca, también en los Estados Unidos).

#### 4.2. ¿Está protegido el diseño frente a su uso en relación con bienes o servicios digitales?

Las dudas sobre la extensión o no del derecho de exclusiva a los bienes digitales cuando la marca se ha registrado para bienes físicos son menos relevantes en materia de diseño. Ello es debido a que, en esta materia, ni la relación de los productos a los que se va a incorporar o aplicar el diseño indicada en la solicitud de registro ni la clasificación de estos productos conforme al Arreglo de Locarno ni la descripción explicativa del diseño pueden ser tenidas en cuenta para determinar el alcance de la protección del dibujo o modelo como tal. Y así se dispone expresamente en el artículo 36 del Reglamento (CE) núm. 6/2002, sobre dibujos y modelos.

En consecuencia, el titular de un diseño registrado goza de un *ius prohibendi* en relación con el uso del diseño para cualquier otro tipo de producto. Es muy significativa la Sentencia del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales (Sala de lo Civil) de 23 de abril del 2008, cuando afirma que el registro del diseño para un coche permite impedir el uso del diseño para un broche, un pastel o un juguete («if you register a design for a car you can stop use of the design for a brooch or a cake or a toy»). Y, siendo esto así, se facilita la tutela de los diseños frente a su aplicación a bienes digitales en el metaverso.

#### 4.3. El uso en el tráfico económico y la vinculación territorial

Para que el uso por parte de un tercero de un signo en el metaverso lesione



una marca ajena, es preciso, por expresa exigencia del Derecho europeo y español de marcas, que se trate de un uso en el tráfico económico. Se trata de un requisito que fácilmente se cumplirá, pues es difícil sostener que lo que ocurre en el metaverso está al margen del tráfico comercial, sobre todo si se tiene en cuenta que para participar en un metaverso el usuario se ha de crear un monedero electrónico en el que se incorporará la correspondiente criptomoneda del metaverso o eventualmente otras criptomonedas.

En el caso del diseño, la normativa no restringe expresamente el derecho de exclusiva a los usos de terceros que se realicen en el tráfico económico. Es cierto que se excluyen del ámbito de tutela los actos realizados en privado y con fines no comerciales, pero sí quedan englobados los actos públicos de utilización del diseño, aunque no se efectúen en el tráfico económico (y siempre que no sean aplicables otras excepciones legales).

Pero, tanto en el caso de las marcas como en el de los diseños industriales, el derecho sólo se lesiona cuando los actos del tercero se realizan o producen efectos en el Estado o Estados en los que se reconoce el correspondiente derecho de propiedad industrial. Y esto hace que se vuelvan a plantear aquí los problemas a los que ya nos hemos referido sobre el choque del carácter universal del metaverso y la territorialidad de los derechos de propiedad industrial. En todo caso, en el estado actual del Derecho de la propiedad industrial será imprescindible establecer un vínculo entre lo que sucede en el metaverso y el concreto

territorio en el que se encuentra protegida la marca o el diseño industrial (vínculo que sin duda existirá cuando sea posible entrar en el metaverso y adquirir productos o servicios desde dicho territorio).

#### 4.4. *La responsabilidad por la infracción*

Una vez constatada la infracción de un derecho de propiedad industrial en el metaverso, surge la cuestión de identificar a los sujetos responsables. En principio, el primer responsable será el sujeto que emplea el signo o el diseño lesivo en el mundo virtual (ya sea por medio de su avatar, ya por medio del establecimiento que haya creado en el metaverso, ya comercializando un NFT o *token* no fungible en un *marketplace* del metaverso). Lo que sucede es que muchas ocasiones la identificación de esa persona puede ser compleja. Téngase en cuenta que los metaversos disponen de un sistema de identidad digital que identifican unívocamente a los usuarios. Pero no necesariamente hay que revelar una identidad en el mundo real.

Así las cosas, no es de extrañar que se quiera hacer responsables de las infracciones de propiedad industrial a los titulares de los metaversos centralizados o a los gestores de los metaversos abiertos. Y eso explica el establecimiento de cláusulas de exoneración de responsabilidad que los usuarios han de aceptar antes de usar los metaversos. Es el caso, por ejemplo, del metaverso de Decentraland (*vide* apartado 10 de los *Terms of use*), donde los usuarios declaran ser responsables de su propia conducta en el metaverso, obligándose, entre otras cosas, a no incluir, subir, transmitir, distribuir o



hacer accesible de cualquier otro modo cualquier contenido que implique vulnerar derechos de propiedad industrial, y donde la fundación responsable del metaverso, sus directores y empleados, así como la organización autónoma descentralizada (DAO, por sus siglas en inglés) que la gestiona, se exoneran de cualquier responsabilidad por la infracción de derechos de propiedad industrial.

Con todo, este tipo de cláusulas sólo surten efectos *inter partes*, por lo que no pueden ser opuestas frente al titular del derecho lesionado. Frente a dichos titulares los gestores del metaverso eventualmente podrán invocar los puertos seguros o exoneraciones de responsabilidad establecidos en determinadas legislaciones, como es el caso en la Unión Europea de la Directiva de comercio electrónico del 2000 y, en España, de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad

de la Información, que la transpone. Para ello resultará fundamental la ausencia de conocimiento efectivo de que la actividad en el metaverso lesiona los derechos de un tercero y que, si lo tienen, actúen con diligencia para retirar el contenido ilícito o el acceso a él. Y esto acrecienta la importancia de los mecanismos de *notice and takedown* establecidos en muchos metaversos como forma de comunicar la infracción y solicitar la retirada o el bloqueo de los contenidos infractores. Es el caso, por ejemplo, del metaverso de Decentraland, con la peculiaridad de que en este caso la notificación se produce fuera del metaverso (por correo electrónico) y la toma de la decisión de bloquear los contenidos o incluso la cuenta del infractor será tomada por la organización autónoma descentralizada, por medio de la votación de sus miembros (apartado 17 de los *Terms of use* de Decentraland).