

LAS MARCAS Y SU PROTECCIÓN EN EL METAVERSO





En la última década, la humanidad ha entrado en una revolución digital en el comercio y las finanzas, con la irrupción desde las criptomonedas hasta obras de arte, la comercialización de otros activos a través de la tecnología “blockchain”, y en específico en el campo de la protección de las marcas en el metaverso y los NFT.

En este sentido, es de suma importancia identificar los siguientes conceptos:

¿Qué es el Metaverso?

Un conjunto de espacios o universos virtuales donde puedes crear e interactuar, comprar o compartir intereses comunes, con otras personas que no están en el mismo espacio físico que tú.

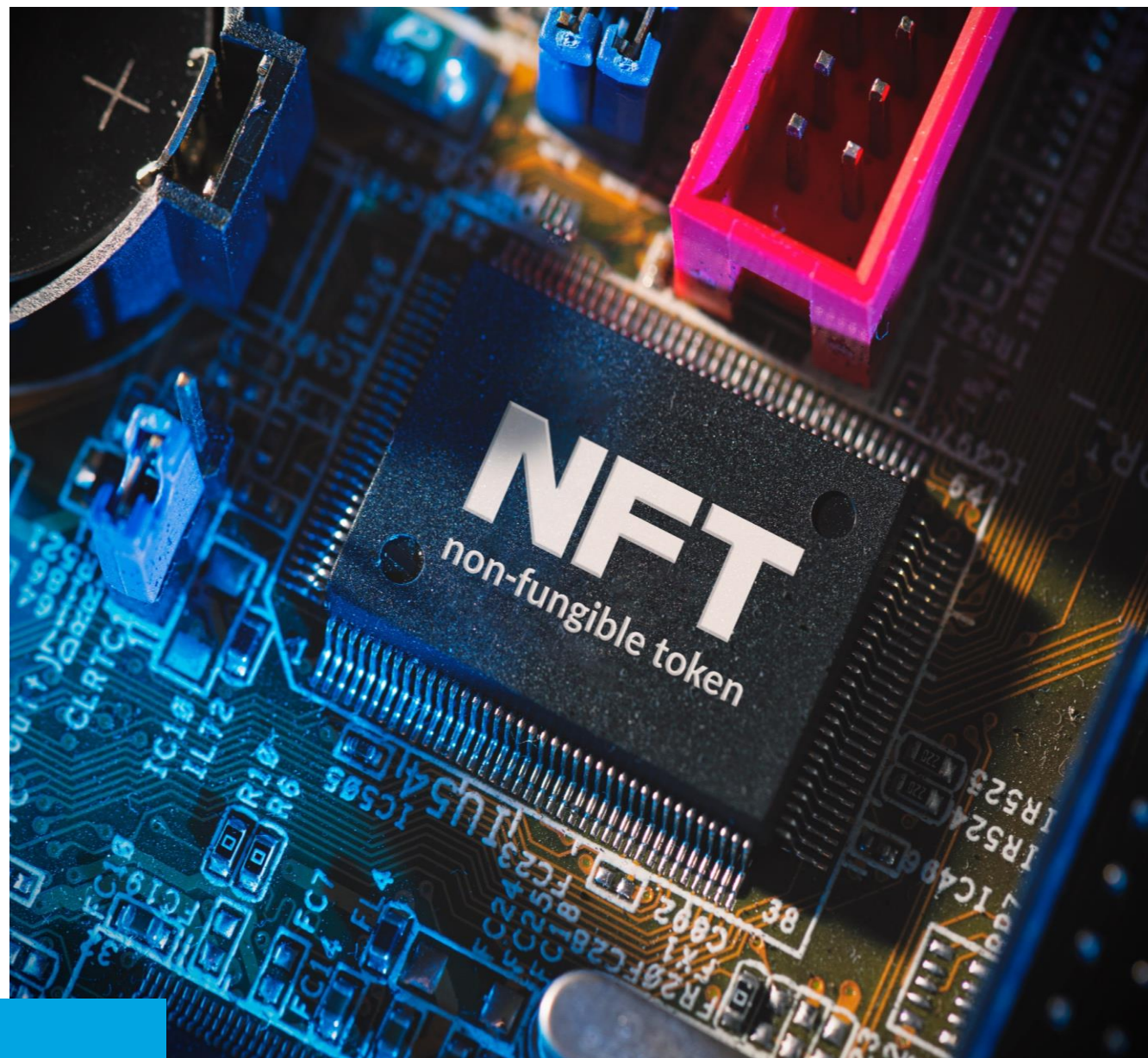
O como define el autor Matthew Ball a través de su libro *“The Metaverse; and How it Will Revolutionize Everything”*:

“The Metaverse is an expansive network of persistent, real-time rendered 3D worlds and simulations that support continuity of identity, objects, history, payments, and entitlements, and can be experienced synchronously by an effectively unlimited number of users, each with an individual sense of presence.”

¿Qué son los NFT?

El NFT es un token no fungible, es un activo digital que tiene la capacidad de ser único, que no puede ser intercambiado por otro igual y es irrepetible.

Gracias a la tecnología *blockchain*, las propiedades de este tipo de token se pueden almacenar y, de esta manera, se vuelve posible certificar tanto la originalidad del activo como por ejemplo una obra de arte, así como su propiedad. Esto se consigue mediante un smart contract, o contrato inteligente, que además abre la posibilidad de comercializarlo en un espacio virtual.





¿Por qué la protección de las marcas en el metaverso incluyendo los NFT?

Los propietarios de derechos marcarios deben plantearse nuevas formas de protección de los productos y servicios, mediante la adquisición y ejecución de este tipo de derechos. Las marcas también pueden interactuar con el metaverso ya sea protegiendo distintos productos (incluyendo NFTs) y servicios en un universo virtual e incluyendo los NFTs.

Existen marcas como NIKE, L'ORÉAL, WALMART, CONVERSE ALL STAR que protegen sus productos y servicios en el mundo virtual, y marcas de moda, como son; BURBERRY, y GUCCI que protegen sus NFT en el metaverso hoy en día.

En el sistema marcario mexicano, recientemente se ha estipulado que las clases aplicables a dicha protección en el metaverso son las clases Int. 9, 35 y 41. Esto de acuerdo a la nueva versión del *Clasificador Internacional (de Niza) para la Clasificación de Productos o Servicios para el Registro de las Marcas*, adoptado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 1 de enero del 2023. En este sentido sugerimos a nuestros clientes a proteger sus marcas en estas clases, para obtener una extensión de sus derechos dentro del mundo digital o metaverso, que será el mercado más grande para las empresas de cualquier parte del mundo.

Beneficios de proteger las marcas en el metaverso y su enforcement en el mundo virtual.

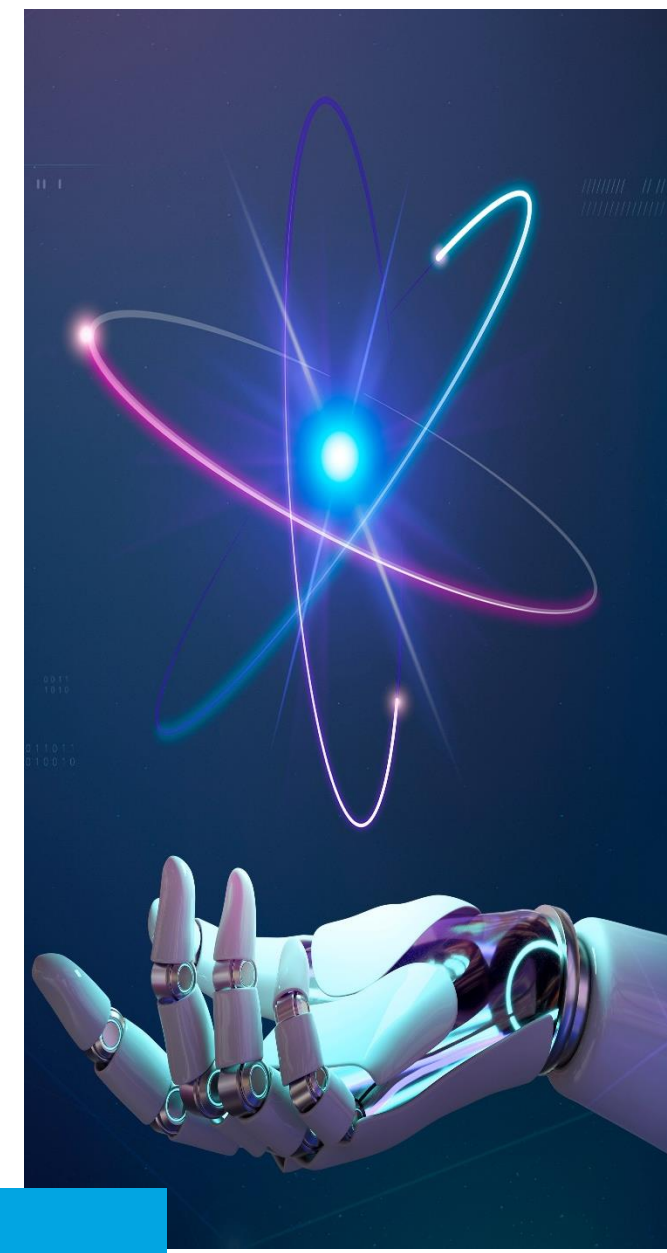
Empiezan a existir precedentes en el mundo, como lo es el caso de la empresa HERMÈS, la cual el 8 de febrero del 2023, obtuvo de la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York una sentencia favorable en el caso “MetaBirkins”, siendo que dicha empresa francesa fue indemnizada por daños y perjuicios con USD \$133.000, considerando que el Sr. Mason Rothschild, autor del proyecto de NFTs de “MetaBirkins”, infringió las marcas de propiedad de HERMÈS que protegían una colección de bolsos, además de propiciar su disolución y ciberocupación indebida, sin autorización de esta última.

El juez resolvió que: *“Si se desea comercializar una obra en base a esta tecnología, hay que respetar la autoría de las marcas comerciales, con un nivel de protección similar a como si se estuviera ofreciendo un producto físico, toda vez que impactan en la propiedad intelectual”.*

Así mismo el Juez confirmó en su sentencia que el ámbito de protección adecuado de las marcas en el mundo digital, eran las clases 09, 35 y 41, lo que sienta un precedente internacional al respecto.

Otro punto vital, es que se reconoció la aplicación de las disposiciones de protección a la propiedad intelectual al ámbito virtual o digital incluyendo los NFT, siempre y cuando se respete las marcas de los productos y los copyright de los titulares de derechos en el mundo digital.

Por esto la importancia de que los titulares de marcas protegen sus activos de Propiedad Intelectual, en estas nuevas descripciones de las clases Int. 09, 35 y 41; y los NFT, como obras de cómputo (*software*).



AUTOR:

BDO LEGAL
BDO México Oficina CDMX

PARAMÁS INFORMACIÓN:

mkt@bdomexico.com

BDO 2022 ESTADÍSTICAS GLOBALES

BDO INTERNACIONAL

INGRESOS GLOBALES

US\$12.8

MIL MILLONES



12.1%

(tipo de cambio constante)*

164

PAÍSES &
TERRITORIOS



1,803



OFICINAS



SEDE GLOBAL

111,307

14.4%

Incremento
anual

PROMEDIO GLOBAL
PROPORCIÓN

SOCIOS

A STAFF

1 A 10

PRESENCIA NACIONAL

BDO
MÉXICO



Colaboradores

+ 800

NUMERO DE
oficinas

9



LOCAL
OFFICES

CIUDAD DE MÉXICO
LAGO ALBERTO (CDMX)
CIUDAD JUÁREZ
GUADALAJARA
HERMOSILLO
QUERÉTARO
MONTERREY
MAZATLÁN
TIJUANA



PARA MÁS INFORMACIÓN:

LÍDERES POR NUESTRO SERVICIO EXCEPCIONAL AL CLIENTE

BDO Castillo Miranda es la quinta firma de contadores públicos y consultores a nivel mundial. Ponemos a su alcance soluciones de negocio en las áreas de Auditoría, Control Financiero (BSO), Consultoría Fiscal, Gobierno Corporativo y Riesgos, Investigaciones Forenses, Ciberseguridad, Finanzas Corporativas, Tecnologías de la Información, Consultoría en Hotelería y Turismo, Desarrollo Organizacional y Comercio Exterior y Aduanas.

Contáctenos hoy mismo o visite nuestro sitio web para obtener asesoría personalizada.

Teléfono: +52 (55) 8503 4200

 @bdomexico

 BDO Mexico

 BDO México Careers



BDOMX2023