

OBSERVATORIO DE DERECHO DIGITAL IE – ECIJA

Informe del Focus Group – METAVERSO Y TOKENIZACIÓN

22 de junio 2023

1. Introducción

El pasado 10 de mayo de 2022, en el marco del programa de actividades del Observatorio de Derecho Digital IE – ECIJA, tuvo lugar la celebración de un *focus group* o mesa redonda de trabajo sobre *tokenomics* y metaverso.

El debate tenía como objeto analizar y debatir las implicaciones legales que la irrupción de estas emergentes tecnologías y fenómenos sociales y empresariales, están provocando en nuestra sociedad, y cómo nuestro ordenamiento jurídico debería dar respuesta a los mismos.

Durante el debate, los participantes, representantes de empresas del sector tecnológico y experimentados juristas- analizaron, debatieron y compartieron sus opiniones y experiencias en materia de criptoactivos, tokens, *blockchain* y metaverso.

Igualmente, se plantearon los retos planteados por el sector, debatiéndose el alcance de las actuales y futuras regulaciones en dichas materias, tanto en el ámbito nacional como europeo. En particular, con respecto al recientemente aprobado Reglamento MiCA (del inglés, *Market in Crypto-Assets*)¹.

Algunos de los participantes se mostraron conocedores empíricos de las diferentes tecnologías y conocían de primera mano o ya estaban implicados en la realización de proyectos relacionados con estas tecnologías. Otros participantes, pese a no tener una experiencia directa, mostraron interés en conocer sus características y beneficios, junto a los retos y desafíos que suponen estos fenómenos tecnológicos, y las distintas oportunidades que brindan.

Durante el intercambio de ideas y experiencias, los participantes coincidieron en que los criptoactivos se sitúan como una de las mayores oportunidades que provee la tecnología *blockchain*, abriendo la oportunidad a desarrollar activos, productos y servicios alternativos cuya transmisibilidad, valor y operabilidad digital gozan de una flexibilidad extraordinaria.

Asimismo, el carácter innovador de los criptoactivos también puede ofrecer la posibilidad de crear nuevos bienes digitales, como por ejemplo a través de los *Non-Fungible Tokens*, o *NFTs*, que aportan tanto a empresas como consumidores la capacidad de crear algo nuevo, único e innovador.

La irrupción de los criptoactivos, como se debatió ampliamente, ha dado lugar a los que se conoce como *tokenomics* o economía de los tokens, término que se refiere al estudio y diseño de modelos económicos que rigen el funcionamiento de tokens dentro del ecosistema de la tecnología *blockchain*. Los tokens son activos digitales que pueden representar la propiedad de un bien físico, acceso a ciertos servicios, o una participación en una organización o proyecto.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1114>

Los elementos clave de la *tokenomics*, como se desarrollará en los siguientes apartados, incluyen:

- **Emisión y distribución:** cómo se crean y distribuyen los tokens. Esto puede incluir un suministro fijo o variable, y mecanismos como minería o recompensas por participación.
- **Utilidad y valor:** los tokens deben tener un propósito dentro de su ecosistema, que puede ser como medio de pago, incentivo de gobernanza, o representación de un activo. Su valor puede estar vinculado a diversos factores como la demanda, la utilidad o la escasez.
- **Seguridad y legalidad:** las medidas de protección contra el fraude y el cumplimiento de las regulaciones jurídicas. Esto es especialmente importante dado que los tokens pueden ser clasificados como valores, lo que los sometería a regulaciones específicas.
- **Incentivos y gobernanza:** este aspecto se enfoca en cómo los tokens pueden ser usados para incentivar comportamientos deseables y participación en la toma de decisiones dentro del ecosistema.

Por su lado, el metaverso o los espacios de realidad virtual o aumentada en internet, más allá de su renovado interés tras los lanzamientos de nuevos dispositivos, son un campo todavía poco conocido y utilizado. Sin embargo, sí se apuntan algunos tipos de usos relacionados con la formación, ocio, información o entretenimiento que puede abrir nuevos tipos de productos y servicios, pero también plantear nuevos retos legales. En concreto, en relación con los derechos de autor, las marcas, la privacidad y la ciberseguridad.

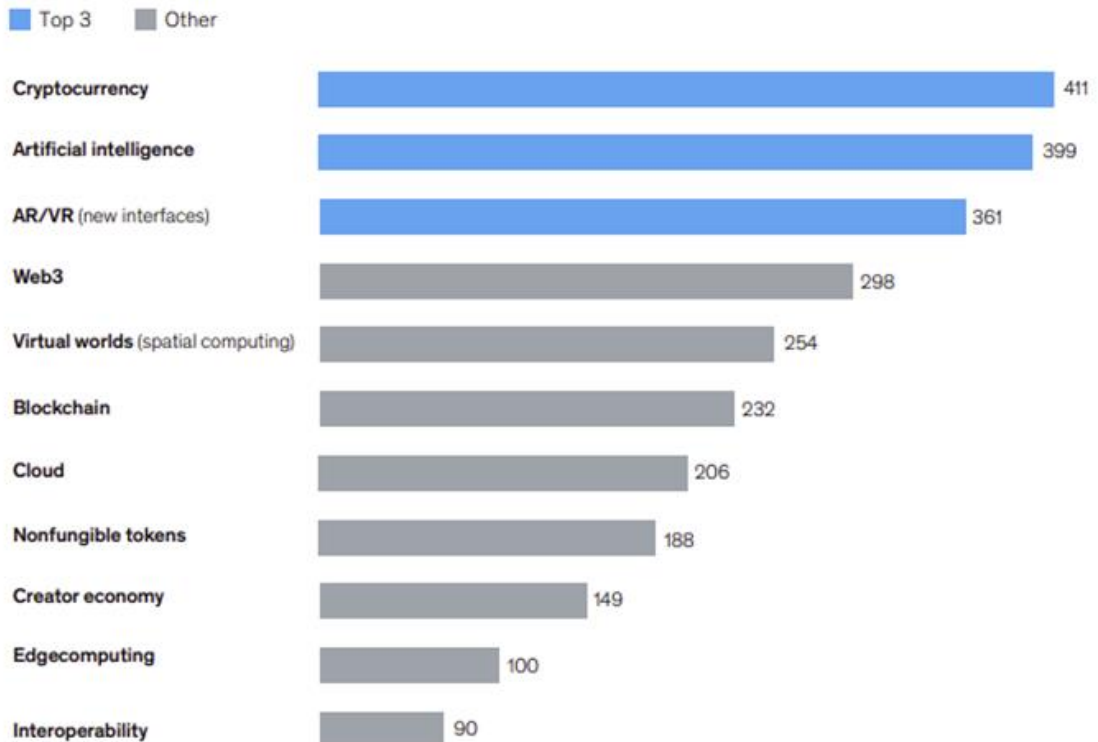
Por último, cabe remarcar que tanto la *tokenomics* como el metaverso son tecnologías no tan solo emergentes y en boga, sino complementarias o que se yuxtaponen, en tanto en cuanto que la economía del token forma parte también de la experiencia y de los productos y servicios del propio metaverso. De igual forma los sistemas y herramientas de inteligencia artificial también es una tecnología que formará parte del metaverso.

Es decir, el metaverso, como tal, reúne y combina una serie de tecnologías emergentes que, combinadas y complementadas, forman parte del fenómeno integral del metaverso.

A continuación, se muestra una encuesta de McKinsey en las que se muestran las tecnologías más relevantes que forman parte del universo del metaverso.

Looking ahead, executives consider cryptocurrency, AI, and AR/VR the top three metaverse technologies.

Top 3 metaverse technologies, points-based ranking¹



¹Q: What do you consider the top three metaverse technologies for businesses in the future? (Rank top 3); Points ranking assigned with 3 points for every 1st ranked technology, 2 points for 2nd, 1 point for 3rd (n = 448).
Source: McKinsey & Company Senior Executive Survey, April 2022

A continuación, se resumen de forma organizada y sistematizada el contenido y el debate de este *focus group*.

2. La era de los cryptoactivos

a. Los distintos componentes que forman la estructura

Como se ha avanzado, el universo de los cryptoactivos sigue en expansión. Descrito frecuentemente como un fenómeno innovador, prometedor, pero también especulativo, los cryptoactivos siguen siendo un tipo de activo todavía muy difícil de entender para muchos profesionales del Derecho.

Sin perjuicio de lo anterior, los cryptoactivos, y los tokens, como subcategoría de estos, están experimentando un rápido crecimiento y se han diversificado en cuanto a su tipología y usos.

Esta eclosión se debe tanto a su potencial en la creación de nuevos activos digitales, como a su capacidad de mejorar la eficiencia en la gestión y transmisión de activos preexistentes.

Respecto a esta última cuestión, hay que tener en cuenta que la denominada *tokenización* de activos y, en consecuencia, el fenómeno comentado del *tokenomics* no es solo una nueva tendencia o una moda fruto de la tecnología, sino que es un fenómeno que tiene la capacidad de generar oportunidades económicas, no solo para las entidades o empresas que las utilicen sino, incluso, para los particulares.

Por consiguiente, gracias a la tecnología blockchain, la *tokenización* puede mejorar significativamente la gestión y transmisión de activos, creando nuevos productos y canales de venta y mejorando, por lo tanto, las oportunidades y los beneficios de las empresas que los emitan o hagan uso de estos.

Sin embargo, todavía se constata la poca unificación terminológica presente en la sociedad. En general, el término criptoactivo se utiliza para referirse a una amplia gama de activos digitales que se suelen vincular con la tecnología *blockchain*. No obstante, esta idea no es completamente correcta. Para comprender qué se ha de entender en la actualidad por criptoactivo, debemos acudir al recientemente aprobado Reglamento MiCA, en cuyo artículo 3.1 se dispone que un criptoactivo es “*una representación digital de un valor o de un derecho que puede transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registro distribuido o una tecnología similar*”.

Por consiguiente, podemos establecer ciertos aspectos que van a caracterizar a los criptoactivos:

- **Funcionalmente:** suponen una representación tanto de un valor (intrínseco o establecido por el mercado) o de derechos (bien preexistentes, o bien derivados y vinculados al propio criptoactivo).
- **Técnicamente:** son activos que se caracterizan por utilizar tecnologías de registro distribuida (“**DLT**”, por su acrónimo en inglés) o similares, añadiendo a estos el uso de la criptografía para garantizar la seguridad de las transacciones.

Hemos de tener en cuenta que la principal característica técnica de estos criptoactivos es el uso de las tecnologías DLT, caracterizadas por su descentralización. Entre este tipo de tecnologías DLT se ubica la conocida y predominante *blockchain*, pero a esta debemos sumar el elevado número de tecnologías DLT que surgen constantemente en el mercado, tales como las tecnologías DAG, Hashgraph, Holochain o Radix.

Entendemos, por lo tanto, que los criptoactivos se han convertido en la actualidad, y en la economía venidera, en un tipo de activos digitales e intangibles que van a poseer un determinado valor de mercado y que, en función de su tipología, van a permitir a su titular disfrutar de una serie de funcionalidades, así como de una posible generación de ingresos, bien, mediante su venta, o bien, al transmitirlos y enajenarlos en distintas modalidades alternativas que surgen como nuevas posibilidades del mercado digital.

En el ecosistema de los criptoactivos, nos encontramos con una diversidad de activos de los que es necesario conocer su definición para poder diferenciarlos:

- **Criptomonedas:** aunque su denominación parece hacer referencia a un medio de pago o divisa electrónica y, en ocasiones, se presentan como alternativa al dinero de curso legal (*fiat*), no pueden ser consideradas como tales. Las criptomonedas son activos patrimoniales inmateriales que pueden ser considerados por sus usuarios como una inversión y/o medio de intercambio en una transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten. Las criptomonedas son emitidas a través de procedimientos digitales por las redes de *blockchain*. La característica fundamental de las criptomonedas es, precisamente, que su emisión no depende de un organismo centralizado, sino que se crean utilizando tecnología descentralizada y no se hallan sujetas a esa autoridad u organismo central. Esta es la principal diferencia con el dinero de curso legal (*fiat*) ya que este va a ser emitido y respaldado por un Banco Central.

Dentro de las criptomonedas encontramos criptomonedas no estables (por ejemplo, Bitcoin), cuyo valor va a depender de la oferta y la demanda en las plataformas de intercambio (*exchange*) y las criptomonedas estables (*stable-coins*), cuyo valor será más estable ya que estará referenciado a otros bienes (por ejemplo, una o varias materias primas, uno o varios criptoactivos, o una combinación de dichos activos o incluso a una moneda *fiat*). Dentro de las *stable-coins* encontramos también como subcategoría las criptomonedas algorítmicas, cuyo valor va a venir determinado por un algoritmo.

- **Tokens:** Este vocablo inglés puede ser traducido al español como “ficha”. Si consultamos las acepciones de “ficha” del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, encontramos que puede ser definida como “una pieza pequeña a la que se asigna un valor convenido y que se usa en sustitución de la moneda en casinos, establecimientos industriales, etc.”. Comprobamos pues que, los tokens o fichas, siempre han existido en nuestra sociedad y en la economía para la gestión y transmisión de activos o para el acceso a determinados servicios, etc.

Un token, en el contexto que lo estamos analizando, es una ficha, pero digital, un activo criptográfico, registrado y sustentado en una tecnología de registro distribuido y que representa activos o derechos.

Los tokens pueden utilizarse como representaciones de derechos o activos tangibles e intangibles preexistentes (por ejemplo, puedo “tokenizar” una obra de arte de la que soy autor o ciertos derechos sobre una vivienda de la que soy propietario) o pueden ser representaciones “nativas” de derechos y activos que van a ser creados mediante estas tecnologías de registro distribuido.

Dentro de los tokens que pueden utilizarse como representaciones de activos preexistentes, hemos de citar a los mencionados NFTs: se tratan de una representación digital de valor (por ejemplo, un derecho o un activo), que es “única” y que se crea usando el estándar tecnológico ERC721. El activo representado estará ubicado en el mundo real -en caso de ser un activo físico- o, en el caso de un activo digital, el archivo que lo contiene estará alojado en un servidor fuera de la cadena de bloques (“almacenamiento fuera de la cadena”, normalmente bajo un sistema IPFS). El NFT permitirá establecer este carácter único y no

fungible del bien o derecho que representa y facilitará la transmisión del activo o derecho mediante *smart contracts*.

En el debate del *focus group* se hizo hincapié en que la adopción, utilización y explotación de criptoactivos no está exenta de desafíos. Entre estos se encuentran la volatilidad del mercado, cuestiones de seguridad, la curva de aprendizaje en la adaptación tecnológica, y la imperiosa necesidad de educación en alfabetización digital.

En concreto, se ha debatido sobre las posibles responsabilidades derivadas de un mal funcionamiento, errores, brechas de seguridad en la propia *blockchain* o en aplicaciones y de los contratos inteligentes asociados. Esto ha despertado la atención de juristas y reguladores, pues la *blockchain*, como una tecnología distribuida y descentralizada, desafía los marcos legales tradicionales.

Uno de los principales puntos de discusión radica en la identificación de las partes responsables. En sistemas centralizados, es más sencillo determinar a quién corresponde la responsabilidad; mientras que, en la *blockchain*, debido a su naturaleza distribuida, esta tarea se torna compleja. ¿Se debería responsabilizar a los desarrolladores, a los nodos de la red, o a los usuarios finales en caso de fallos o vulnerabilidades?

Además, los contratos inteligentes, que son programas que se ejecutan automáticamente en la *blockchain*, pueden contener errores o ser objeto de ataques. La irrevocabilidad de estos contratos plantea interrogantes sobre la adecuación de los recursos legales disponibles. Otra preocupación es la jurisdicción aplicable, dado que la *blockchain* no está confinada a un territorio específico. Esto puede dar lugar a conflictos de leyes y complicaciones en la resolución de disputas.

Es imperativo que los reguladores trabajen para desarrollar marcos legales que aborden estos desafíos. Una regulación clara y bien estructurada podría garantizar que la tecnología *blockchain* se desarrolle de manera segura y confiable, protegiendo los intereses de todas las partes involucradas, y promoviendo la innovación responsable.

En resumen, el ámbito de los criptoactivos se encuentra en un estado de expansión, abriendo nuevas sendas para la innovación y el crecimiento económico. A la vez, es imperativo abordar los retos inherentes a través de la educación, adaptación y una regulación bien fundamentada para asegurar un desarrollo sostenible y benéfico para todos los involucrados.

b. El Reglamento MiCA

Tras un complejo proceso legislativo de casi tres años, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron, con fecha 20 de abril de 2023, el tan esperado Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, conocido como el Reglamento MiCA.

En cuanto a su entrada en vigor, la norma establece que el régimen general sea aplicable tras un periodo de transición de 18 meses tras su publicación, por lo que será plenamente aplicable desde principios de 2025. Sin embargo, en lo relativo a las *stablecoins*, el plazo

para que resulte de aplicación es de 12 meses, por lo tanto, resultará aplicable en la primavera de 2024.

El legislador da luz verde al marco normativo europeo aplicable a los mercados de activos digitales, y pone el foco sobre los emisores de determinadas tipologías de criptoactivos (*utility* y *stable coins*) y servicios de criptoactivos. Esta norma implementa nuevas reglas comunes sobre la supervisión, protección al consumidor y salvaguardias medioambientales de los criptoactivos, posicionando Europa como una región pionera en la regulación de estos mercados.

Así, el Reglamento MiCA nace con la clara voluntad de servir como texto de referencia en la regulación de este tipo de instrumentos. Su regulación abarca tanto las actividades del mercado primario que se refieren a la emisión u ofertas públicas de los criptoactivos, así como las cuestiones relativas a su acceso e interacción en el mercado secundario (*listing*).

Tras un intenso debate en los años de desarrollo de la norma y los distintos textos formulados, de la descripción del ámbito de aplicación del texto aprobado por el Parlamento Europeo rápidamente se concluye que el Reglamento MiCA deja fuera los NFTs o los *security tokens* que tengan la naturaleza de instrumentos financieros, pues estos estarán bajo el ámbito de aplicación de la Directiva MIFID II y la Ley del Mercado de Valores.

A partir de la clasificación de criptoactivos que introduce, el Reglamento establece para los emisores y proveedores de servicios de criptoactivos una escala de requisitos, cuya generalidad se destaca a continuación:

El régimen más laxo está previsto para los *utility tokens*, que sean emitidos de forma gratuita y cuyo valor de emisión en los doce meses siguientes a su emisión sea inferior a 1.000.000 euros, únicamente requerirá de la elaboración y publicación de un *whitepaper* con información mínima, determinada por la normativa.

En un nivel regulatorio superior, los *utility tokens* que superen el umbral anterior, así como las *stablecoins*, cuyo total de activos emitido no supere, durante 12 meses, el valor de 5.000.000 euros quedará obligados a realizar una solicitud de autorización ante el supervisor nacional y a la publicación de un *whitepaper* con requisitos más exhaustivos que los previstos para los *utility tokens*.

Por su parte, para los emisores y prestadores de servicios referidos a fichas referenciadas a activos significativos, que superen el umbral anterior, y a los *e-money tokens*, se les impone las normas más estrictas dentro de este reglamento y quedan sujetas a la revisión por la Autoridad Bancaria Europea (ABE).

Además, el Reglamento MiCA establece un listado tasado de servicios que el propio texto define en el artículo 3.1.9 como «Servicio de criptoactivos» y guardan cierto parecido con el listado de servicios financieros establecidos por la Directiva 2014/65/UE sobre los Mercados de Instrumentos Financieros (MIFID II).

Asimismo, el Reglamento MiCA, de forma similar al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, trata de implementar mediante sus penalizaciones un régimen

extensamente punitivo, con el fin de incorporar, de forma drástica, las nuevas obligaciones que se contemplan, bajo pena de sanciones muy gravosas.

Adicionalmente, el Parlamento Europeo también aprobó el Reglamento relativo a la información que debe acompañar las transferencias de fondos y determinados criptoactivos (más conocido como, *Travel Rule*), que exige a los operadores de criptomonedas identificar a sus clientes y que, por tanto, completa y aclara la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales.

3. El Metaverso

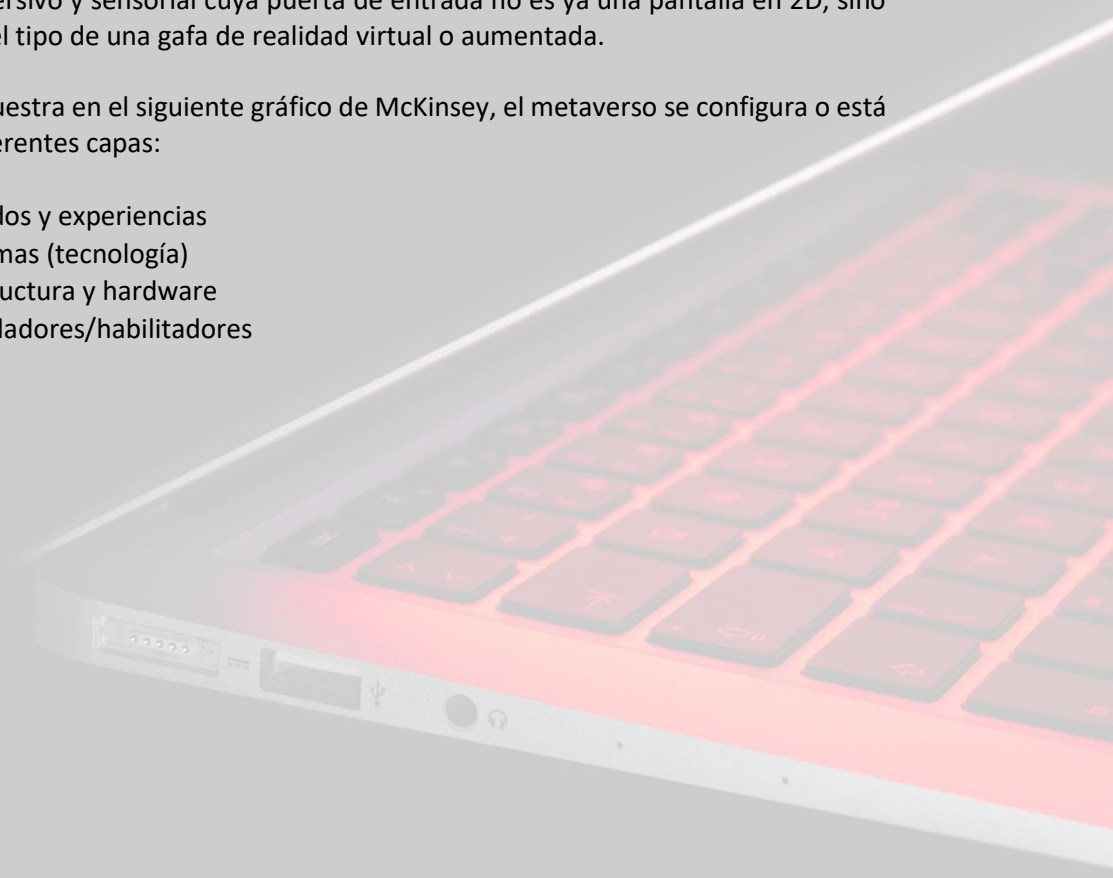
a. Una introducción al internet de realidad virtual

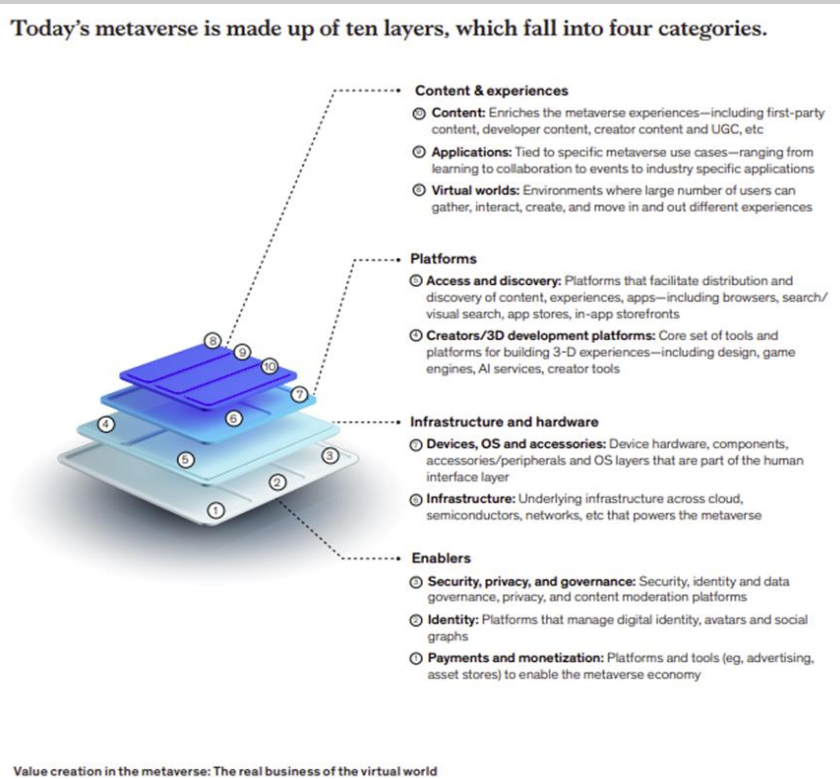
En los albores del siglo XXI y de la denominada cuarta revolución industrial, surge un nuevo horizonte digital: el metaverso.

Este universo paralelo virtual, como se le ha denominado, nace de la confluencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada, y promete cambiar la forma en que interactuamos en el ciberespacio. Es decir, el metaverso es una nueva forma de acceder y utilizar internet. Un internet inmersivo y sensorial cuya puerta de entrada no es ya una pantalla en 2D, sino un dispositivo del tipo de una gafa de realidad virtual o aumentada.

Tal y como se muestra en el siguiente gráfico de McKinsey, el metaverso se configura o está formado por diferentes capas:

- Contenidos y experiencias
- Plataformas (tecnología)
- Infraestructura y hardware
- Desarrolladores/habilitadores





El metaverso representa un compendio de espacios digitales interconectados en los que los usuarios pueden interactuar en tiempo real y de forma virtual. Sin embargo, su tímida expansión, por el momento, y la diversidad de sus aplicaciones, plantean importantes interrogantes jurídicos que requieren un análisis meticuloso.

En primer lugar, la protección de las marcas y la propiedad intelectual dentro del metaverso es un asunto que suscita importantes debates. A medida que los usuarios y empresas crean y comparten contenidos, es imprescindible establecer mecanismos que salvaguarden los derechos de autor y los derechos de marca.

Por ejemplo, ¿cómo se debería abordar el uso no autorizado de una marca registrada en un entorno virtual? La dificultad radica en que el metaverso trasciende las fronteras geográficas, lo que puede generar conflictos entre distintas jurisdicciones y regulaciones.

Además, los prestadores de servicios de desarrollo de espacios virtuales enfrentan un cúmulo de responsabilidades y garantías; Por un lado, deben garantizar la seguridad y privacidad de los datos de los usuarios. Por otro lado, han de velar por que su plataforma no sea utilizada para actividades ilícitas o perjudiciales. Esto puede incluir, entre otros, la vigilancia y moderación de contenidos, y el establecimiento de términos de servicio claros y equitativos.

Asimismo, a medida que los usuarios emplean dispositivos de realidad virtual y aumentada para acceder al metaverso, emergen nuevos conflictos y desafíos relacionados con la

propiedad y uso de estos dispositivos. Por ejemplo, la creación de avatares y objetos virtuales podría dar lugar a disputas sobre la propiedad y derechos de uso. Además, la interacción en tiempo real dentro de estos espacios virtuales puede generar conflictos entre usuarios, como casos de acoso o invasión de la privacidad.

Finalmente, el metaverso abre una ventana de oportunidades económicas y sociales sin precedentes. Desde el comercio de bienes virtuales hasta la realización de eventos, actividades de formación y de entretenimiento. Sin embargo, esto también plantea la necesidad de establecer marcos regulatorios que permitan el florecimiento de estas actividades de manera sostenible y ética.

En resumen, el metaverso, sustentado por el paulatino uso de accesos y dispositivos de realidad virtual y aumentada, está redefiniendo cómo accedamos y usamos internet. Si bien esto ofrece un abanico de posibilidades y oportunidades, también conlleva una serie de retos y conflictos legales que deben ser abordados con perspicacia y diligencia. Los aspectos relacionados con la protección de la propiedad intelectual, las garantías y responsabilidades de los prestadores de servicios, y la gestión de conflictos entre usuarios, son solo algunos de los temas que merecen nuestra atención en esta nueva era digital.

b. Marcas y metaverso

Como se ha avanzado, el metaverso proporciona un terreno fértil para la innovación y la creatividad, pero también ha planteado desafíos significativos en cuanto al derecho marcario: la capacidad de crear, personalizar y comercializar objetos virtuales lleva consigo la necesidad de abordar cuestiones sobre el uso y protección de marcas dentro de este innovador espacio virtual.

En los próximos años se prevé que el 70% de las grandes firmas estén presentes en el metaverso, y que, gradualmente, todos los sectores, empresas y marcas, encuentren su espacio e identidad en este nuevo mundo virtual. La coordinación o correlación entre el mundo físico y el virtual será uno de los retos más importantes para las empresas y marcas: qué vender y qué comunicar en uno y otro espacio, y los conflictos legales derivados de esta actividad.

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

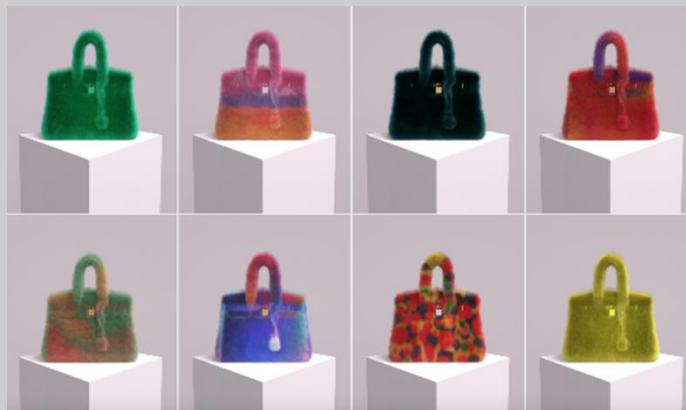
Algunas firmas del sector del lujo como Balenciaga, Gucci o Burberry se han lanzado al universo virtual, creando sus propias prendas y accesorios digitales en formato NFT, en colaboración con videojuegos y plataformas de realidad virtual.

Sin embargo, como siempre ocurre, la aparición de nuevos canales de venta, de nuevos tipos de explotación de marca o de sus productos, conlleva la aparición de nuevas formas de piratería, engaño o aprovechamiento del esfuerzo y de los signos ajenos.

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

Mason Rothschild, un artista gráfico de Nueva York, llegó a producir más de 100 NFTs de Metabirkins, "inspirados" en el modelo de Birkin de Hermès, los cuales comercializaba a través de OpenSea, un *marketplace* especializado en la compraventa de NFTs. Rothschild no había obtenido, y ni siquiera solicitado, la correspondiente autorización de Hermès.

Metabirkins de Mason Rothschild



Una vez la marca francesa tuvo conocimiento de que una versión transformada de su bolso más icónico era objeto de explotación en forma de NFTs, remitió sendos requerimientos al artista y a la plataforma.

Opensea, diligentemente, retiró los bolsos tras la advertencia de Hermès. No obstante, y toda vez que Rothschild no reconoció la infracción, Hermès decidió presentar una demanda por vulneración de sus derechos de marca, diseño y por competencia desleal ante un Juzgado Federal en Nueva York. En una nota pública, Rothschild defendió su creación como una forma de libertad de expresión y de creación artística, toda vez que sus Metabirkin no eran otra cosa que una crítica al sector de la moda de lujo por participar y promover el maltrato animal. Es decir, el artista alegaba una justificación bajo la doctrina de *fair use* o de limitación de los derechos exclusivos sobre el bolso de Hermès.

Finalmente, el pasado 2 de febrero, un jurado compuesto por nueve personas en el Distrito Sur de Nueva York (Juzgado federal con competencia en asuntos de propiedad intelectual) ha sentenciado que los NFTs MetaBirkin de Rothschild infringían los derechos de Hermès sobre sus marcas "Birkin".

El jurado ha fallado a favor de Hermès en todos los fundamentos de Derecho, determinando que, aunque los NFTs MetaBirkin fueran "*al menos en cierto aspectos obras de expresión artística*", Rothschild tenía la intención de confundir a los posibles consumidores (como así se demostró) y, por lo tanto, la Primera Enmienda (liberta de expresión) no le amparaba

ante la colisión con los derechos marcarios. Y más allá de la confusión, también se observó que el uso no autorizado de una marca renombrada como "Birkin" era también susceptible de causar dilución, y minar el poder distintivo de la marca.

En este punto, conviene recordar que el titular de una marca ostenta el derecho exclusivo a excluir a terceros del uso de sus marcas. En cualquier caso, y a diferencia de los derechos de autor, las excepciones o limitaciones al uso exclusivo de marcas están ciertamente muy limitados (p.e. para informar sobre recambios o productos originales a la venta, distribución, comparativas etc.). En este sentido, los usos realizados fuera de estos casos deberán ampararse en otra categoría (superior) de derechos, como lo puede ser el derecho fundamental a la libertad de expresión. Ahora bien, tal supuesto de uso no autorizado de una marca, amparado en la libertad de expresión, no es, por otro lado, un derecho absoluto: el Jurado ha determinado en este caso que el uso que hacía Rothschild, más allá de ese contenido artístico, causaba una injustificable confusión entre los consumidores, una dilución de la marca y un aprovechamiento desleal económico que no se halla, repetimos, justificado ni amparado por la Primera Enmienda. Crítica y parodia, sí, pero sin hacer un daño reputacional ni económico a la marca injustificado. Por otro lado, Rothschild tenía múltiples opciones para transmitir su mensaje (crítica a la crueldad animal) sin hacer un uso no autorizado y perjudicial de una marca de terceros.

De manera similar, la popular marca Nike ha emprendido acciones legales contra Stockx, una plataforma online de reventa de zapatillas: Stockx, con el ánimo de promocionar y publicitar las zapatillas Nike que comercializa, decidió "acuñar" NFTs de varios modelos icónicos de la marca estadounidense. Asimismo, según indicaba Stockx, los NFTs era una especie de certificado de originalidad y de propiedad de las zapatillas que los compradores adquirirían en su plataforma. Para ello, se amparaba, según se ha podido conocer, en una clase de agotamiento y limitación de derechos de marca, que, según su tesis, abarcaría las reproducciones o generación de gemelos digitales.

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

Ejemplo de una NFT de zapatillas Nike emitido por Stockx.



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

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

1. En primer lugar, como ya se ha implementado, la 12ª edición de la Clasificación de Niza, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, ya recoge una nueva redacción de la Clase 9 con respecto a los NFT, definiéndolos como *“archivos digitales descargables autenticados por tokens no fungibles”*. Ahora bien, por sí solo, el uso del término “NFT” en la descripción de bienes a proteger no será aceptado, señala la EUIPO, siendo necesario especificar el tipo de activo digital representado por el NFT (p.e. cuadros, ropa, zapatos, etc).
2. Por otro lado, se considera necesario redefinir los límites del derecho exclusivo de uso de las marcas, artículo 14, Reglamento 2017/1001, sobre la marca de la Unión Europea:

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

.../...

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

Es decir, y volviendo al caso Nike, se puede entender que Stockx está haciendo un uso, como distribuidor de zapatillas Nike, promocional o publicitario en el sentido de ser *“necesario para indicar el destino de un producto”*. Esto es, para promocionar las zapatillas físicas que ya vende. O, como se mencionaba y alegaba Nike, Stockx está

haciendo un nuevo uso, totalmente distinto, abriendo un nuevo mercado y tipo de utilización, cuyo control y ejercicio correspondería a Nike. Esta es la cuestión que el tribunal federal americano deberá resolver. Y esta es la cuestión que en su caso el legislador deberá contemplar para introducir en su caso, nuevos casos o excepciones al uso exclusivo de las marcas.

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

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

De igual forma, y con respecto al papel y responsabilidad de los *marketplace* o plataformas en las que se comercializan los activos digitales o NFTs, será necesario ir definiendo mejor el grado de diligencia y responsabilidad que ostentan, por ser un agente relevante en la posible infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Y más allá de que las plataformas contengan provisiones al respecto en su términos y condiciones de uso, hará falta exigirles una mayor diligencia, control y prontitud en la retirada de contenidos infractores. En este sentido, los Reglamentos de la Unión Europea, *Digital Services Act* y la *Digital Markets Act*, contribuirán a ir definiendo mejor las obligaciones y responsabilidades de las plataformas respecto a esta clase de derechos.

En conclusión, el derecho de marcas en el metaverso es un área en rápido desarrollo que exige una adaptación y evolución de los marcos jurídicos existentes. Desde la protección de productos icónicos hasta la aparición de NFTs y la necesidad de registro marcario en categorías adicionales, es imperativo que el derecho de marcas evolucione para abordar de forma efectiva los desafíos y oportunidades únicos que presenta el metaverso. La colaboración entre marcas, legisladores, y la comunidad tecnológica será fundamental para

moldear un ecosistema en el que la innovación y la protección de la propiedad intelectual puedan florecer de manera armónica.

c. Derechos de autor en entornos virtuales

El metaverso, al proporcionar un foro para la creación y distribución de obras digitales, plantea una serie de desafíos y oportunidades en el ámbito de los derechos de autor. La posibilidad de reproducir, comunicar o transformar contenidos con facilidad puede facilitar el uso indebido de obras protegidas, lo que exige una revisión de las normas y prácticas actuales en torno a la protección de los derechos de autor.

Las empresas y plataformas que operan en el metaverso deben implementar medidas de control para evitar el uso indebido de obras protegidas en sus espacios virtuales. Esto puede incluir tecnologías de reconocimiento de contenido y mecanismos de informes y retirada de contenido infractor. Sin embargo, la eficacia de estas medidas puede verse limitada por la facilidad de copia y distribución de contenido digital, así como por la falta de un marco legal internacionalmente armonizado.

En este contexto, las entidades de gestión de derechos juegan un papel crucial. Estas organizaciones, que gestionan los derechos de los creadores y demás titulares de derechos, pueden facilitar la concesión de licencias para el uso de obras protegidas en el metaverso. Sin embargo, la naturaleza global del metaverso plantea desafíos para la gestión de derechos a través de las fronteras nacionales. Las entidades de gestión deberán trabajar en estrecha colaboración con plataformas digitales, legisladores y titulares de derechos para desarrollar enfoques efectivos y justos para la gestión de derechos en este entorno.

En este aspecto, los NFTs son especialmente relevantes para los derechos de autor en el metaverso. Los NFTs pueden vincularse a obras digitales y usarse para demostrar la propiedad y autenticidad de estas obras. Sin embargo, también pueden ser utilizados para transformar y comunicar obras protegidas sin el permiso del titular de los derechos. En estos casos, se plantean preguntas sobre cómo se aplica el derecho de autor a estas transformaciones y comunicaciones. Por ejemplo, ¿el titular de un NFT tiene derecho a modificar la obra vinculada, o a distribuirla en formas que no estén cubiertas por la licencia original?

Los derechos de autor en el metaverso también deben abordar cuestiones de equidad y reconocimiento. Los creadores de contenido en el metaverso deben recibir un reconocimiento adecuado por su trabajo y una compensación justa por el uso de sus obras. Esto puede requerir nuevos modelos de remuneración y concesión de licencias, así como esfuerzos para aumentar la transparencia y la trazabilidad de las obras digitales. Una posibilidad que con la *blockchain* y los contratos inteligentes se ha simplificado y ganado en eficiencia significativamente.

En conclusión, el metaverso presenta tanto desafíos como oportunidades para el derecho de autor. Los titulares de derechos, las plataformas, las entidades de gestión y los legisladores deberán trabajar juntos para crear un marco de derechos de autor que sea adecuado para este nuevo entorno digital. Esto requerirá un equilibrio entre la protección

de los derechos de los creadores y el fomento de la creatividad y la innovación en el metaverso.

d. Construyendo tu metaverso

El desarrollo de metaversos personalizados para empresas es un proceso complejo que implica la colaboración con desarrolladores de software y la negociación de contratos tecnológicos.

Estos contratos deben abordar múltiples aspectos clave para garantizar que tanto la empresa como el desarrollador estén protegidos y que las expectativas y responsabilidades estén claramente definidas.

1. **Licencias y derechos de uso:** una entidad que desee crear su metaverso deberá negociar los términos bajo los cuales tiene derecho a utilizar y explotar el software y las tecnologías proporcionadas por el desarrollador. Esto incluye la definición de los derechos de uso exclusivo o no exclusivo, sublicencias y la capacidad de integrar la tecnología con otras soluciones.
2. **Cesión de derechos:** es fundamental abordar la propiedad de los derechos de propiedad intelectual que surjan del desarrollo del metaverso. La empresa debe asegurarse de que cualquier trabajo desarrollado específicamente para su metaverso sea de su propiedad o que tenga los derechos necesarios para su explotación.
3. **Garantías:** los contratos deben incluir garantías que aseguren que el software y las tecnologías utilizadas para crear el metaverso no infringen los derechos de terceros y que cumplen con los estándares de calidad y seguridad acordados. Además, se puede incluir una garantía de que el software estará libre de defectos durante un período específico.
4. **Niveles de Servicio (SLA):** En el caso de que el metaverso esté alojado y mantenido por el desarrollador, es crucial definir los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA). Esto establece expectativas claras sobre la disponibilidad del servicio, tiempos de respuesta y procedimientos de resolución de problemas.
5. **Responsabilidad:** es importante definir la extensión de la responsabilidad del desarrollador en caso de fallas, brechas de seguridad o cualquier otro evento que pueda tener un impacto negativo en la empresa. Esto debe incluir limitaciones de responsabilidad y, potencialmente, cláusulas de indemnización.
6. **Confidencialidad y protección de datos:** el contrato debe abordar cómo se manejará la información confidencial y los datos de los usuarios. Esto es especialmente relevante en el contexto de las regulaciones de protección de datos, y debe asegurarse de que todas las partes cumplan con las leyes aplicables.

7. **Resolución:** es esencial tener cláusulas que describan las circunstancias bajo las cuales el contrato puede ser resuelto, y cómo se gestionará la transición de servicios y datos en caso de terminación, asegurando la migración efectiva del servicio a otros espacios digitales.
8. **Resolución de disputas:** los contratos deben incluir provisiones sobre cómo se resolverán las disputas, ya sea a través de mediación, arbitraje o litigio, y bajo qué jurisdicción se regirán. Materia especialmente relevante dado el carácter internacional de la actividad.

En definitiva, la contratación tecnológica para la creación de metaversos corporativos requiere una atención minuciosa en una variedad de aspectos legales y operativos.

4. Conclusiones

A continuación, se resumen las conclusiones generales alcanzadas en el *focus group*:

- 1) **La profesión legal deberá adaptarse a los nuevos fenómenos tecnológicos,** desarrollando su formación y *expertise* en unos sectores, criptoactivos y metaverso, cuya relevancia va a incrementarse en los próximos años. Unos sectores que, en cualquier caso, van a requerir de una adaptación legislativa para poder mitigar los riesgos y situaciones de inseguridad jurídica que a buen seguro se producirán en este periodo transitorio.
- 2) En términos de iniciativas de regulación legal, **la UE está en primera línea a nivel mundial.** El Reglamento MiCA tendrá un importante impacto en el futuro del sector, que, como se ha indicado, se empezará a desarrollar bajo un marco normativo a nivel europeo que fomenta la seguridad y transparencia del sector, pues se presenta como la opción más relevante para enfrentar las circunstancias actuales y futuras del mercado de criptoactivos. Asimismo, servirá como marco mediante el cual otras jurisdicciones, tales como la estadounidense, desarrollen sus propios textos legislativos en la materia, valiéndose del Reglamento como un primer acercamiento a la forma de llevarlo a cabo.
- 3) **El Reglamento MiCA no supone una respuesta a todos los desafíos planteados en el sector.** En este sentido, caben destacar en este punto las complicaciones que se vislumbrarán en un futuro cercano, especialmente por la falta de adaptación plena de la normativa al avance tecnológico, lo cual ya ha creado repercusiones al tener que dejarse de lado la regulación de ciertas clases de criptoactivos: pese a que el Reglamento MiCA trae remedio a una gran variedad de estos problemas, al excluirse de forma explícita criptoactivos tales como los NFTs, e implícitamente otros, como los *governance tokens* al no recaer en el concepto de los activos regulados por la norma, se transmite una persistente inseguridad jurídica y la potencial necesidad de enmendar un texto normativo recién emitido.
- 4) **El Metaverso exigirá la adaptación de la normativa marcaria y de propiedad intelectual:** al igual que hace veinte años, el metaverso, como un nuevo espacio y mercado virtual de internet, provocará situaciones y vacíos legales a los que nuestra

actual legislación marcara y de derecho de autor no pueda dar respuesta. En el tránsito a una legislación adaptada a esta realidad a buen seguro surgirán conflictos y situaciones de cierta inseguridad jurídica, situaciones que los tribunales deberán ir resolviendo hasta la mencionada adaptación legislativa.



Agradecimientos:

Han participado en el *focus group* del Observatorio IE – ECIJA de Derecho Digital sobre **Tokenomics & Metaverso** los siguientes profesionales:

- Óscar Casado, Director legal del departamento de Privacidad y Digital Business en Telefónica.
- Enrique Peloché, Delegado de Protección de Datos en La Liga
- John Rigau, Vicepresidente y Asesor General en PepsiCo
- Lucía Conde, Responsable del departamento de Negocio Consumo Legal en Huawei
- Ignacio Gurpegui, Responsable de Propiedad Intelectual en Prosegur
- Carlos Menor, Director Legal y Responsable de Cumplimiento Normativo en Renault
- Jaime Requejo, Delegado de Protección de Datos en Sanitas

En este informe, los participantes compartieron sus experiencias, conocimientos y opiniones sobre los sistemas de data governance. Estas opiniones son responsabilidad del autor y no necesariamente representan los de la empresa.