



***MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA PROFESIÓN DE
ABOGADO POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
(EN COLABORACIÓN CON EL ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DE CANTABRIA)***

TRABAJO FIN DE MÁSTER

CURSO ACADÉMICO 2022-2023

FASHION LAW: PROTECCIÓN JURÍDICA EN EL METAVERSO

FASHION LAW: LEGAL PROTECTION IN THE METAVERSE

AUTORA: EVA LABRADOR DACAL

DIRECTOR: JULIO ÁLVAREZ RUBIO

ÍNDICE

RESUMEN	4
I. INTRODUCCIÓN	5
II. CONSIDERACIONES GENERALES	5
1. DERECHOS DE AUTOR	5
1.1 Concepto de derechos de autor	5
1.2 Derechos de autor en la industria de la moda	8
1.2.1 La doctrina de la separabilidad	9
1.2.1.1 <i>Doctrinas judiciales que abordan derechos de autor aplicados a la moda (Estados Unidos)</i>	9
1.2.1.2 <i>Doctrinas judiciales que abordan los derechos de autor aplicados a la moda (Europa)</i>	10
2. DERECHO DE MARCAS Y DISEÑOS INDUSTRIALES	13
2.1 Concepto de marca	13
2.1.1 <i>Principio registral</i>	14
2.1.2 <i>Principio de especialidad</i>	15
2.1.3 <i>Principio de territorialidad</i>	15
2.2 Derechos de marca en la industria de la moda	16
2.2.1 <i>Marcas denominativas</i>	16
2.2.2 <i>Marcas figurativas</i>	17
2.2.3 <i>Marcas tridimensionales</i>	18
2.2.4 <i>Marcas de posición</i>	18
2.2.5 <i>Marcas de color</i>	19
2.2.6 <i>Marcas patrón</i>	20
2.3 Imagen comercial o “Trade Dress”	23
2.3.1 <i>Dr. Martens VS Inditex USA</i>	24
2.3.2 <i>Converse VS International Trade Commision</i>	24
2.4 Concepto de diseño industrial	25
2.4.1 <i>Usuario informado</i>	27
2.4.2 <i>Impresión general</i>	27
2.4.3 <i>Grado de libertad del autor</i>	28
2.5 Diseño industrial en la industria de la moda	28

III. METAVERSO Y MODA.....	31
1. ¿QUÉ ES EL METAVERSO?	31
2. NO FUNGIBLE TOKENS.....	32
2.1 Oportunidades y retos legales en el metaverso.....	33
2.1.1 Oportunidades.....	33
2.1.2 Implicaciones y retos legales.....	33
2.1.2.1 Derechos de imagen e identidad digital.....	35
2.1.2.3 Propiedad Intelectual e Inteligencia Artificial.....	39
2.2 Casas de moda en el metaverso.....	41
2.2.1 Balenciaga.....	42
2.2.2 Gucci.....	42
2.2.3 Louis Vuitton.....	43
2.2.4 Burberry.....	43
2.2.5 Dolce & Gabbana.....	44
2.2.6 Adidas.....	44
2.2.7 Nike.....	44
3. ENFRENTAMIENTOS LEGALES.....	45
3.1 Nike VS StockX.....	45
3.1.1 Antecedentes.....	45
3.1.2 Demanda.....	46
3.2 Hermès VS Mason Rothschild (“MetaBirkins”).....	47
3.2.1 Antecedentes.....	47
3.2.2 Demanda.....	48
3.2.3 Argumentos para rechazar la moción de desestimación.....	50
3.3 Mango VS VEGAP.....	52
3.3.1 Antecedentes.....	52
3.3.2 Medidas cautelares.....	53
3.3.3 Estimación parcial de las medidas cautelares.....	54
3.4 Conclusiones.....	55
IV. CONCLUSIONES.....	56
V. FUENTES BILIOGRÁFICAS.....	60

RESUMEN

El presente Trabajo de Fin de Máster se centra en el análisis jurídico del *Fashion Law* en el metaverso. Parte de los conceptos generales de derechos de autor y derechos de marca, para continuar adentrándose en el metaverso y en el análisis de los distintos tipos de riesgos y desafíos con los que se encuentra la normativa actual. Para finalizar, se analizan dos de los últimos enfrentamientos legales producidos en el metaverso que tienen como participantes a casas de moda y que, sin duda, sembrarán un precedente en la materia.

ABSTRACT

This Final Master Project focuses on the legal análisis of Fashion Law on Metaverse. It starts from the general concept of copyright and trademark rights, to continue delving into the metaverse and the analysis of the different types of risks and challenges that current regulations encounter. Finally, i analyze two of the latest legal confrontations produced in the metaverse that have fashion houses as participants and that, without a doubt, will set a precedent in the matter.

I. INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo trata sobre las casas de moda en el metaverso, un entorno virtual que se plantea como el modelo de negocio del futuro. Así, cada vez son más empresas las que se adentran en el metaverso y participan con sus colecciones virtuales y “acuñando” *NFTs*.

Sin embargo, esta nueva realidad ante la cual nos encontramos hace que nos planteemos múltiples preguntas sobre la regulación aplicable: ¿es suficiente la normativa existente?, ¿están protegidas las prendas de ropa por derechos de autor en el metaverso?, ¿a quién le corresponde la autoría de las prendas creadas en el metaverso?, ¿se aplica autoría a la Inteligencia Artificial?, ¿se pueden registrar las marcas en el metaverso?, ¿existe una clase específica donde enmarcar los *NFTs* en la Clasificación de Niza?, ¿encuentra protección una marca registrada en el mundo “real” frente a un uso no autorizado en el metaverso?.

Todas estas preguntas son sólo algunas a las que trataré de dar respuesta a lo largo del presente trabajo, centrándome sobre todo en lo referente a las marcas y derechos de autor aplicables a la industria de la moda en esta nueva realidad que es el metaverso.

II. CONSIDERACIONES GENERALES.

1. DERECHOS DE AUTOR.

1.1 Concepto de derechos de autor.

Antes de entrar a analizar los derechos de autor en la industria de la moda, conviene hacer una pequeña introducción, identificando y explicando distintos conceptos que nos van a servir de base para las cuestiones que pretende resolver el presente trabajo.

En primer lugar, es importante aclarar lo que se entiende por derechos de autor. La Propiedad Intelectual tiene tanto una acepción más estricta, la cual equivale a derechos de autor, tal y como establece nuestra propia Ley de Propiedad Intelectual, como una

acepción más amplia que engloba otros derechos conexos o afines a los derechos de autor, que también contempla nuestra LPI.

Sin embargo, existe una acepción aún más amplia que, sobre todo, es la seguida en otros ordenamientos internacionales, englobando ésta tanto lo que nosotros conocemos como propiedad intelectual como lo que en nuestro ordenamiento es entendido como propiedad industrial (marcas, patentes, diseños industriales...).

Ahora bien, habiendo hecho esta pequeña introducción y diferenciando lo que engloba la propiedad intelectual, vamos a centrarnos en el concepto estricto, es decir, en los derechos de autor.

Así, los derechos de autor son un conjunto de facultades y derechos que la ley otorga al autor de una obra por el sólo hecho de su creación. El propio artículo 1 LPI establece que *la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación.*

Es fundamental prestar atención a los dos conceptos sobre los que pivota esta definición: “obra” y “autor”. Y, a su vez, estos dos conceptos quedan unidos por el “originalidad” como presupuesto indispensable para encontrarnos ante la protección que confieren los derechos de autor.

El artículo 5 LPI define el concepto de **autor**, considerando como tal *a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. 2) No obstante, de la protección que esta Ley concede al autor se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella.* Es decir, que, salvo para los casos expresamente previstos, sólo las personas físicas pueden ser consideradas autores.

En segundo lugar, la **obra** es el objeto sobre el que recae la propiedad intelectual, y ésta puede definirse como una creación del intelecto humano, expresada por cualquier medio o soporte (ya sea tangible o intangible), que sea original.

Conviene hacer una breve distinción entre la obra, entendida como bien inmaterial, y su incorporación a un soporte. Es decir, el derecho de autor recae sobre la primera, sobre la obra. La doctrina distingue de este modo entre el *corpus mysticum*, objeto de la propiedad intelectual, y el *corpus mechanicum* entendido como soporte físico. El *corpus mechanicum* cumple una función auxiliar como medio para fijar el *corpus mysticum* y es

posible que la titularidad sobre uno y otro pertenezca a distintos sujetos. De este modo, ser titular del *corpus mechanicum* no significa ser titular del *corpus mysticum*, tal y como refleja el artículo 56.1 LPI¹.

El requisito esencial, como he comentado antes, para que la creación del intelecto humano merezca la consideración de obra es que sea **original**. Ello nos lleva a hablar sobre el requisito de originalidad, el cual puede entenderse como originalidad subjetiva u objetiva. La doctrina considera, como en el caso *Infopaq*, que la originalidad relevante es la subjetiva, rechazándose el requisito de la novedad. Así, la originalidad se manifiesta como reflejo de la personalidad del autor de la obra, lo cual constituye en sí la garantía de singularidad de la obra².

Por último, para finalizar con esta introducción a los derechos de autor, es importante mencionar las facultades que la ley otorga al autor (artículo 2 LPI). De forma general, los derechos de autor se pueden clasificar en:

- Derechos morales: son facultades inherentes a la condición de autor y están relacionadas íntimamente con su condición. Son inalienables, irrenunciables y, algunos, imprescriptibles.
- Derechos de explotación: son derechos de carácter eminentemente económico, que permiten a su autor autorizar o prohibir el uso de su obra y percibir una retribución por ello. Son transmisibles a terceros y tienen una duración determinada.
- Derechos de simple remuneración: de contenido económico destinados principalmente a compensar al autor por la explotación que se hace de su obra. La mayor parte de estos son también inalienables.

Centrándonos en los derechos de explotación, el artículo 17 LPI enumera las cuatro facultades que comprende el ejercicio de dicho derecho, siendo estas la reproducción, la

¹ BERCOVITZ RODRIGUEZ- CANO, A., *Manual de Propiedad Intelectual*, ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2019. p. 21.

² BERCOVITZ RODRIGUEZ- CANO, A., *Manual de Propiedad Intelectual*, ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2019. p. 55.

distribución, la comunicación pública y la transformación y quedando definidas en los artículos siguientes.

Sin embargo, de acuerdo con los artículos 348 y 428 CC, se incluye cualquier otra facultad, incluso las futuras, de las que sea susceptible la obra de cualquier forma o disfrute de explotación³.

En cuanto a la duración, en España, el plazo de protección con carácter general es de 70 años p.m.a. y se cuentan a partir del 1 de enero del año siguiente al de la muerte del autor, tal y como establece el artículo 26 LPI.

Habiendo hecho esta pequeña introducción al concepto, contenido y duración de los derechos de autor, pasamos a analizar en el siguiente epígrafe su aplicación en la industria de la moda.

1.2 Derechos de autor en la industria de la moda.

Cuando pensamos en la protección de la moda generalmente se nos viene a la cabeza la propiedad industrial y, más en concreto, la protección que gira en torno a la marca, pero, no hemos de olvidar la relación de las marcas con los derechos de autor.

Así, como anteriormente he abordado en el epígrafe relativo al concepto, los derechos de autor protegen los trabajos que sean originales. Ahora bien, en tanto que obra original, ¿puede ser protegida una prenda de vestir en su conjunto por derechos de autor?

Para dar respuesta a esta pregunta, entra en juego un nuevo concepto, el de la **utilidad**. La ropa se entiende que tiene un propósito utilitario y que, como tal, queda al margen de la protección por derechos de autor tal y como han entendido los tribunales por considerarse prendas funcionales. Sin embargo, aunque la protección no se le pueda dar en su conjunto, ello no impide que puedan ser protegidos aquellos elementos que puedan ser separables.

³ BERCOVITZ RODRIGUEZ- CANO, A., *Manual de Propiedad Intelectual*, ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2019. p. 23.

Hablamos entonces del requisito de separabilidad⁴, el cual hace referencia al hecho de que el elemento pueda ser identificado por separado, existiendo independientemente de los aspectos utilitarios de la prenda en su conjunto.

1.2.1 La doctrina de la separabilidad.

La separabilidad de una prenda se puede dar en dos supuestos:

- Separación **física**: sin que afecte a la funcionalidad de la prenda en sí, el elemento se puede separar del artículo original y venderse solo.
- Separación **conceptual**: el diseño evoca un concepto separado de la funcionalidad de la prenda de vestir y su adición no se motiva en la mejora de la función utilitaria de la prenda.

Lo que supone este elemento de la separabilidad es que, si un elemento de la prenda se separa y, aun así, sigue cumpliendo de manera independiente la prenda con la funcionalidad y utilidad de la misma, es decir, con la protección del cuerpo humano, entonces esa parte separada, si cumple con el requisito de originalidad, puede ser protegida por derechos de autor.

1.2.1.1 *Doctrinas judiciales que abordan derechos de autor aplicados a la moda (Estados Unidos).*

Caso *Kieselstein-Cord v. Accessories Pearl, Inc.*

El caso giraba en torno a la copia de unas hebillas de cinturón. El demandado, quien admitió haberlas copiado, argumentaba que las mismas no estaban sujetas a derechos de autor en tanto que no eran separables de los aspectos utilitarios. El Tribunal concluyó que, si bien los diseños no podían separarse físicamente sí podían hacerlo conceptualmente. Así, concluyó que, a pesar de no estar generalmente protegidos en sí

⁴ <https://www.fashionlawinstitute.es/post/recursos-legales-para-la-proteccion-de-las-marcas-de-moda-parte-i-derechos-de-autor>, web consultada en octubre de 2022.

los cinturones, sí lo podía estar la hebilla en tanto que diseño esculpido en metales preciosos con naturaleza decorativa.

Caso *Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc.*



Este caso versa sobre la infracción de los derechos de autor de cinco de los patrones de los uniformes de las animadoras de Varsity Brands. Se concluyó que los diseños artísticos en la ropa pueden estar sujetos a tal protección. Se entendió así, que podían ser identificables estos diseños por separado y, por tanto, ser protegibles, puesto que la decoración mediante las rayas, colores y formas particulares merecen tal consideración y son separables de los uniformes y aplicables en otro medio como un lienzo o papel.

1.2.1.2 Doctrinas judiciales que abordan los derechos de autor aplicados a la moda (Europa).

Caso *COFEMEL (ASUNTO C- 683/17)*.

El TJUE entró a analizar el concepto de originalidad y su relación con la estética, centrándose en el valor que aporta ésta a un producto a la hora de analizar si es original o no.

G-Star inició un procedimiento contra *COFEMEL* al considerar que varias prendas de esta última guardaban cierta similitud con sus productos, constituyendo una infracción a sus derechos de autor. Sin embargo, *COFEMEL* alegaba que los diseños de *G-Star* no eran merecedores de la protección por derechos de autor al carecer del requisito de originalidad.

La STJUE determina que, si bien entran en juego consideraciones de carácter estético en toda actividad creativa, dicho efecto estético no permite considerarlo por sí mismo una creación original que goce de la protección asociada a los derechos de autor.

En definitiva, las prendas de vestir no pueden quedar amparadas por la protección conferida a los derechos de autor si no se pueden encuadrar en el concepto de obra, es decir, ante una creación original que sea manifestación del ingenio y creatividad del autor.

Así, tal y como establece la STJUE *“el concepto de “obra” ... implica necesariamente la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad [...] una identificación basada esencialmente en las sensaciones, intrínsecamente subjetivas, de la persona que percibe el objeto en cuestión no cumple con la exigencia requerida de precisión y objetividad.*

*Cuando un objeto presenta las características recordadas... y constituye, por tanto, una obra, debe, en tal calidad, disfrutar de protección con arreglo a los derechos de autor..., sin que el grado de libertad creativa de que dispusiera su autor condicione el alcance de esa protección... ”.*⁵

Esta STJUE es de crucial transcendencia puesto que confirma la protegibilidad de los diseños de moda siempre y cuando puedan ser calificados como obra siguiendo el razonamiento anteriormente establecido. Es decir, cuando al descartar los elementos comunes o habituales, exista una creación original entendida como expresión de la personalidad del autor y esta sea plasmada de forma concreta, lejos de percepciones subjetivas.

⁵ ORTEGA BURGOS, E, *Fashion law (Derecho de la moda)* ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, pp. 166-167.

Caso Kipling.

En el presente caso, el Tribunal de Apelaciones de Bruselas otorgó protección de derechos de autor a la combinación de varios elementos no originales, al considerar que dicha combinación puede ser original si demuestra el esfuerzo intelectual de su creador. Es decir, que no afecta el hecho de que otros diseñadores en el pasado hayan elegido elementos similares si lo han combinado de manera diferente.

Caso Longchamp.

Este caso gira sobre el icónico bolso “*Le Pliage*” de *Longchamp*, el cual ha sido objeto de numerosos procedimientos de propiedad intelectual.

El Tribunal de Apelaciones de Bruselas aceptó en 2001 y 2004 que el diseño estaba protegido por derechos de autor, así como confirmado por el Tribunal de Apelaciones de Lieja en 2006 al considerar que la combinación original de varias características era suficiente para la protección puesto que dicha combinación proporciona un carácter único y artístico.

Años después, *Longchamp* litigó nuevamente, argumentando que la originalidad de su diseño radicaba en la combinación de determinadas características, pero esta vez el Tribunal de Comercio de Gante en 2013 no le dio la razón.

Si bien reconoció que dicho diseño condujo a una tendencia de moda inconfundible, consideró que dicha tendencia no era merecedora de protección por derechos de autor.

Tras el breve análisis de estos casos, en conclusión, podemos determinar que los diseños de moda sí pueden tener la protección por derechos de autor pero siempre y cuando puedan ser considerados como obra en el sentido de ser considerados expresión del intelecto humano y de la personalidad del autor aunque dicha obra surja de la combinación de diferentes elementos o características que en sí pueden ser considerados banales pero que, debido a la combinación original de los mismos, debe considerarse merecedor de protección por derechos de autor.

2. DERECHO DE MARCAS Y DISEÑOS INDUSTRIALES.

2.1 Concepto de marca.

El artículo 4 del Reglamento sobre la Marca de la UE define la marca indicando que *podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera **signos**, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para: a) **distinguir** los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; b) ser **representados** en el Registro de Marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Registro») de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.*

De este concepto, se extraen dos requisitos: “carácter distintivo” y “representación⁶”. Se podrá registrar como marca cualquier signo que tenga:

- Capacidad para distinguir el origen empresarial.
- Pueda reproducirse en el registro de manera clara, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.
- Pueda ser determinado el objeto de protección de forma clara y precisa tanto por las autoridades como por el público.

Esto ha conllevado la apertura del registro para signos “no convencionales⁷”. Ahora bien, ¿se puede registrar cualquier signo siempre que tenga carácter distintivo y pueda representarse en el registro? La respuesta nos la da tanto la propia Ley como el Reglamento en tanto que establecen una serie de prohibiciones que impiden el registro:

⁶ En la regulación anterior existía la obligación de representación gráfica mientras que desde el 2019 se ha eliminado este requisito.

⁷ Marcas de posición, marcas de patrón, marcas de color, marcas sonoras, marcas de movimiento...

- Prohibiciones **absolutas**: Hacen inadecuada una marca para operar en el mercado e imposibilitan su acceso al Registro. Se persiguen de oficio y están reguladas en el artículo 7 del Reglamento sobre la Marca de la UE⁸.
- Prohibiciones **relativas**: Son causa de oposición al registro y dan lugar a la nulidad relativa. Requiere que haya oposición del titular de una marca anterior, por lo que no se persiguen de oficio. Están reguladas en el artículo 8 RMUE, denegando el registro cuando: exista doble identidad (signos idénticos + productos y/o servicios idénticos) o cuando exista riesgo de confusión por parte del público del territorio en que está protegida la marca anterior.

Ahora bien, el uso de un signo como propio no requiere autorización ni registro previos en virtud del **principio de libertad de empresa** y de iniciativa privada, pero, para que se adquieran derechos de uso exclusivo, es necesaria la inscripción. Es decir, nos encontramos con el primer principio del derecho de marca, el **principio registral** o “first to file” que da prioridad frente al “first to use”.

Eso sí, el registro sólo confiere derechos de uso exclusivo respecto de los productos y/o servicios que se hayan especificado en la solicitud (**principio de especialidad**) y sólo será otorgada esta protección en los países donde dicho registro se haya obtenido (**principio territorial**).

Analizaremos brevemente estos principios a continuación.

2.1.1 Principio registral.

En principio⁹, sólo el registro es constitutivo del derecho. Así, el artículo 6 del Reglamento sobre la Marca de la UE establece que *la marca de la Unión se adquirirá por el registro*.

⁸ Marcas carentes de carácter distintivo, marcas descriptivas, signos o indicaciones habituales, formas o características impuestas por la naturaleza del producto, signos contrarios al orden público, signos engañosos o que puedan inducir a error, signos de conflicto con banderas y otros símbolos...

⁹ Existen como excepción las marcas notorias no registradas.

A diferencia del resto de los derechos de propiedad industrial, la duración de las marcas es potencialmente ilimitada siempre que sea renovada a su vencimiento cada 10 años¹⁰.

Sin embargo, se requiere una actitud diligente para mantener su eficacia, exigiendo un uso real y efectivo al menos durante 5 años constitutivos, una vigilancia para evitar la dilución, así como acciones necesarias para evitar su divulgación o, en caso contrario, entraría en juego la caducidad de la marca.

2.1.2 Principio de especialidad.

Como he indicado anteriormente, la marca se protege únicamente¹¹ en relación con determinados productos o servicios.

La regla general es la de la **doble identidad**: La protección conferida por el registro sólo legitima al titular a impedir a terceros el uso y/o registro de un **signo idéntico** o similar para diferenciar **productos idénticos** o similares para los cuales ha sido registrada.

Es aquí donde entra en juego la Clasificación de Niza establecida por el Tratado OMPI de 1957 para unificar los productos y servicios en relación con el registro de marcas. Este Tratado dio lugar a la Clasificación que es actualizada periódicamente¹², compuesta por una lista con 45 clases (compuesta por 34 clases de productos y 11 clases de servicios).

2.1.3 Principio de territorialidad.

Únicamente están protegidas en el territorio del país donde se registra. Podemos diferenciar en este punto:

- Nacional: protección en el país donde se ha solicitado de acuerdo con sus leyes nacionales.

¹⁰ Aunque en algunos países se renueva cada 15 años.

¹¹ A excepción de las marcas renombradas.

¹² De hecho, en la nota orientativa del pasado 23 de junio se incluye en la clase 9 a los *NFTs* como comentaré más adelante.

- Regional: protección uniforme en varios territorios. Por ejemplo, el registro en la EUIPO confiere protección para toda la UE.
- Internacional: concedida por la OMPI de conformidad con el Arreglo y Protocolo de Madrid para los firmantes.

2.2 Derechos de marca en la industria de la moda.

Habiendo realizado una breve introducción sobre el derecho de marcas, es preciso centrarnos en la industria de la moda.

Con carácter general, es habitual distinguir entre marcas denominativas, marcas figurativas o gráficas, marcas mixtas, marcas tridimensionales, marcas de posición, marcas patrón, marcas de color, marcas sonoras, marcas de movimiento, marcas multimedia y hologramas¹³.

Sin embargo, en este apartado nos vamos a centrar en profundizar en aquellas que destacan o son más comunes en el ámbito de la moda por su valor estratégico o su carácter visual. Así, profundizaremos y ejemplificaremos respecto de las siguientes:

2.2.1 Marcas denominativas.

Compuestas exclusivamente de elementos verbales. Podemos encontrar numerosos ejemplos como ZARA (MUE n° 000112755), GUCCI (MUE n° 000121988), FURLA (MUE n.º 002417491) o LOEWE (marca española n° M0622463).

Es común que dentro del sector los logos y signos se sometan a actualizaciones por lo que es muy importante proteger la versión denominativa del nombre comercial de la firma y de sus marcas principales para asegurar que estén correctamente cubiertas por diferentes usos gráficos. Ello es así porque el TJUE, así como las oficinas de marcas, consideran que el uso de una marca denominativa acompañada de elementos gráficos no suele afectar a la distintividad de la marca, siendo un uso válido a efectos de prueba de su uso efectivo.

¹³ ORTEGA BURGOS, E, *Fashion law (Derecho de la moda)* ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, p.44.

Dentro de las marcas denominativas encontramos una subcategoría, las marcas-eslogan. El TJUE determina que para que un eslogan sea distintivo, debe reunir alguno de los siguientes requisitos:

- Constituir un juego de palabras,
- Introducir elementos de fantasía, intriga conceptual o sorpresa,
- Presentar una especial originalidad o fuerza, o
- Desencadenar en la mente del público interesado un proceso cognoscitivo que requiera de un esfuerzo interpretativo.

Alguno de los ejemplos de marcas-eslogan son los siguientes: JUST DO IT (MUE n° 000514984), PORQUE YO LO VALGO (Marca española n° 2122617) o ESTÁ EN TI. ESTÁ EN MAYBELLINE (Marca española n° 2265577), no quedando duda de que cumplen con la función distintiva en tanto que al escuchar estos eslóganes los vinculamos rápidamente con *Nike*, *L’Oreal* o *Maybelline*, respectivamente¹⁴.

2.2.2 Marcas figurativas.

Marcas exclusivamente figurativas	Marcas compuestas por elementos figurativos y verbales	Marcas denominativas con colores, tipografía o disposición especial de elementos
MUE n.º 005200407 	MUE n.º 000033035 	MUE n.º 000027201 
Marca española n.º 3500610 	MUE n.º 000012591 	Marca española n.º 3652583 
MUE n.º 005271572 	MUE n.º 014273304 	Marca española n.º 1530518 

Compuestas exclusivamente por elementos figurativos o marcas mixtas, aquellas compuestas por elementos figurativos y verbales con colores, tipografía y/o disposición especial de elementos.

¹⁴ ORTEGA BURGOS, E, *Fashion law (Derecho de la moda)* ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, p. 46

2.2.3 Marcas tridimensionales.



Aquellas marcas que protegen la forma distintiva del producto como los embalajes, envases o recipientes de tres dimensiones¹⁵. Así, la protección alcanza los elementos gráficos y verbales insertados en los mismos.

2.2.4 Marcas de posición.

Protegen la ubicación concreta en la que se coloca el signo del producto. Una de las marcas de posición más claras en el mundo de la moda es la suela roja de *Louboutin* (MUE 008845539).

Las solicitudes de las marcas patrón se deberán acompañar con una descripción de las características y de la ubicación. Así, siguiendo el ejemplo anterior, la marca de la suela roja de *Louboutin* incluye la siguiente descripción: *La marca consiste en el color rojo (Pantone n.º 18.1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal y como se representa (el contorno del zapato no forma parte de la marca, pero su finalidad es poner de manifiesto la ubicación de la marca)*¹⁶.

Además de la descripción, la solicitud de la marca deberá determinar de forma clara tanto la posición y tamaño del signo como los elementos del producto que no se reivindican como objeto de protección.

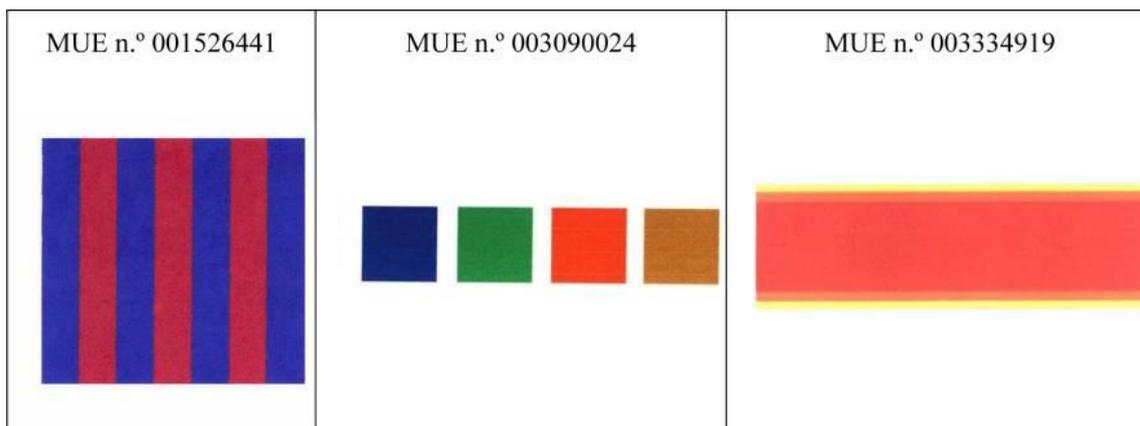
¹⁵ Pueden registrarse como marcas los envases, embalajes, recipientes o las formas de producto que difieran suficientemente de las normas y usos habituales del sector y que no estén constituidos exclusivamente por la forma u otra característica que aporte un valor sustancial al producto, entendido como aspecto atractivo o agradable que motiva la decisión de compra.

¹⁶ ORTEGA BURGOS, E, *Fashion law (Derecho de la moda)* ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, p. 49

2.2.5 Marcas de color.

Marcas consistentes en un solo color o en una combinación de varios. Se protege el color en concreto o la ubicación sistemática de la combinación de colores.

La solicitud deberá acompañarse de códigos de color que sean conocidos de forma universal, como el Pantone.

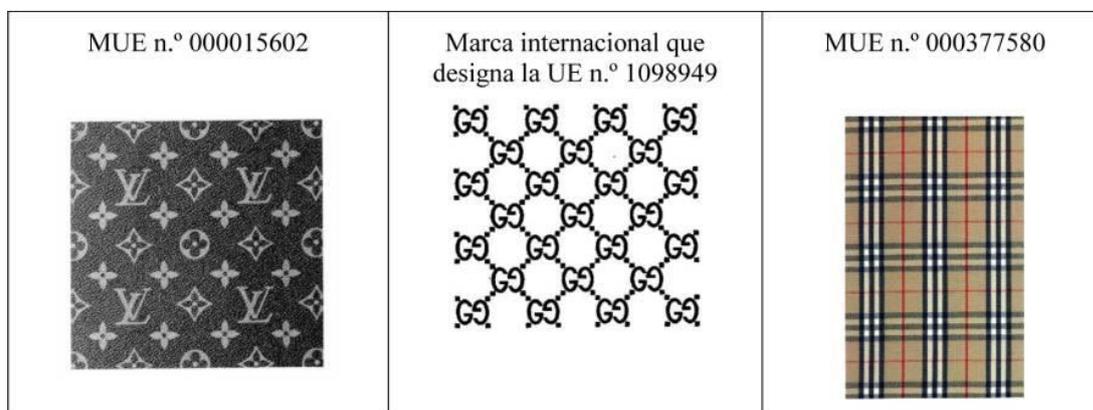


Sin embargo, resulta muy difícil que se les conceda la protección a signos constituidos por un único color puesto que se entiende que carecen de carácter distintivo. Si bien es cierto que en ocasiones se concede tal protección cuando, previo al registro, su uso continuado hace que adquiera distintividad tal y como estableció el Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de diciembre de 2013, recurso núm. 4301/2012, en la cual indicaba que *“el color por sí solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa. No cabe excluir, sin embargo, que en circunstancias excepcionales un color por sí solo haya adquirido, como consecuencia de su uso continuado previo al registro, un carácter distintivo, principalmente cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico”*.¹⁷

¹⁷ ORTEGA BURGOS, E, *Fashion law (Derecho de la moda)* ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, p. 52.

2.2.6 Marcas patrón.

Éstas se componen únicamente de un conjunto de elementos que se repiten de forma sistemática.



A continuación, paso a analizar algunos casos polémicos sobre marcas patrón, en este caso de la empresa *Louis Vuitton*.

STGUE T-359/12 y T-360/12 (*Louis Vuitton*) *Damier Ebane*



El Tribunal declaró que, si bien la apariencia de los productos en un determinado sector sirviera para indicar su fabricante, esto ocurriría porque la apariencia difería de manera significativa de la norma o los usos de dicho sector.

Es decir, el consumidor identifica el dibujo con una procedencia empresarial determinada y lo distingue de los dibujos de otras empresas.

En el caso concreto, el Tribunal consideró que *desde el punto de vista gráfico, la representación de un damero que alterna los colores marrón y beige y la impresión de un entrelazado de hilos no comporta ninguna variación significativa con respecto a la representación convencional de tales productos, por lo que el público al que se dirigen sólo percibirá en realidad un dibujo banal y corriente.*

Sí que podría solicitar su registro conforme al artículo 7, apartado 3, del Reglamento N.º 207/2009, que permite el registro de los signos que hayan adquirido

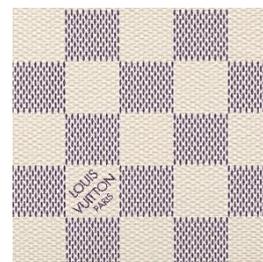
carácter distintivo con anterioridad a la presentación de la solicitud. Eso sí, es necesario acreditar la adquisición del carácter distintivo y, sin embargo, *Louis Vuitton* no aportó pruebas suficientes para demostrar la distintividad sobrevenida¹⁸.

Así, Louis Vuitton recurrió ante el TJUE, pero, antes de que se pronunciase, llegó a un acuerdo extrajudicial con *Nanu-Nana*, la empresa que había solicitado la anulación del registro como marca comunitaria.

STGUE T-105/19 (*Louis Vuitton*) *Damier Azur*

La EUIPO estimó una solicitud de nulidad frente a la MUE 370445 de 27 de agosto de 1998 con base en:

- Falta de **carácter distintivo intrínseco o inherente**: lo consideraban un patrón básico, simple y corriente en productos textiles siendo un *diseño demasiado común como para ser monopolizado por una única marca*.
- Falta de **distintividad sobrevenida**: Entiende la EUIPO que no se han aportado pruebas suficientes para probar que los consumidores reconocen el estampado como perteneciente a *Louis Vuitton*. Se debe demostrar que ha adquirido dicho carácter distintivo por el uso en todos los Estados Miembros de la UE. Sin embargo, no quedó demostrado que el público de Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Eslovenia y Eslovaquia pudiera identificar los productos y atribuirles una procedencia empresarial determinada.



Ante la decisión de la EUIPO, Louis Vuitton presentó un recurso ante el TGUE. La Sentencia del Tribunal General de la UE, por su parte, consideraba lo siguiente:

- **Carácter distintivo intrínseco o inherente**: Confirma la falta de dicho carácter al ser el patrón común y básico, no conteniendo ninguna variación notable en relación a la convencional representación de los tableros de ajedrez, estampado de uso habitual en prendas textiles.

¹⁸ <https://nogaredaabogados.com/la-justicia-europea-rechaza-el-registro-como-marca-del-motivo-de-damero-de-louis-vuitton/>, web consultada en enero de 2023.

- **Distintividad sobrevenida:** Se analizan de forma conjunta las pruebas aportadas, entendiendo que la EUIPO vulneró el artículo 59.2 del Reglamento al no realizarse una evaluación general de las pruebas, y concluye que sí posee distintividad sobrevenida por el uso, revocando la decisión de la EUIPO. Entiende el TGUE suficiente la presencia digital, considerando al público capaz de identificar el patrón y asociarlo con *Louis Vuitton*, aunque no haya tienda física en los países en cuestión¹⁹.

Asunto T-275/21, Louis Vuitton Malletier v. EUIPO and Norbert Wisniewski.

Continuando con el caso anterior, como ya he comentado, el TGUE revocó la decisión de la EUIPO alegando que no se habían tenido en cuenta todas las pruebas aportadas por *Louis Vuitton*, remitiéndose el caso de nuevo a la Sala de Recursos de la EUIPO.

Así, una vez más, la EUIPO consideró que *Louis Vuitton* no había demostrado haber adquirido distintividad en el territorio de la Unión Europea en relación con los Estados Miembros mencionados anteriormente²⁰, no siendo necesario valorar por tanto si dicha distintividad había sido adquirida en los Estados Miembros donde sí tenía tienda física, y declaró, con ello, la invalidez de la marca del estampado *Damier*.

Tras esta nueva decisión, *Louis Vuitton* presentó apelación ante el TGUE, alegando que la Sala de Recursos de la EUIPO no había atendido a todos los medios de prueba presentados tales como niveles de venta, inversiones de marketing, campañas publicitarias y reseñas de revistas de moda²¹.

El Tribunal desmontó los argumentos de *Louis Vuitton* al entender que no pueden tenerse en cuenta los niveles de venta ya que se trata de una marca de lujo, cuyo producto no está dirigido al grueso de la población. Del mismo modo, consideró que las campañas de marketing en los países en esos países no tienen la misma intensidad que en aquellos donde tiene presencia física. Por último, centrándose en las reseñas de las revistas de

¹⁹ <https://enriqueortegaburgos.com/louis-vuitton-victoria-en-la-ue-protege-su-estampado-damier/>, web consultada en enero de 2023.

²⁰ Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Eslovenia y Eslovaquia.

²¹ <https://enriqueortegaburgos.com/estampado-damier-marca-2022/>, web consultada en enero de 2023.

moda, consideró que no era relevante para el consumidor. Si bien *Louis Vuitton* indicó que los consumidores de estos países se exponen a la marca, este argumento fue desestimado también por el Tribunal así también como que la proximidad con otros países donde la marca sí tiene presencia física no implica que los consumidores tengan conocimiento del mercado de los países cercanos²².

Así, el TGUE concluyó el pasado 19 de octubre²³ que no había lugar a la apelación presentada por *Louis Vuitton*, por lo que el estampado *Damier* no se puede considerar como marca.

2.3 Imagen comercial o “Trade Dress”.

Cada día, la imagen comercial o “**trade dress**” juega un papel más importante en lo que a empresas de moda se refiere, motivo por el cual cada vez es más creciente el interés de las marcas de moda por la protección de esta imagen comercial de posibles imitadores que pueden aprovecharse de la fama ajena, pudiendo, incluso, dañar su imagen²⁴.

Esta imagen comercial está formada por un conjunto de elementos distintivos²⁵ que integran a un comercio, caracterizándolo e identificándolo. Elementos que en su conjunto consiguen crear una identidad visual del comercial, lo que conlleva la diferenciación respecto a los competidores el adquirir una posición en el mercado.

Ahora bien, ¿existe una regulación específica para la protección de esta figura? lo cierto es que no existe como tal, por lo que serán protegibles sus elementos mediante diseño

²² El solicitante no ha aportado ninguna prueba que demuestre que, debido a su proximidad geográfica y cultural, el público pertinente letón y lituano tenía suficiente conocimiento de los productos o servicios en los mercados polaco y sueco, o que el público pertinente búlgaro, esloveno o eslovaco tenía tal conocimiento del mercado rumano, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 27 anterior. La demandante tampoco ha demostrado, ni siquiera alegado, que haya agrupado a esos Estados miembros en la misma red de distribución o que los haya tratado, en particular desde la perspectiva de la estrategia de marketing, como si constituyeran un único y mismo mercado.

²³ <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267375&pageIndex=0&doclang=F&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=332579>, web consultada en enero de 2023.

²⁴ ORTEGA BURGOS, E, *Fashion law (Derecho de la moda)* ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, p. 293.

²⁵ Elementos como: colores, gráficos, locales comerciales, etiquetas, envoltorios, señalización exterior, iluminación, cartelería, uniformes...

industrial²⁶, marca tridimensional o derechos de autor, o bien su conjunto mediante la legislación de Competencia Desleal a través del artículo 6 (actos de confusión) y el artículo 11 (actos de imitación), si bien le corresponderá a la víctima del competidor la carga de probar que se cumplen los requisitos para ser considerado un acto desleal²⁷.

2.3.1 *Dr. Martens VS Inditex USA.*

AirWair International, entidad que produce y comercializa las *Dr. Martens*, presentó una demanda contra la filial estadounidense de *Inditex*, dado que *Pull&Bear* (una de las empresas del grupo), estaba comercializando unas botas idénticas al modelo *Jadon* de *Dr. Martens*.

En este caso, aunque partes están protegidas como marca tridimensional, también forma su combinación, y es lo que nos interesa, el *trade dress* de *Dr. Martens*, pues la configuración exterior es la que genera una impresión al consumidor.

Determinó así el Tribunal que *Pull&Bear* estaba infringiendo los derechos de marca y *trade dress* del demandante. Entendió que *Inditex* estaba comercializando imitaciones del modelo *Jadon*, existiendo con ello el peligro de confusión y dilución de la marca, ordenando el Tribunal a *Inditex* dejar de producir, comercializar y promocionar botas iguales o parecidas²⁸ a las de *Dr. Martens*²⁹.

2.3.2 *Converse VS International Trade Commission.*

En este caso, presentó *Converse* un recurso para revocar una decisión de la *International Trade Commission (ITC)*, organismo que se encarga del comercio exterior estadounidense.

²⁶ Algunos elementos podrán ser protegibles siempre que cumplan con los requisitos exigidos de novedad y carácter singular, como comentaré en el epígrafe relativo al diseño industrial.

²⁷ ORTEGA BURGOS, E, *Fashion law (Derecho de la moda)* ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, pp. 294-296.

²⁸ Como el uso de la inconfundible combinación de costuras amarillas en el área del ribete. <https://casetext.com/case/airwair-intl-v-itx-us-llc-4>, web consultada en enero de 2023.

²⁹ <https://enriqueortegaburgos.com/trade-dress-casos-parte-2/>, web consultada en enero de 2023.

Así, *Converse* solicitó a *ITC* la prohibición de la importación en Estados Unidos de varios modelos de zapatillas que infringían su marca registrada sobre la parte intermedia del modelo *Chuck Taylor* y su *trade dress*.

Sin embargo, la *ITC* entendió que la marca *Converse* carecía de distintividad, no siéndolo tampoco su *trade dress*, dado que los consumidores no relacionaban esa parte de la zapatilla con la empresa *Converse*, dictaminando con ello que la marca era nula.

El Tribunal Federal del Circuito de Apelaciones que conoció del caso, consideró que la *ITC* no tuvo en cuenta que un solo objeto puede gozar de protección tanto por el registro de marca como por la vía del *trade dress* y que, además, estaba protegido como marca tridimensional por lo que, a partir del año de su registro, quedaba demostrado el carácter distintivo del diseño. Así, por lo anteriormente expuesto, concluyó que la marca tridimensional de *Converse* no es nula.

Así, se diferencian dos situaciones: aquellos supuestos en los que la imitación del *trade dress* fuese anterior al registro y aquellos en los que fuese posterior. Como he comentado, para el segundo supuesto se entiende que queda demostrado el carácter distintivo mientras que, para el primer supuesto *Converse* tendrá que demostrar que ya gozaba por entonces del reconocimiento del consumidor, es decir, demostrar que había adquirido distintividad antes de la venta de las imitaciones³⁰.

2.4 Concepto de diseño industrial.

El concepto de diseño industrial lo encontramos en el artículo 1 de la Ley 20/2003 de 7 de julio de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante, “LDI”).

Así, establece el artículo 1 que se entiende por diseño *la apariencia de la totalidad o de una parte de un **producto**, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.*

La misma LDI, en el mencionado artículo define producto como *todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en*

³⁰ <https://enriqueortegaburgos.com/trade-dress-casos-parte-2/>, web consultada en enero de 2023.

un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos. Define también producto complejo como un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto.

Es decir, el diseño puede aplicarse a una parte del producto o a su totalidad, así como también a un componente de un producto complejo³¹.

La LDI define el contenido del derecho sobre el diseño registrado en su artículo 45, indicando que confiere a su titular *el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización*³² por terceros sin su consentimiento.

Abarca la protección aquellos diseños comprendidos en el ámbito de protección y se extiende a cualquier otro que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente³³, requisitos que veremos a continuación.

La LDI, al igual que el Reglamento (CE) N.º 6/2002, establece los dos requisitos para la protección de los diseños industriales: “novedad” y “carácter singular”.

Así, un diseño es **nuevo** cuando ningún otro **diseño idéntico**³⁴ haya sido accesible al público con anterioridad³⁵ a la fecha de presentación de la solicitud de registro, o antes de la fecha de prioridad³⁶, si se reivindica esta.

El test de novedad es relativamente sencillo pues se trata de comprobar su posible identidad con diseños anteriores.

³¹ Siempre que este componente siga siendo visible durante la utilización normal del producto complejo. Entendiéndose por utilización normal cualquier utilización efectuada por el usuario final (salvo trabajos de mantenimiento, conservación o reparación).

³² (...) se entenderá por utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

³³ ORTEGA BURGOS, E, Fashion law (Derecho de la moda) ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, p. 98.

³⁴ Se considera idéntico cuando difiera sus características sólo en detalles irrelevantes.

³⁵ Sin embargo, se cuenta con un año de periodo de gracia para probar el diseño en el mercado sin que se destruya el requisito de novedad.

³⁶ Se acepta la extensión de la protección solicitada reconociendo en su propio territorio, como fecha de depósito, la fecha en la que se presentó la solicitud de protección inicial sea cual sea el país de los de los miembros del Convenio de la Unión de París (CUP). Es decir, que durante los seis primeros meses (en caso de marcas y diseños industriales), es posible solicitar también la protección en otro país miembro del CUP conservando la fecha de la primera solicitud.

Por otra parte, un diseño posee **carácter singular** cuando la **impresión general** que produzca en el **usuario informado** difiera de la impresión general producida por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de prioridad, si se reivindica. Se tendrá en cuenta el **grado de libertad del autor** para desarrollar el diseño.

Para valorar la existencia o no de carácter singular en un diseño, se puede realizar un estudio teniendo en cuenta varios factores:

2.4.1 Usuario informado.

Se trata de una persona ficticia que debe situarse entre el consumidor de marcas (consumidor medio sin conocimiento específico) y el experto en la materia con amplios conocimientos especializados, propio del ámbito de las patentes. Así, se podría decir que el usuario informado:

- Conoce los diseños existentes en el sector concreto.
- Tiene un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que contienen normalmente esos dibujos y,
- Presta, al utilizarlos, un grado de atención relativamente elevado.

2.4.2 Impresión general.

Resultado de la comparación de los diseños, teniendo en cuenta las impresiones generales producidas en el usuario informado por el diseño en cuestión y por los anteriores.

Así, el usuario informado dará menos importancia a las características comunes y se centrará en las que difieren de la norma. Por ello, cuando esté familiarizado con las características más comunes debido a la gran variedad de diseños existentes en el mercado, podrá incluso ser más sensible a pequeñas diferencias entre los diseños y producir las mismas una impresión general distinta.

2.4.3 *Grado de libertad del autor.*

Viene determinado por las limitaciones impuestas por la función técnica del producto o por las prescripciones legales. Depende de la naturaleza y finalidad del producto en que se incorporará el diseño, así como el sector al que pertenece.

2.5 **Diseño industrial en la industria de la moda.**

Es importante hablar en este punto del **diseño no registrado**. La protección para estos diseños es de tres años desde que se publica. Es decir, desde la fecha de divulgación en la Unión Europea³⁷. Además, su protección está limitada a las copias por lo que no cubre productos similares.

Así, el legislador europeo, en la exposición de motivos del RDUE, establece el diseño no registrado para aquellos sectores que crean numerosos dibujos y modelos, casi siempre de vida efímera, en periodos breves de tiempo y de los cuales sólo una parte de ellos llega a comercializarse.

Entre estos sectores, sin duda, podemos incluir al de la moda, comprendiendo colecciones “de temporada”, de los cuales perviven unos pocos. Esto es así porque, incluso en la definición de “moda”, se recoge el concepto de temporalidad asociado a dicho término pues la segunda acepción que encontramos en la RAE establece “gusto colectivo y **cambiante** en lo relativo a prendas de vestir y complementos”³⁸.

Tanto la LDI como el RDUE permiten presentar solicitudes múltiples de diseño. En España el límite máximo dentro de la misma solicitud es de 50, siempre que pertenezcan a la misma clase de la Clasificación de Locarno³⁹.

En el caso de solicitudes múltiples de diseño comunitario, sin embargo, no hay limitación en el número de diseños.

³⁷ Lo que supone una desventaja en cuanto a probar la divulgación, recomendándose fechar y guardar toda la documentación relativa al diseño.

³⁸ ORTEGA BURGOS, E, Fashion law (Derecho de la moda) ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, p. 99.

³⁹ Salvo en el caso de ornamentaciones bidimensionales, no aplicando esta última limitación.

Con todo ello, el sector de la moda puede hacer uso de los instrumentos que encuentra en la normativa española y comunitaria como lo es el diseño no registrado, el periodo de gracia, el diseño registrado y las solicitudes múltiples. Una posible estrategia de protección en una empresa del sector de la moda sería la siguiente:

- Divulgación de los diseños en la Unión Europea: protección automática por 3 años como “diseño no registrado”.
- Periodo de gracia: 12 meses desde la primera divulgación para realizar nuevas sin que afecte al requisito de novedad que antes comentábamos.
- Diseños registrados: Hasta 12 meses desde la primera divulgación se pueden registrar aquellos diseños de la colección que resulten más interesantes⁴⁰.

La duración del diseño registrado tanto español como comunitario es de 5 años desde la fecha de presentación, renovables igualmente por periodos de 5 años hasta un máximo de 25 años.

Es interesante mencionar la posibilidad de solicitar el aplazamiento hasta 30 meses de la publicación del diseño desde la fecha de presentación de la solicitud, lo que permite a las empresas del sector de la moda hacer coincidir la publicación con el lanzamiento del producto y preservar el “factor sorpresa”⁴¹.

A continuación, pasamos a analizar uno de los casos más relevantes en materia de diseño comunitario no registrado, cuya resolución es de 19 de junio de 2014, Caso C-345/13 (Reino Unido)⁴².

Karen Millen Fashions (KMF), diseñó y comercializó en 2005 una camisa de rayas, copiando su diseño un año más tarde *Dunnes*, lo que llevó a *KMF* a iniciar un procedimiento de infracción de su diseño no registrado⁴³.

⁴⁰ ORTEGA BURGOS, E, Fashion law (Derecho de la moda) ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, p. 99.

⁴¹ ORTEGA BURGOS, E, Fashion law (Derecho de la moda) ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, p. 100.

⁴² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62013CJ0345>, web consultada en enero de 2023.

⁴³ ORTEGA BURGOS, E, Fashion law (Derecho de la moda) ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, p. 104.



KMF alegó que era titular de los dos diseños comunitarios no registrados de la imagen, que eran nuevos y que tenían carácter singular al tener una combinación única de algunos elementos de los diseños.

Por su parte, *Dunnes* en ningún momento negó haber copiado los diseños, sino que aceptó haberlo hecho al considerar que los diseños de *KMF* carecían del requisito de carácter singular, no poseyendo carácter individual ya que eran un conjunto de características que se habían divulgado en diseños previos.

En base a ello, la *Supreme Court* irlandesa planteaba al Tribunal de Justicia de la Unión Europea dos cuestiones prejudiciales: la primera de ellas era si para determinar el carácter singular de un diseño no registrado se debían comparar con otros diseños divulgados anteriormente de forma individual o si era posible realización la comparación con una combinación de características de más de un diseño, como defendía *Dunnes*⁴⁴.

La respuesta del TJUE fue que la impresión general que produce el diseño en los usuarios debe diferir de la producida no por una combinación de características aisladas basadas en varios diseños anteriores sino por diseños anteriores, individualmente considerados.

La segunda cuestión planteada se refería a quién le corresponde la carga de probar que el diseño comunitario no registrado carece de carácter singular. Es decir, si le corresponde al titular del derecho⁴⁵ o bien a la persona que supuestamente ha infringido dicho diseño. Por su parte, el TJUE entiende que el artículo 85.2 RDUE establece una

⁴⁴ <http://www.elzaburu.es/blog/2014/06/el-tribunal-de-justicia-de-la-union.html>, web consultada en enero de 2023.

⁴⁵ Como defendía *Dunnes*.

presunción de validez de los diseños no registrados, debiéndose interpretar de forma que favorezca la consecución de los objetivos de simplicidad y rapidez de la protección de los diseños no registrados. Por ello, el titular únicamente debe indicar las características del diseño por las que considera que ostenta carácter singular. Es decir, aquellas características que a su juicio merecen tal carácter⁴⁶.

III. METAVERSO Y MODA.

1. ¿QUÉ ES EL METAVERSO?

Podemos definir el metaverso como una red de entorno digitales que, gracias a la realidad aumentada, realidad virtual y *blockchain*, junto con otras tecnologías emergentes, habilitan la creación de espacios virtuales simulados, creando una experiencia inmersiva y en muchos casos multisensorial⁴⁷. Es decir, podemos entenderlo como una ampliación del mundo físico al virtual. Se trata de un mundo digital inmersivo en el cual los usuarios, mediante avatares y diferentes tecnologías convergentes (visores de realidad virtual, conexión a internet, prendas hápticas...), podrán realizar todo tipo de actividades en un entorno completamente virtual.

Si bien es precisamente ahora cuando el metaverso está cobrando especial relevancia con la cantidad de empresas que están apostando por su desarrollo, no es un concepto nuevo, sino que debemos remontarnos a 1992 cuando Neal Stephenson utilizó este concepto por primera vez en su obra de ficción *Snow Crash*. Posteriormente, ya en 2013, conocimos el metaverso en 2D de la mano del videojuego *Second Life*.

El metaverso se plantea como una oportunidad de negocio o inversión, generando un impacto en términos de expansión y crecimiento económico, permitiendo la introducción

⁴⁶ <http://www.elzaburu.es/blog/2014/06/el-tribunal-de-justicia-de-la-union.html>, web consultada en enero de 2023.

⁴⁷ https://www.tendencias.kpmg.es/2022/02/metaverso-implicaciones-legales/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-17-02-2022, web consultada en noviembre de 2022.

de nuevos productos o servicios y enriqueciendo la experiencia del usuario. Así, se genera una diferenciación competitiva para las empresas.

2. *NO FUNGIBLE TOKENS*.

Para adentrarnos en el mundo del metaverso conviene definir lo que es un *NFT*. Básicamente es un activo digital basado en *blockchain* y es único. Cuenta con las siguientes características:

- Es un *token* no fungible, es decir, sólo existe uno y no puede ser intercambiable.
- Activo digital único.
- *Digital assets*.
- No hay dos *NFT*'s iguales pues, al ser un activo único, no se puede modificar ni intercambiar por otro que tenga el mismo valor.
- Indivisible.
- Administrado por tecnología *blockchain* y, más en concreto, basado en una tipología de *Ethereum*.

Aplicado al mundo de la moda, permiten la creación de colecciones virtuales. Es decir, en crear prendas o accesorios virtuales con los cuales poder vestir a los avatares para poder jugar e interactuar con otros usuarios en el metaverso.

Nos encontramos ante un nuevo modelo de negocio, D2A (*direct- to- avatar*). En este nuevo modelo no nos preocupamos por comprar ropa física para nosotros mismos, sino que nos interesa el estilismo de nuestra representación en el metaverso⁴⁸.

Este nuevo modelo, aun así, está siendo aprovechado por las marcas de moda para ofrecer a los consumidores beneficios o recompensas que pueden ser tanto canjeadas en el metaverso como en el mundo real⁴⁹.

⁴⁸ <https://www.dig.es/metaverso-y-moda/>, web consultada en noviembre de 2022.

⁴⁹ Un ejemplo lo encontramos en el caso Nike VS StockX que analizaré más adelante, en el cual la compra de un NFT de unas zapatillas da acceso, a su vez, al ejemplar en la tienda física.

2.1 Oportunidades y retos legales en el metaverso.

2.1.1 Oportunidades.

Son ya muchas las marcas de moda que han decidido entrar en el metaverso y otras tantas las que entrarán en los próximos meses, puesto que se ve como una gran oportunidad de negocio e inversión que, en concreto en lo que al sector de moda se refiere, ofrece las siguientes oportunidades⁵⁰:

- Vender productos únicos digitales (vinculados o no a productos físicos).
- Diseñar e innovar sin las limitaciones de las leyes físicas.
- Promocionar productos, ya sea a través de videojuegos o incluso en pasarelas en el metaverso⁵¹.
- Posicionar marcas en el metaverso⁵².
- Crear un metaverso propio.
- Abrir tiendas virtuales.
- Crear criptomonedas propias.
- Ofrecer un servicio de atención al cliente con personas creadas digitalmente u organizar eventos de *networking*.

2.1.2 Implicaciones y retos legales.

En las plataformas virtuales pueden producirse conflictos, así como vulnerarse derechos, como la utilización ilegal de marcas o diseños de productos de moda virtuales o la explotación comercial de la imagen de un avatar sin autorización.

⁵⁰ <https://www.cuatrecasas.com/es/spain/articulo/espana-metaverso-y-moda-una-pareja-destinada-a-encontrarse>, web consultada en noviembre de 2022.

⁵¹ Tanto es así que ya ha tenido lugar la primera *Fashion week* en el metaverso.

⁵² Una de las categorías incluidas en los *Fashion Awards* de 2021 fue el premio al mejor diseñador del metaverso, entregado a Royal Albert Hall.

Por ello, la pregunta a realizarse es: ¿es suficiente la normativa existente para actuar ante estos supuestos? Nos encontramos con dos propuestas normativas de la Comisión Europea cuyo objetivo es aportar mecanismos jurídicos:

- *Digital Services Act (DSA)*.
- *Digital Market Act (DMA)*.

Estas propuestas refuerzan la capacidad de la plataforma para dar respuesta a los conflictos que se planteen, facilitando la solución extrajudicial de conflictos, asegurando el cumplimiento de la normativa de manera rápida y eficiente, incrementando las reglas de responsabilidad a las cuales están sujetas estas plataformas y exigiendo mayores deberes de diligencia y transparencia⁵³.

Uno de los efectos más relevantes de estas propuestas es en relación a los términos y condiciones bajo los cuales estas plataformas ofrecen los metaversos a los usuarios. Por ejemplo, en esta propuesta se exige establecer el régimen de propiedad intelectual, de tratamiento de datos personales o los criterios que deben cumplir los sistemas internos en cuanto a las reclamaciones y órganos encargados de la resolución de conflictos.

Dada la cada vez más creciente extensión del mercado mundial del metaverso, el Parlamento Europeo ha publicado informe⁵⁴ sobre alguno de los desafíos que presenta.

El informe, en relación con el derecho de la competencia, identifica un riesgo elevado en materia de abuso de posición de dominio en tanto que se prevé que las grandes tecnológicas lleven a cabo adquisiciones sistemáticas de potenciales competidores para evitar poner en riesgo la posición dominante que ostentan. Por otra parte, se prevé un riesgo e inquietud en relación con la estandarización e interoperabilidad en el metaverso.

Es decir, existe el riesgo de que las empresas dominantes definan y modelen los protocolos del metaverso, dificultando la capacidad de entrar en el metaverso y la existencia de una competencia efectiva.

⁵³ <https://www.cuatrecasas.com/es/spain/articulo/eu-reglas-juridicas-para-el-metaverso>, web consultada en noviembre de 2022.

⁵⁴ "Metaverse: Opportunities, risk and policy implications" [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733557/EPRS_BRI\(2022\)733557_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733557/EPRS_BRI(2022)733557_EN.pdf), web consultada en octubre de 2022.

Se plantean también riesgos en relación a la obtención y posterior tratamiento de datos. En el metaverso se hace necesario el procesamiento de enormes volúmenes de datos. Sin embargo, al encontrarnos ante un gran número de entidades en los mismos espacios virtuales se dificulta la trazabilidad e imputación de responsabilidades y obligaciones a cada actor concreto.

Otro de los problemas, siguiendo en la línea de la protección de datos, es planteado por las transferencias internacionales y la jurisdicción aplicable. Al ser libre la circulación por los diferentes espacios en el metaverso, es complicado asegurar un adecuado nivel de protección de datos por parte de todos los operadores implicados en el tratamiento.

Igualmente, es necesario establecer criterios que den respuesta a qué jurisdicción debe encargarse de tratar los conflictos que se planteen. Así, en el informe del Parlamento Europeo se recogen propuestas de criterios como la ubicación del usuario, del avatar o de los servidores.

A continuación, pasamos a analizar más a fondo otros retos legales con los cuales nos encontramos en el metaverso.

2.1.2.1 Derechos de imagen e identidad digital.

La identidad digital es precisamente uno de los pilares del Metaverso puesto que para interactuar en ese entorno virtual se utilizará un avatar personal como representación digital de la persona real. Este avatar tendrá una imagen y unos derechos que será necesario proteger. Habrá que establecer los límites a la explotación del avatar, así como el consentimiento expreso en relación con el uso de éste por parte de terceros.

Como una posible solución, para la protección de la identidad digital y evitar los riesgos de la huella digital en internet, es la denominada identidad digital soberana (SSI).

Así, la creación de avatares idénticos a nosotros trae consigo varios problemas. Por un lado, entra en juego el RGPD que regularía los tratamientos de datos personales como la creación de avatares idénticos mediante el tratamiento de datos biométricos. Por ejemplo, teniendo en cuenta que a veces los avatares replican expresiones fáciles e incluso

el iris, sería de aplicación el artículo 9 RGPD por ser una categoría especial de datos personales.

Por otro lado, la utilización de nuestro avatar, idéntico a nosotros mismos, por parte de una empresa con fines publicitarios, sin mediar nuestro consentimiento o autorización, conllevaría la aplicación de los derechos de imagen. Recordemos que el derecho de imagen es un derecho fundamental reconocido en nuestra CE y regulado mediante la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En concreto, su artículo 2 establece que la utilización sólo será legal si existe una norma con rango de Ley que lo habilite o bien consentimiento.

2.1.2.2 Registro y eficacia jurídica de las marcas de productos generados en el metaverso.

En este caso nos encontramos con la problemática de que la normativa actual no establece si la protección abarca el metaverso o no, cuestión que se debe resolver.

La Ley de Marcas, tanto en su art. 34.2 f) como en el apartado IV de la exposición de motivos, expone la prohibición del uso por un tercero sin consentimiento “en redes de comunicación telemáticas”. Por lo que podríamos entender que sí abarca al metaverso.

En principio, si queremos utilizar una marca de una empresa en un objeto digital, sea un *NFT* o un elemento del metaverso, tenemos que pedir permiso a su titular.

Sin embargo, en determinadas causas relacionadas con videojuegos, algunos tribunales han establecido que ciertos usos descriptivos de marcas de terceros no necesitan el consentimiento previo. En este punto, es importante hacer referencia a la prueba o “test de Rogers⁵⁵”. Este test tiene su origen en la causa “Rogers v. Grimaldi⁵⁶”, en la cual el tribunal desarrolló un test para determinar si el uso de una marca requiere autorización previa. Consta de dos elementos:

⁵⁵ Hablaremos más detenidamente del Test Rogers en el epígrafe referente al caso Hermès.

⁵⁶ https://scholar.google.com/scholar_case?case=1704090655237798849&q=Rogers+v+Grimaldi+875+&hl=en&as_sdt=2006, web consultada en octubre de 2022.

- Determinar si el uso de la marca es “artísticamente relevante para la obra del demandado”.
- Y si dicho uso es explícitamente engañoso.

En relación con la protección de las marcas se plantean diferentes preguntas. Los titulares de una marca sobre bienes o servicios fuera del metaverso, ¿gozan de protección cuando se ofrecen dentro del metaverso? En la regulación de España y en la de la UE, el derecho de marca permite a su titular prohibir a un tercero su uso sin su consentimiento en el tráfico económico, de signos que encajen en alguna de las hipótesis de protección (doble identidad de la marca y el signo y los productos o servicios, que exista riesgo de confusión o que se trate de una marca de renombre).

Ahora bien, cuando una marca registrada para productos o servicios en el mercado se usa por un tercero en el metaverso para bienes o servicios digitales, no puede afirmar que se cumple la primera hipótesis relativa a la doble identidad, sino que tendrá que invocar uno de los otros supuestos. Entra entonces el problema sobre la efectiva similitud y sobre el riesgo de confusión. Para evitar estos escenarios, cada vez se están solicitando más registros de marcas en relación con bienes o servicios en el metaverso para asegurar que la protección se extiende a estos entornos.

Para que el uso de una marca en el metaverso por parte de un tercero lesione una marca ajena, es una exigencia que se trate de un uso en el tráfico económico. Sin embargo, es un requisito que fácilmente se cumplirá en tanto que es difícil sostener que el metaverso es ajeno al tráfico comercial en tanto que para participar es necesario crearse un monedero electrónico con criptomonedas.

Eso sí, sólo se lesiona el derecho cuando los actos del tercero son realizados o bien producen sus efectos en el Estado en el cual se reconoce el derecho. Aquí entra en juego y se hace evidente el choque entre el carácter universal del metaverso y la territorialidad de los derechos de propiedad industrial.

Será necesario entonces establecer un vínculo entre lo que sucede en el metaverso y el concreto territorio en el cual está protegido el derecho de marca y este vínculo existirá siempre que se pueda entrar al metaverso y adquirir los bienes o servicios desde el territorio en concreto.

Otro de los problemas ante el cual nos encontramos es, una vez constatada la infracción, identificar a los responsables. Es decir, identificar al sujeto que emplea el signo en el mundo virtual. Es una identificación compleja puesto que la identidad digital no siempre revela identidad en el mundo real.

Por ello, se quiere hacer responsable a los titulares de los metaversos. Sin embargo, es común que establezcan cláusulas de exoneración de responsabilidad que los usuarios han de firmar y aceptar antes de entrar en el metaverso, declarando así ser responsables de su propia conducta.

Eso sí, es importante dejar claro que estas cláusulas sólo surten efectos inter-partes por lo que no pueden ser opuestas frente al titular del derecho lesionado.

Sin embargo, en Europa sí podrán invocar la Directiva de Comercio electrónico del 2000 y en España la LSSI siempre que se encuentren ante dos situaciones:

- Ante la ausencia de conocimiento efectivo de la actividad en el metaverso que lesiona los derechos de un tercero o,
- En caso de tener conocimiento de la conducta, que actúen con la diligencia debida para retirar el contenido ilícito o limitar el acceso al mismo⁵⁷.

En relación con la Clasificación de Niza, dado el elevado número de solicitudes de registro recibidas, el pasado 11 de julio la EUIPO publicó una nota orientativa⁵⁸ en relación a la clasificación de marcas asociadas a *NFT*. Así, el criterio ha sido incluido en el proyecto de directrices sobre marcas de la EUIPO para 2023.

- Los bienes virtuales y *NFT* deben enmarcarse en la clase 9, al tratarse de contenido o imágenes digitales. Sin embargo, dado que carece de claridad por sí sólo el término “bienes virtuales”, se debe especificar más indicando el contenido al que se refieren los bienes virtuales (por ejemplo, bienes virtuales descargables, es decir, ropa virtual).

⁵⁷ https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2022/03/Propiedad_industrial_metaverso.pdf, web consultada en noviembre de 2022.

⁵⁸ https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news-newsflash/-/asset_publisher/JLOyNNwVxGDF/content/pt-virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse, web consultada en noviembre de 2022.

- La 12ª edición de la Clasificación de Niza incorporará el término “archivos digitales descargables autenticados por tokens no fungibles” a la clase 9. Aquí es importante aclarar que los *NFT* se entienden como certificados digitales únicos que autentican elementos digitales. El término *NFT* no es por sí sólo aceptable, sino que se debe especificar el tipo de elemento digital que autentica el NFT.
- En cuanto a los servicios relacionados con bienes virtuales y *NFT*, se clasificarán de acuerdo con los principios establecidos para la clasificación de servicios.

2.1.2.3 Propiedad Intelectual e Inteligencia Artificial.

Nos centramos por último en este apartado dado que es sobre el cual gira el presente trabajo. La protección de las creaciones supone un reto en lo relacionado con el metaverso, más aún cuando se trata de creaciones colaborativas y el establecimiento de la autoría.

Así, por ejemplo, no plantea dudas que el código fuente será protegible en el mundo real en virtud del artículo 10.1 de la LPI, pero, sin embargo, no resulta tan claro lo relacionado con las obras que se generen dentro del metaverso. Según la LPI “*se considera autor a la persona natural que crea alguna obra...*” pero también establece que “*...se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella*”.

Este punto lo relacionamos con el anterior en tanto que, siguiendo el tenor literal de la Ley, las obras generadas a través de inteligencia artificial en el metaverso quedarían sin protección. Entonces, si una persona posteriormente replica en el mundo real las obras que han sido generadas en el metaverso ¿podría reclamar los derechos de autor?

A pesar de no haber una regulación específica en este momento podemos considerar que de algún modo quedan protegidas las obras creadas en el metaverso en función de lo establecido en el artículo 10 LPI en lo relativo a “... expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o **intangibile**, actualmente conocido o que se **invente en el futuro**”.

Es decir, dicho artículo dota de protección a las obras originales, con independencia de su medio de expresión, su carácter tangible o no e incluso su existencia real o potencial⁵⁹. Además, los creadores tienen derechos sobre sus activos intangibles y, es precisamente esta intangibilidad, lo que mueve el metaverso.

No es claro, sin embargo, en las obras creadas en el metaverso, si la autoría le corresponde al empresario titular, al informático que desarrolla el código que da vida al avatar o al usuario que hay detrás del avatar.

En este sentido conviene destacar que muchas interacciones en el metaverso se basan en modelos de inteligencia artificial por lo que habrá que tener en cuenta la propuesta de Reglamento sobre IA. Éste prohíbe determinadas prácticas a la vez que exige el cumplimiento de diversas obligaciones, así como el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Ahora bien, en relación con la IA, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Se aplica autoría a las obras creadas en el metaverso mediante IA? El Comité de Revisión en la oficina de derechos de autor de EEUU negaba la aplicación de los derechos de autor a las obras creadas por IA el pasado 14 de febrero.

Es importante recordar en este punto que la legislación de derechos de autor sólo protege los frutos del trabajo intelectual de la mente humana. Es decir, que la autoría humana se establece como requisito previo para la protección por derechos de autor.

En España, por otra parte, el artículo 5 LPI establece que “se considera autor a la persona natural...”. Es requisito básico y el principio de originalidad está indudablemente unido a la persona física.

El TJUE, en el Caso *Painer* (Asunto C-145/10), establecía que se reportará como original aquella obra que sea “una creación intelectual del autor, que refleje su personalidad y que se manifieste por las decisiones libres y creativas del mismo al

⁵⁹ <https://adefinitivas.com/ademas/metaverso-analisis-desde-la-perspectiva-de-la-propiedad-industrial-e-intelectual-a-cargo-de-paula-munoz-moreno/> web consultada en noviembre de 2022.

realizarla”. La originalidad sólo puede extraerse de las aportaciones creativas que realice un autor, que debe ser una persona física⁶⁰.

Es decir, que, si la obra es creada íntegramente por un sistema de IA, no mediando decisiones libres y creativas del autor (porque ni siquiera existe como tal al ser una IA), el resultado no podrá ser protegido por derechos de autor.

Igualmente, si la intervención humana es meramente técnica y el trabajo creativo es realizado de forma automatizada, sin intervención humana, el resultado tampoco será objeto de protección por derechos de autor.

Eso sí, si el sistema de IA se utiliza como instrumento para la creación, es decir, que es el autor el que aporta las decisiones libres y creativas y el resultado final es original, sí que podría ser protegido por derechos de autor. Por lo que, si la aportación creativa es realizada por la persona física, el uso de la IA no altera el resultado para que pueda ser calificado como obra a los efectos de la LPI.

En conclusión, ni en España ni en EEUU podrá ser protegible por derechos de autor el resultado creado exclusivamente por IA ya que, no existiendo una persona física, no puede ser considerado el resultado una obra a los efectos de la regulación de la LPI. Así, únicamente será protegible cuando el sistema de IA sirva como un mero instrumento para la creación intelectual del autor.

Sin embargo, son aún muchas las cuestiones que quedan por resolver y no será si no el paso del tiempo y el enfrentarse a los problemas que vayan surgiendo lo que irá dando respuesta a todas las dudas que hoy en día se plantean.

2.2 Casas de moda en el metaverso.

Son muchas las marcas de moda que han decidido dar un paso adelante y adentrarse en el metaverso con colecciones virtuales.

⁶⁰ <https://www.cuatrecasas.com/es/spain/articulo/internacional-inteligencia-artificial-y-derechos-de-autor>, web consultada en noviembre de 2022.

2.2.1 Balenciaga.

Para muchos expertos, Balenciaga fue la primera casa de moda en incursionar en el mundo virtual.

En un primer momento, presentó la colección correspondiente a la temporada de otoño 2021 mediante un videojuego “*Afterworld: The Age Of Tomorrow*”, el cual estaba ambientado en 2031.

De igual modo, en 2021, presentó la colección primavera-verano 2022 a través de un show virtual denominado “clones”. En este desfile virtual, eran clones de los asistentes los que desfilaban usando combinaciones de *deepfakes* y avatares como modelos tridimensionales.

Se presentó, además, en esta colección el proyecto “*Hack*”, una colaboración con Gucci, lo que da pistas sobre la esfera colaborativa que se vive en el metaverso⁶¹.

Más tarde, Balenciaga lanzó junto a *Fornite* una colección de prendas para que fuesen usadas por los personajes del juego para, más tarde, ser lanzadas en el mundo real.

Con todo lo anterior, y adelantándose a lo que es una oportunidad de negocio, anunciaron el pasado enero la creación de una unidad, con más de 100 desarrolladores, dedicada exclusivamente al metaverso⁶².

2.2.2 Gucci.

Gucci, por su parte, colaboró con *Roblox*, dividiendo la colaboración en dos etapas. La primera era una colección limitada de objetos y accesorios para ser usados por los avatares del juego mientras que la segunda era el lanzamiento de “*Gucci Garden*”⁶³,

⁶¹ <https://enriqueortegaburgos.com/metaverso-y-moda-3/amp/>, web consultada en noviembre de 2022.

⁶² <https://www.highsnobiety.com/p/balenciaga-metaverse/>, web consultada en noviembre de 2022.

⁶³ Esta experiencia contó con más de 19 millones de visitantes, lo que deja patente que el mundo del metaverso es una clara oportunidad de negocio para las marcas de moda.

un espacio dividido en seis ambientes donde los participantes podían adquirir sus prendas virtuales⁶⁴.

Gucci ha lanzado también un concept store digital, “*Gucci Vault*”⁶⁵, donde se pueden conseguir prendas tanto de Gucci como de otros diseñadores emergentes, al mismo tiempo que se está preparando el lanzamiento de más *NFT*.

2.2.3 *Louis Vuitton*.

Celebrando sus 200 años, entre los eventos realizados, *Louis Vuitton* creó el videojuego “*Louis The Game*”, cuyo objetivo era conseguir las velas y objetos coleccionables. Además, hay 30 *NFTs* que el jugador puede ir encontrando, pero los mismos no pueden ser vendidos.

Como no podía ser de otra forma, ha abierto un departamento de cripto y metaverso, el cual se encargará de explorar las oportunidades dentro de la realidad aumentada y de la realidad virtual⁶⁶.

2.2.4 *Burberry*.

En el 2021 colaboró en el videojuego “*Blankos Block Party*”, creando una serie de *NFTs* que podrían ser intercambiados dentro del *Marketplace* del juego.

Estos *NFTs*, que fueron agotados en tan solo treinta segundos, se revendieron en el *Marketplace* por más de 1000 dólares, lo que, de nuevo, nos da una pista de la gran acogida y oportunidad de negocio que supone el metaverso.

Igualmente, ha lanzado una colección de cinco bolsos virtuales a través de *Roblox*⁶⁷.

⁶⁴ <https://blog.roblox.com/es/2021/05/la-experiencia-gucci-garden-experience-llega-a-roblox/>, web consultada en noviembre de 2022.

⁶⁵ <https://vault.gucci.com/en-ES/story/metaverse>, web consultada en noviembre de 2022.

⁶⁶ <https://enriqueortegaburgos.com/metaverso-y-moda-4/amp/>, web consultada en noviembre de 2022.

⁶⁷ <https://criptoinforme.com/metaverso/burberry-lanzo-nueva-coleccion-de-bolsos-virtuales-en-el-metaverso-de-roblox/>, web consultada en noviembre de 2022.

2.2.5 *Dolce & Gabbana.*

En 2021 lanzó su primera colección de NFTs “*Collezione Genesi*”, alcanzando uno de los *NFT* el millón de dólares, lo que vuelve a reafirmar el potencial del metaverso.

Fue una de las primeras grandes casas de moda que formaron parte de la primera semana de la moda en el Metaverso⁶⁸.

La casa lanzó, además, la colección “*NFT DGFamily*”, teniendo el acceso a lanzamientos exclusivos, eventos digitales y físicos y colaboraciones.

2.2.6 *Adidas.*

En el 2021 lanzó su primera colección de *NFTs* denominada “*Into The Metaverse*”⁶⁹, una colaboración con varias personalidades del mundo cripto como “*Bored Ape Yatch Club*”. Esta colección estuvo compuesta por varios *NFTs* de prendas que se pueden usar en el mundo virtual de *The Sandbox* y otras plataformas, así como versiones físicas de las prendas.

A principios de 2022, realizó una colaboración con Prada y con el artista Zach Lieberman en el lanzamiento de los *NFTs* “*Prada resource*”. En este caso una comunidad de creadores y artistas crearon 3000 *NFTs* y, más tarde, Liberman creó un único *NFT* basándose en esas 3000 obras⁷⁰.

2.2.7 *Nike.*

En noviembre de 2021 lanzó “*Nikeland*”⁷¹ dentro de *Roblox*, ofreciendo a los participantes la oportunidad de probarse prendas y participar en eventos deportivos.

⁶⁸ La semana del 24 de marzo de 2022, 60 marcas participaron en la plataforma *Decentraland*. Los invitados tenían la oportunidad de comprar tanto el *look* virtual como el físico.

⁶⁹ <https://www.adidas.co.uk/metaverse>, *web* consultada en noviembre de 2022.

⁷⁰ <https://opensea.io/collection/adidas-for-prada-re-source>, *web* consultada en noviembre de 2022.

⁷¹ Desde su lanzamiento, han sido más de 7 millones de personas los visitantes.

En noviembre de 2020, además, adquirió la plataforma *RTFKT*, que es precisamente el mayor fabricante de zapatillas virtuales mediante tecnología *blockchain*, dándole una gran ventaja para futuros proyectos.

En abril de 2022 lanzó su colección “*Cryptokicks*” compuesta por 20 mil *NFTs* cuyo rango de precios va desde los 2.500 hasta los 133 mil dólares.

3. ENFRENTAMIENTOS LEGALES.

3.1 Nike VS StockX.

StockX es una plataforma de reventa de artículos de *sportwear* y *streetwear*. Esta plataforma funciona como intermediario entre el vendedor y el comprador ya que provee toda la logística para la realización de la venta del producto. Además, se encarga de verificar que el producto que vende en su plataforma sea original⁷².

3.1.1 Antecedentes.

El 18 de enero de 2022 *StockX* lanzó una serie de *NFTs* consistentes en unas zapatillas de diferentes modelos de *Nike* (*Air Jordan*, *Dunk low* y *Air Vapormax*), sin contar para ello con la debida autorización de *Nike*.

La plataforma permitía cambiar, a su vez, los *NFT* por físicos de las zapatillas pagando una recarga o por promociones especiales o descuentos en la plataforma.

Sin embargo, a día de hoy no se encuentran disponibles esas ofertas y, al ser *NFTs*, *StockX* en cualquier momento puede eliminar el *NFT* de su comprador por lo que esto ha generado múltiples críticas entre los consumidores y ello ha perjudicado la imagen de *Nike* aun cuando siquiera tiene relación con lo sucedido.

Estos *NFTs*, además, ostentan precios que van desde los 590 hasta los 3.500 dólares, por lo que el valor está muy por encima de los ejemplares físicos de las zapatillas.

⁷² <https://enriqueortegaburgos.com/nike-vs-stockx-2022/amp/>, web consultada en octubre de 2022.

3.1.2 *Demanda.*

Ante tal situación, el 3 de febrero de 2022, *Nike INC* presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra *StockX LLC* por entender que incurría en infracciones marcarias y competencia desleal.

Así, *Nike* alegaba que *StockX* estaba haciendo uso, sin autorización ni consentimiento, de diversas marcas registradas (*Nike*, *el swoosh*, *Air Jordan*, *Air VaporMax* y *Jumpman*), además de las tridimensionales correspondientes a los modelos *Dunk* y *Air Jordan*. Su uso lleva a error a los consumidores, quienes piensan que existe algún tipo de vinculación entre *Nike* y *StockX*, cuando lo cierto es que la plataforma ni siquiera es un distribuidor oficial de *Nike*.

Por otra parte, considera *Nike* que han incurrido en prácticas de competencia desleal en tanto que se han valido de la firma y relevancia que ostenta *Nike* en el mercado para hacer creer que sus NFTs tienen algún tipo de vinculación con la marca.

Además, *StockX* está usando sus marcas para publicitar en redes sociales y en *Google Ads* el lanzamiento de los NFTs, contribuyendo nuevamente a la confusión por parte de los consumidores.

Por todo ello, *Nike* solicita una orden de prohibición de comercialización de dichos NFTs, así como que ni *StockX* ni ninguno de sus afiliados hagan uso de los signos y marcas de *Nike*, que se destruyan los archivos y publicaciones en relación a los NFTs y que se ordene el pago de una indemnización por los daños causados en favor de *Nike*.

StockX, por su parte, argumenta que no existe vulneración alguna. Indica que el negocio que promueve es totalmente ajeno, siendo los NFTs una especie de certificado que otorga al usuario que lo adquiere un reconocimiento sobre la propiedad del artículo físico. Además, se basa en el agotamiento y limitación de los derechos de marca que, según su tesis, abarca reproducciones o gemelos digitales.

Nike, sin embargo, entiende que no cabe aplicar la regla del agotamiento ya que no se está comercializando un producto puesto en el mercado por *Nike* o publicitando los productos que legítimamente vende, sino que se ha realizado una creación nueva digital, distinta, que supone una explotación y un uso diferente de la marca y de los modelos de

zapatillas de *Nike*, por lo que *StockX* está abriendo un nuevo negocio y mercado con la reproducción digital de las zapatillas⁷³.

En mayo de 2022, *Nike* llevó a cabo una ampliación de la demanda por considerar que *StockX* vendía falsificaciones de las zapatillas haciéndolos pasar por modelos originales. Entre los cuatro pares falsificados se encontraba el modelo *Air Jordan* que forma parte de la colección *NFT + zapatilla física* por lo que siembra la duda de si los compradores fueron estafados. Además, recordemos que *StockX* se caracteriza por seguir un minucioso trabajo de verificación y comprobación de autenticidad por lo que pone en entredicho la veracidad de la plataforma, más aún cuando las zapatillas a las que se refiere *Nike* contaban con la etiqueta “*verified authentic*”.

Con respecto a la ampliación de la demanda, *StockX* declaró que las acusaciones de *Nike* carecían de fundamento y demostraban una falta de comprensión del mercado moderno, así como un comportamiento anticompetitivo que afectará al mercado secundario y, por ende, perjudicará a los consumidores. Además, concluyó que los productos se inspeccionan y autentican físicamente antes de entregarlos a los compradores⁷⁴.

3.2 Hermès VS Mason Rothschild (“MetaBirkins”).

3.2.1 Antecedentes.

Mason Rothschild creó una colección de *NFTs* llamada “*MetaBirkins*” inspirados en el icónico bolso de *Hermès* y comercializados por el *Marketplace Opensea*.

El autor de la colección, evidentemente, no tenía autorización por parte de la marca por lo que *Hermès* realizó dos requerimientos: uno a la plataforma y otro al autor de la colección, quien defendió un “*fair use*” amparándose en una forma de libertad de expresión y creación artística⁷⁵.

⁷³ https://ecija.com/wp-content/uploads/2022/04/ECIJA_Informe_Marcas-NFTs-y-Metaverso.pdf, web consultada en octubre de 2022.

⁷⁴ <https://confilegal.com/20220409-los-problemas-legales-de-marca-llegan-al-metaverso-nike-demanda-a-stockx-un-portal-de-e-commerce/>, web consultada en octubre de 2022.

⁷⁵ <https://www.dig.es/metaverso-y-moda/>, web consultada en octubre de 2022.

La plataforma *Opensea* dejó de comercializar los *NFTs* tras el requerimiento, pero *Mason* se mudó a otras plataformas, aunque en su *web* se puede ver un aviso sobre que no se trata de verdaderos *birkins* y sobre que no tiene relación alguna con la casa *Hermès*⁷⁶.

Son importantes las cifras alcanzadas con la venta de los *MetaBirkins* para entender el impacto, trascendencia y el aprovechamiento de la marca. Así, el primer *NFT* se vendió por 42.000 dólares y las ventas hasta enero de 2022 superan el millón de dólares.

3.2.2 *Demanda.*

Se presentó una demanda conjunta por parte de *Hermès International* y *Hermès Of Paris INC* por infracción marcaria, competencia desleal y “*cyberquatting*”⁷⁷.

En la demanda, *Hermès* entiende que *Mason* busca lucrarse basándose en la fama del *Birkin*, haciendo uso sin su permiso de una marca registrada como lo es *Hermès* y de la marca tridimensional consistente en la forma del bolso *Birkin*, a su vez protegida por la figura del *trade dress*. *Mason* está haciendo uso de la marca registrada *Birkin*, añadiendo el genérico “meta”, creando además con ese añadido un riesgo de asociación al consumidor.

Además de las infracciones marcarias, *Hermès* considera que *Mason* incurre en prácticas de competencia desleal ya que por sus acciones induce a error al público, quien considera que se trata de verdaderos productos de *Hermès* o que, por lo menos, existe alguna relación o colaboración entre ellos⁷⁸.

⁷⁶ Así, en su página *web* www.MetaBirkins.com se puede leer claramente el siguiente mensaje: *No estamos afiliados, asociados, autorizados, avalados ni conectados oficialmente de ninguna manera con HERMES, ni con ninguna de sus subsidiarias o afiliadas. El sitio web oficial de HERMES se puede encontrar en <https://www.hermes.com/>*

⁷⁷ Registro de dominios *web* usando marcas registradas. En este caso, usado para la página *web*, Instagram y Twitter.

⁷⁸ <https://enriqueortegaburgos.com/hermes-contra-los-MetaBirkins-2022/amp/>, *web* consultada en octubre de 2022.

Mason presentó una moción de desestimación que fue rechazada por el Juez. La abogada de *Mason*, Tushner, se basaba en que los *MetaBirkins* estaban protegidos bajo la prueba *Rogers v. Grimaldi* de 1989.

Según *Rogers*, el Tribunal sostuvo que los usuarios de una marca registrada están protegidos contra demandas por infracción si su uso es una expresión artística y no engaña explícitamente a los consumidores.

Así, la abogada entendía que el trabajo realizado por *Mason* difiere de los productos de consumo ordinarios, al ser un trabajo artístico, argumentando que la no desestimación supondría un “efecto escalofriante” para los artistas que quieren representar marcas famosas y que no cuentan con un elevado poder económico para poder hacer frente a una ofensiva jurídica⁷⁹.

Aunque el marco jurídico aplicado al caso no es el europeo, las conclusiones del tribunal no sólo son interesantes, sino que son realmente esclarecedoras y podrían constituir un precedente para nuestros tribunales.

Para tratar de resolver el litigio, el Juez se centró en un primer momento en determinar qué debe entenderse por un *NFT* y cuáles son las clases existentes. Así, diferenció entre los que podrían vincularse a un archivo multimedia digital que constituyera una mera imagen (como por ejemplo la imagen de un bolso, como sucede en el presente caso con los *MetaBirkins*) y los que pudieran asociarse a un archivo digital que constituyera un bolso virtual que pudiera llevarse en el metaverso (por ejemplo, por medio de un avatar).

Esta distinción es importante puesto que no en todas las imágenes vinculadas a *NFTs* es posible aplicar el test de *Rogers*.

El Tribunal consideró insuficientes las alegaciones de *Hermès* respecto al uso por el demandado de la marca para vender *MetaBirkins*. Por tanto, la postura parece confirmar que los *NFTs* son capaces de infringir las marcas de otros productos en el mundo físico.

Así, aunque en este caso concreto no se pueda considerar infringido el derecho marcario de *Hermès*, el Tribunal parece sugerir que los derechos de marca se pueden extender al

⁷⁹ <https://es.beincrypto.com/demanda-hermes-nft-MetaBirkins-continua-juez-niega-desestimar-caso/>, web consultada en octubre de 2022.

metaverso, permitiendo reclamaciones en caso de que los *NFTs* sean capaces de funcionar en el metaverso.

El razonamiento seguido por el tribunal es similar al seguido por la EUIPO en la nota orientativa sobre la clasificación de las marcas asociadas a *NFTs*, enmarcándose en la clase 9 de la Clasificación de Niza y aportando una definición que permite abarcar supuestos en que el contenido digital que se vincula al *NFT* infringe derechos marcarios⁸⁰.

3.2.3 Argumentos para rechazar la moción de desestimación.

¿El uso de la marca “*MetaBirkins* es utilizado como indicador de origen o como expresión artística?

- *Hermès* por su parte considera que se usa la marca como indicador de origen con la intención de atraer al público.
- *Mason*, por su parte, considera que es un mero título de una obra de arte. La Ley se aplica a las obras artísticas sólo cuando el interés público de evitar la confusión del consumidor es superior al interés público de la libre expresión. Así, según el test de *Rogers* no será necesaria autorización salvo que el uso de la marca no tenga relevancia artística para la obra o induzca explícitamente a error en cuanto al origen de la obra.

En este supuesto, ¿protege *Rogers* el uso de los *MetaBirkins*?

- Será de aplicación siempre que estemos ante un uso con relevancia artística y no induzca al error.
- El Tribunal considera que la demanda contiene alegaciones fácticas suficientes sobre que el uso de la marca no es artísticamente relevante y es explícitamente engañoso en cuanto al origen de la obra por lo que no se pueden resolver las controversias en la moción de desestimación.

⁸⁰ <https://www.cuatrecasas.com/es/spain/articulo/internacional-batallas-legales-en-el-metaverso-hermes-contra-los-MetaBirkins>, web consultada en octubre de 2022.

A) Relevancia artística.

El umbral exigido para el cumplimiento de este requisito es bajo por lo que se cumple salvo que no tenga ninguna relevancia artística.

Se asegura por parte de *Mason* que se pretendía una asociación artística y no comercial de la marca, no habiendo ninguna intención de asociarse con la marca para explotar su popularidad.

Sin embargo, el Tribunal considera que la demanda contiene alegaciones suficientes de la intención de asociación como las declaraciones formuladas por *Mason* en una entrevista en la cual hacía referencia al carácter icónico del *Birkin* y a su intención de crear el mismo tipo de ilusión que el bolso tiene en la vida real.

B) Engaño explícito.

Incluso aun entendiéndose que se cumple con el primer requisito, la demanda contiene alegaciones suficientes de que el uso es explícitamente engañoso⁸¹.

Sólo aplica a obras artísticas cuando el interés público de evitar la confusión sea superior al interés público a la libre expresión por lo que se debe determinar si la probabilidad de confusión es suficiente como para superar el interés a la libre expresión. Es decir, habrá que responder a la siguiente pregunta: ¿el uso de la marca induce al público a pensar que hay autorización o asociación entre ellos?

Mason considera en este punto que:

- El engaño explícito no puede establecerse únicamente mediante el uso de la marca.
- La evidencia de confusión por sí sola no es suficiente para probar que haya un engaño explícito.

⁸¹ En el sentido de inducir al público a creer que el uso por el artista fue autorizado por la marca. De hecho, fueron varias las revistas que presentaron la noticia como introducción de *Hermès* en el metaverso en colaboración con *Mason*.

- La evidencia de confusión debe relacionarse con la naturaleza del comportamiento del usuario material de identificación, no con el impacto del uso.

Sin embargo, el Tribunal considera que, aun teniendo en cuenta la tesis de *Mason*, sus propias declaraciones fueron las que crearon la confusión en el público y que existen suficientes alegaciones fácticas en la demanda como para desestimar el caso por lo que habrá que esperar a que avance para conocer la solución a un caso que sin duda servirá de precedente en la materia.

3.3 *Mango VS VEGAP*.

Por último, vamos a analizar el enfrentamiento producido entre *Mango* y *VEGAP* que, esta vez, sí ocurre en territorio español, sirviéndonos las conclusiones para ir conociendo cómo van resolviendo nuestros tribunales las cuestiones que se plantean en torno a los *NFTS*.

3.3.1 Antecedentes.

El pasado 22 de julio Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (*VEGAP*) interpuso una demanda contra *Mango* por la presunta infracción de los derechos de propiedad intelectual y solicitó, además, una indemnización de casi 1,5 millones de euros por daños tanto morales como patrimoniales, así como la adopción de medidas cautelarísimas *inaudita parte*.⁸²

A continuación, analizaré el auto que resuelve sobre las medidas cautelares solicitadas por otrosí, en las cuales se pedía:

- Cese del uso de las obras.
- Retirada de los elementos en los que se reproduzcan.
- Prohibición de seguir realizando actos infractores.
- Ofrecía caución de 1.000 euros.

⁸² <https://www.lavanguardia.com/economia/20221114/8605295/mango-arte-metaverso-nft-juicio-derechos-autor-miro-tapias-barcelo.html>, web consultada en diciembre de 2022.

3.3.2 Medidas cautelares.⁸³

El auto analiza los requisitos que regula la LEC para adoptar una medida cautelar, los cuales, de forma sintetizada, iré comentando a continuación:

A) APARIENCIA DE BUEN DERECHO (*fumus boni iuris*).

La parte actora alega que la demandada, sin autorización, está utilizando en el tráfico económico, a través de *NFTs* y de publicaciones en plataformas digitales y redes sociales, así como en el metaverso, diferentes obras de artistas, infringiendo con ello sus derechos morales de integridad y divulgación, así como los patrimoniales de reproducción, transformación y comunicación pública de los artículos 14 y 17 LPI.

Por su parte, la demandada alega que la actora carece de legitimación activa para ejercitar la acción de cesación y niega, además, haber infringido los derechos de propiedad intelectual de los autores en base a los siguientes motivos:

- El grupo *Mango* es titular de los soportes físicos de las obras, teniendo derecho a su exposición pública.
- La creación de obras digitales a través de otras originales y su posterior difusión no infringe los derechos de los autores pues es un uso “inocuo” que no requiere autorización ni causa perjuicio.
- Las publicaciones informaban de que se trataba de reinterpretaciones de las obras.
- Los *NFTs* objeto del pleito son archivos digitales que no han llegado a convertirse en activos *blockchain*, pudiendo visualizarse a través de la plataforma, pero sin poder descargarse, adquirirse o reproducirse.
- No habiendo sido acuñados los *NFTs*, no han sido transferidos a ninguna *wallet* del grupo *Mango* y la demandada no puede acceder a ellos mientras estén en la plataforma *Opensea*.
- No existe daño indemnizable y, en el caso que así fuese, sería inferior a la solicitada.

⁸³<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fb7c927281ec693aa0a8778d75e36f0d/20221121>, web consultada en diciembre de 2022.

Lo que se trata de resolver, es decir, la principal controversia ante la cual nos encontramos es la siguiente, ¿hasta dónde alcanzan los derechos del grupo *Mango* en cuanto a titular de los cuadros originales?

Es decir, ¿convertir una obra de arte en un *NFT* supone una modificación que puede afectar a los derechos de su autor? O, por el contrario, ¿la titularidad sobre la obra física ampara a su titular para transformarla en *NFT*?

Se pretende resolver si el grupo *Mango* tenía un derecho absoluto de disfrute y explotación en cualquier modo y escenario al adquirir los cuadros y si ese uso realizado puede considerarse inocuo, no necesitando autorización previa.

B) PELIGRO DE MORA PROCESAL (*periculum in mora*).

Se circunscribe a que la duración del proceso principal provoque situaciones dañosas para la persona que reclama su derecho.

C) PRESTACIÓN DE CAUCIÓN.

Por el peticionario de la medida cautelar, requisito que queda cumplido en tanto que ofrecen caución de 1.000 euros.

3.3.3 *Estimación parcial de las medidas cautelares.*

Se analiza en primer lugar en el autor el peligro de mora procesal. La parte actora alegaba que la adopción de dichas medidas evitaría que el público siguiese creyendo que existe una vinculación entre la demandada y los autores que pudieran suponer que las obras sean descartadas por otras entidades para campañas publicitarias u otras colaboraciones, pero, sin embargo, no se acompaña prueba de la probabilidad de que dichas obras pudiesen ser objeto de campaña publicitaria.

Por otra parte, indican que su adopción impediría la continuidad de la infracción, evitando que se ofrezca una imagen de impunidad a este tipo de conductas. Sin embargo, las obras ya no están expuestas al público ni se pueden comercializar. Ha habido un cese

de su uso tanto físico como virtual por lo que la medida cautelar ha perdido su objeto en este punto.

También ha perdido su objeto respecto a los *NFTs* dado que la actora requirió a *Opensea* para que los retirara y así lo hizo. En este punto la actora indica que no han sido retirados, sino que únicamente han impedido su visualización.

A raíz de esto, se observa cierto *periculum* por la dudosa efectividad de la retirada de *Opensea* puesto que la plataforma puede poner fin a la retirada de los *NFTs* y, aun estando retenidos, no existe certeza sobre el modo de custodia de la plataforma e incluso la plataforma ha sido objeto de distintos ataques para la sustracción de otros *NFTs*.

Por estas razones, se estima parcialmente la medida cautelar, pero sólo referida a los *NFTs* y dirigida a *Opensea* (y no a la demandada dado que no tiene acceso a los *NFTs*). Así, se solicita a *Opensea* que ponga a disposición del juzgado los *NFTs* para que sean custodiados en una *Wallet* que la actora facilite.

3.4 Conclusiones.

El derecho de marcas deberá ajustarse a los nuevos usos y explotaciones de las creaciones que permite el metaverso. Sin perjuicio de la aplicación analógica de normas y jurisprudencia actuales, se deben de definir de forma más ajustada los tipos de explotación, al igual que los límites y excepciones al derecho exclusivo de marca en aras a la seguridad jurídica.

Las firmas estaban registrando sus nuevas marcas en la clase 42 para cubrir los productos y servicios en los espacios virtuales.

Así, arroja un poco de luz al respecto la EUIPO con la nota orientativa que, como he expuesto anteriormente, enmarca los bienes virtuales y *NFTs* en la clase 9.

Conviene redefinir los límites del derecho exclusivo de marca (artículo 14 del Reglamento sobre la marca de la UE). Este, en su apartado c), establece que *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.

Así, volviendo al caso *Nike, StockX* considera que está haciendo un uso publicitario “necesario para indicar el destino del producto”. Es decir, promocionar las zapatillas físicas que vende. Lo que tendrá que determinar el tribunal es si el uso es este o bien se está dando un uso totalmente distinto, abriendo un nuevo mercado y tipo de utilización, cuyo control y ejercicio le correspondería a *Nike*.

Se tendrá que redefinir igualmente el concepto de “riesgo de confusión” para que, de forma explícita, se cubra la explotación de las obras que comercializan, abarcando productos o servicios digitales (*NFTs*) y entornos virtuales (metaverso).

Es decir que, si un creador o autor cede hoy la explotación de su obra a una marca, se puede entender sin mención alguna en el contrato que ya cubría la posibilidad de crear *NFTs* y venderlos en su tienda virtual.

El art. 43 LPI establece una presunción o protección en favor del autor a través de la cual, si la cesión no expresa específicamente una modalidad concreta de explotación, no se entenderá cedida por lo que la marca y el autor deberán renegociar tanto la cesión como el precio.

Por lo tanto, habrá que adaptar los derechos de propiedad industrial e intelectual que ostentan las firmas sobre los mayores activos para protegerlos como bienes virtuales en el metaverso⁸⁴.

IV. CONCLUSIONES.

Para finalizar el presente Trabajo de Fin de Máster, voy a tratar de dar respuesta, a modo de conclusión, a aquellas preguntas que planteaba en la introducción y que se han ido resolviendo a lo largo del cuerpo del trabajo:

⁸⁴ https://ecija.com/wp-content/uploads/2022/04/ECIJA_Informe_Marcas-NFTs-y-Metaverso.pdf, web consultada en octubre de 2022.

- **¿Es suficiente la normativa existente?** No, no es suficiente la normativa existente para abarcar completamente la regulación de los derechos de autor, marcas y diseños industriales en el metaverso. Aunque sí que, como hemos podido ver a lo largo del presente trabajo, la base de la propiedad intelectual sí que es aplicable, no hemos de olvidar que el metaverso está en constante evolución y la actual normativa no es adecuada para tratar cuestiones legales específicas relacionadas con la propiedad intelectual en este entorno, por el mero de hecho de ser cuestiones novedosas que siquiera podían ser planteadas en el momento de la creación de estas leyes. Por lo que es necesario revisar y actualizar la normativa existente para adaptarla a las nuevas realidades ante las cuales nos encontramos y garantizar con ello una protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual en el metaverso. Siendo en este punto importante esperar a la resolución de los enfrentamientos legales anteriormente comentados que, sin duda, sembrarán un precedente importante en la materia para la industria de la moda en cuanto a cómo deben manejarse y protegerse los derechos de propiedad intelectual en el contexto digital.
- **¿Están protegidas las prendas de ropa por derechos de autor en el metaverso?** En primer lugar, los diseños de moda, como ya comenté, sí pueden tener la protección por derechos de autor, pero siempre y cuando puedan ser considerados como obra en el sentido de ser considerados expresión del intelecto humano y de la personalidad del autor. Ahora bien, partiendo de que cumplan con tales requisitos, la aplicación de los derechos de autor en el metaverso no es tan clara, sino que tendremos que atender al caso concreto, aunque siguiendo el tenor literal del artículo 10 de la LPI, en tanto que se protegen las obras originales con independencia de su medio de expresión y de su carácter tangible o no, todo parece apuntar a que sí que quedarían protegidas. En definitiva, en el metaverso, los derechos de autor se aplican de manera similar a como se hacen en el mundo real y pueden ser utilizados para proteger la propiedad intelectual de los diseños de prendas de ropa virtuales.
- **¿A quién le corresponde la autoría de las prendas creadas en el metaverso?** Esta es una de las preguntas a las que probablemente resulte más difícil contestar ante la normativa actual. La autoría se determina por la creatividad y el esfuerzo

que se han invertido en la creación de la prenda, independientemente de si está en el mundo real o en el metaverso, aunque es un tema complejo dado que no es claro en el caso de obras creadas en el metaverso si la autoría le corresponde al empresario titular, al informático que desarrolla el código que da vida al avatar o al usuario que hay detrás del avatar. Además, el creador puede transferir o licenciar sus derechos por lo que la autoría sería compartida.

- **¿Se aplica autoría a la Inteligencia Artificial?** No será protegible por derechos de autor el resultado creado exclusivamente por IA ya que, no existiendo una persona física, no puede ser considerado el resultado una obra a los efectos de la regulación de la LPI. Así, únicamente será protegible cuando el sistema de IA sirva como un mero instrumento para la creación intelectual del autor.
- **¿Se pueden registrar las marcas en el metaverso?** Sí, se puede registrar una marca en el metaverso y su protección será similar a la del mundo real, permitiendo a su titular un control exclusivo sobre el uso y la explotación comercial de esa marca en el metaverso, evitando así un posible uso no autorizado.
- **¿Existe una clase específica donde enmarcar los *NFTs* en la Clasificación de Niza?** Dado el elevado número de solicitudes de registro recibidas la EUIPO publicó una nota orientativa en relación a la clasificación de marcas asociadas a *NFT*. Así, la nueva edición de la Clasificación de Niza recoge los *NFTs* como parte de la clase 9, haciendo referencia a los *archivos digitales autenticados por tokens no fungibles*. Si bien se aclara que, al ser el término “archivos digitales” impreciso, los solicitantes deberán especificar el contenido del archivo digital al que hacen referencia. Así, esta inclusión de los *NFTs* en la Clasificación proporcionará mayor protección a los titulares de marcas en el contexto de los *NFTs*.
- **¿Encuentra protección una marca registrada en el mundo “real” frente a un uso no autorizado en el metaverso?** La protección de marcas se extiende al mundo virtual, rigiendo la misma legislación que en el mundo real dado que la Ley de Marcas tanto en su art. 34.2 f) como en el apartado IV de la exposición de motivos, expone la prohibición del uso por un tercero sin consentimiento “en redes de comunicación telemáticas”, por lo que una marca registrada en el mundo real puede estar protegida contra su uso no autorizado en el tráfico económico en

el metaverso, siempre y cuando la marca encaje en alguna de las hipótesis de protección. Si bien es cierto que es un área que está en constante evolución y dado el carácter novedoso de todo lo relacionado con el metaverso, será importante esperar a ver cómo actúan los tribunales ante los enfrentamientos legales en los cuales se discute sobre ello como lo son los que hemos analizado en el presente trabajo.

En resumen, la regulación actual aplicable a menudo presenta lagunas que no abordan adecuadamente las cuestiones únicas que surgen en el metaverso por lo que es importante la creación de leyes específicas para el metaverso y la revisión y actualización de las leyes existentes.

Lo que sí está claro es que el metaverso es una gran oportunidad de negocio que se plantea como un nuevo escenario que cada vez cuenta con más participantes y que confirma que el futuro es cada vez más digital.

V. FUENTES BILIOGRÁFICAS.

1) FUENTES DOCTRINALES:

BERCOVITZ RODRIGUEZ- CANO, A., *Manual de Propiedad Intelectual*, ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2019.

ORTEGA BURGOS, E, *Fashion law (Derecho de la moda)*, ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020.

2) FUENTES LEGALES:

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
<https://www.boe.es/buscar/pdf/1982/BOE-A-1982-11196-consolidado.pdf>

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
<https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-8930-consolidado.pdf>

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) (1996)
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_226.pdf

Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-81295>

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23093-consolidado.pdf>

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-13758-consolidado.pdf>

REGLAMENTO (CE) No 6/2002 DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios. <https://www.boe.es/doue/2002/003/L00001-00024.pdf>

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. <https://www.boe.es/boe/dias/2003/07/08/pdfs/A26348-26368.pdf>

REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. <https://www.boe.es/doue/2017/154/L00001-00099.pdf>

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) <https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf>

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. <https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf>

3) JURISPRUDENCIA:

Rogers v. Grimaldi, 875 F. 2d 994 - Corte de Apelaciones, Segundo Circuito 1989.
https://scholar.google.com/scholar_case?case=1704090655237798849&q=Rogers+v+Grimaldi+875+&hl=en&as_sdt=2006

HERMÈS INTERNATIONAL Y HERMES OF PARIS, INC. v. Rothschild, Dist. Corte,
SD Nueva York 2022.
https://scholar.google.com/scholar_case?case=8235063626150048470&hl=en&as_sdt=2006

MANGO VS VEGAP.
<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fb7c927281ec693aa0a8778d75e36f0d/20221121>

4) WEBGRAFÍA:

<https://www.fashionlawinstitute.es/post/recursos-legales-para-la-protecci%C3%B3n-de-las-marcas-de-moda-parte-i-derechos-de-autor> , *web* consultada en octubre de 2022.

https://ecija.com/wp-content/uploads/2022/04/ECIJA_Informe_Marcas-NFTs-y-Metaverso.pdf, *web* consultada en octubre de 2022.

<https://confilegal.com/20220409-los-problemas-legales-de-marca-llegan-al-metaverso-nike-demanda-a-stockx-un-portal-de-e-commerce/>, *web* consultada en octubre de 2022.

<https://www.dig.es/metaverso-y-moda/>, *web* consultada en octubre de 2022.

<https://enriqueortegaburgos.com/hermes-contra-los-MetaBirkins-2022/amp/>, *web* consultada en octubre de 2022.

<https://es.beincrypto.com/demanda-hermes-nft-MetaBirkins-continua-juez-niega-desestimar-caso/>, *web* consultada en octubre de 2022.

<https://www.cuatrecasas.com/es/spain/articulo/internacional-batallas-legales-en-el-metaverso-hermes-contra-los-MetaBirkins>, *web* consultada en octubre de 2022.

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733557/EPRS_BRI\(2022\)733557_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733557/EPRS_BRI(2022)733557_EN.pdf), *web* consultada en octubre de 2022.

<https://enriqueortegaburgos.com/nike-vs-stockx-2022/amp/>, *web* consultada en octubre de 2022.

https://www.tendencias.kpmg.es/2022/02/metaverso-implicaciones-legales/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-17-02-2022, *web* consultada en noviembre de 2022.

<https://www.dig.es/metaverso-y-moda/>, *web* consultada en noviembre de 2022.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news-newsflash/-/asset_publisher/JLOyNNwVxGDF/content/pt-virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse, *web* consultada en noviembre de 2022.

https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2022/03/Propiedad_industrial_metaverso.pdf, web consultada en noviembre de 2022.

<https://adefinitivas.com/ademas/metaverso-analisis-desde-la-perspectiva-de-la-propiedad-industrial-e-intelectual-a-cargo-de-paula-munoz-moreno/> web consultada en noviembre de 2022.

<https://www.cuatrecasas.com/es/spain/articulo/espana-metaverso-y-moda-una-pareja-destinada-a-encontrarse>, web consultada en noviembre de 2022.

<https://www.cuatrecasas.com/es/spain/articulo/eu-reglas-juridicas-para-el-metaverso>, web consultada en noviembre de 2022.

<https://blog.roblox.com/es/2021/05/la-experiencia-gucci-garden-experience-llega-a-roblox/>, web consultada en noviembre de 2022.

<https://vault.gucci.com/en-ES/story/metaverse>, web consultada en noviembre de 2022.

<https://enriqueortegaburgos.com/metaverso-y-moda-4/amp/>, web consultada en noviembre de 2022.

<https://criptoinforme.com/metaverso/burberry-lanzo-nueva-coleccion-de-bolsos-virtuales-en-el-metaverso-de-roblox/>, web consultada en noviembre de 2022.

<https://www.adidas.co.uk/metaverse>, web consultada en noviembre de 2022.

<https://opensea.io/collection/adidas-for-prada-re-source>, *web* consultada en noviembre de 2022.

<https://www.highsnobiety.com/p/balenciaga-metaverse/>, *web* consultada en noviembre de 2022.

<https://enriqueortegaburgos.com/metaverso-y-moda-3/amp/>, *web* consultada en noviembre de 2022.

<https://www.cuatrecasas.com/es/spain/articulo/internacional-inteligencia-artificial-y-derechos-de-autor>, *web* consultada en noviembre de 2022.

<https://www.lavanguardia.com/economia/20221114/8605295/mango-arte-metaverso-nft-juicio-derechos-autor-miro-tapies-barcelo.html>, *web* consultada en diciembre de 2022.

<https://enriqueortegaburgos.com/estampado-damier-marca-2022/>, *web* consultada en enero de 2023.

<https://enriqueortegaburgos.com/trade-dress-casos-parte-2/>, *web* consultada en enero de 2023.

<http://www.elzaburu.es/blog/2014/06/el-tribunal-de-justicia-de-la-union.html>, *web* consultada en enero de 2023.

<https://enriqueortegaburgos.com/trade-dress-casos-parte-2/>, *web* consultada en enero de 2023.

<https://enriqueortegaburgos.com/louis-vuitton-victoria-en-la-ue-protege-su-estampado-damier/>, *web* consultada en enero de 2023.

<https://nogaredaabogados.com/la-justicia-europea-rechaza-el-registro-como-marca-del-motivo-de-damero-de-louis-vuitton/>, *web* consultada en enero de 2023.