

GARRIGUES

Problemas marcarios en el “metaverso”

Cristina Mesa Sánchez, LL.M.



Pero... ¿Qué es el metaverso?


[Edit](#)
[Cancel listing](#)
[Lower price](#)

1 
[De que va esto](#)


de que va todo esto

Owned by [you](#)  12 views  1 favorite

 Sale ends November 8, 2022 at 7:00pm GMT+2

Current price

 **0,01** \$12,43

[Add to cart](#)

Details

Contract Address

[0x495f...7b5e](#)

Token ID

2618222869551181...

Token Standard

ERC-1155

Blockchain

Ethereum

Metadata

Centralized

Creator Earnings 

0%

 [Description](#)

El caso Metabirkin

casting by
mark saks, csa

El caso Metabirkin



Baby Birkin
MasonRothschild.EricRamirez

Final bid (1 winner)
Current owner: [0x5418d0d5bffe5c8](#)
\$47,000
★ Item for auction [Learn more →](#)

Auction ended
00 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

Description
"Baby Birkin" is an NFT Artwork by Mason Rothschild and Eric Ramirez. The 2000x2000 animation in 3D max is soundtracked by a space-age .wav audio file, amplifying this illustration of pregnancy in an enigmatic creation, and an ironic nod to the iconic bag. The Birkin, by French luxury goods maker Hermès, has been revered as a symbol of luxury and status since its introduction in the 1980s.



El caso Metabirkin

- Hermès demandó al artista californiano Mason Rotschild por la venta de bolsos digitales certificados con NFTs y comercializados como “Metabirkins”
- Un viejo conflicto: Derechos marcarios vs Libertad de expresión (creación artística)
- Test “Rogers v Grimaldi” (1989), que exige que (1) la obra tenga relevancia artística; (2) que el uso no sea engañoso ni induzca a error en cuanto a la fuente del contenido de la obra.
- Fallo: La colección de NFTs si induce a error en cuanto al origen del producto, no cabe ampararse en el First Amendment. Infracción de marca.
- No fue relevante que, en el momento de interponer la demanda, Hermés no tuviese protegida su marca para el mintado o venta de NFTs...

El principio de especialidad

WIPO
IP PORTAL

MENÚ

PÁGINA DE INICIO NIZA
DESCARGA

EDICIÓN-VERSIÓN
11-2022

OTRAS

ÍNDICE DE CLASES
PRODUCTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34
SERVICIOS
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45
☐ Paginación

NCLPUB

AYUDA  ESPAÑOL CONECTARSE OMPI

Clases Alfabético Títulos de clase Observaciones generales Modificaciones Buscar

PDF **Clase 18**

Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales.

Nota explicativa
La clase 18 comprende principalmente el cuero, el cuero de imitación y ciertos productos de estos materiales.

Esta clase comprende en particular:

- los artículos de equipaje y las bolsas de transporte, por ejemplo: las maletas, los baúles, las bolsas de viaje, las bandoleras portabebés, las mochilas escolares;
- las etiquetas identificadoras para artículos de equipaje;
- los tarjeteros y las billeteras;
- las cajas y cajones de cuero y de cartón-cuero.

Esta clase no comprende en particular:

- los bastones para uso médico (cl. 10);
- las prendas de vestir, el calzado o los artículos de sombrerería de cuero para personas (cl. 25);
- las bolsas y estuches diseñados para productos específicos, por ejemplo: las bolsas diseñadas para ordenadores portátiles (cl. 9), las bolsas y

Cambios en la clasificación de Niza

Productos virtuales, tókenes no fungibles y el metaverso



La Oficina recibe cada vez más solicitudes que contienen términos relacionados con **productos virtuales y tókenes no fungibles** (NFT, Non-Fungible Tokens). El enfoque que la Oficina está adoptando a efectos de clasificación se describe a continuación.

- Los productos virtuales pertenecen a la clase 9, porque se tratan como contenido digital o imágenes. Sin embargo, el término *productos virtuales* carece, por sí mismo, de claridad y precisión, por lo que debe especificarse con más detalle indicando el contenido al que se refieren los productos virtuales (por ejemplo, *productos virtuales descargables, en concreto, prendas de vestir virtuales*).
- La 12.ª edición de la Clasificación de Niza incorporará el término *archivos digitales descargables autenticados por tókenes no fungibles* en la clase 9. Los NFT se tratan como certificados digitales únicos registrados en una cadena de bloques que **autentican** elementos digitales, pero son distintos de dichos elementos digitales. Para la Oficina, el término *tókenes no fungibles*, por sí solo, no es aceptable. Se deberá especificar el tipo de artículo digital autenticado mediante la tecnología NFT.

Los servicios relacionados con productos virtuales y NFT se clasificarán de acuerdo con los principios de clasificación establecidos en lo que respecta a los servicios.

El enfoque de la Oficina se expone en el proyecto de Directrices de 2023, y las diversas partes interesadas disponen hasta el 3 de octubre de este año para presentar sus observaciones al mismo.

Rechazos provisionales *ex officio*

Notification of *ex officio* provisional partial refusal of protection
(Article 5 of the Madrid Protocol, Rule 17(1) and (2) of the Regulations under
the Protocol relating to the Madrid Agreement, Article 33(2), Articles 41 and
193 EUTMR, and Article 33 EUTMIR)

Alicante, 02/12/2022

International registration number: **1699321**
Name of the holder: **Shiseido Company, Limited**
Trade mark: **SHISEIDO**

Protection of the abovementioned mark is provisionally refused for the European Union for the following goods and services:

Class 9 "downloadable multimedia files containing artwork, text, audio and video files and **non-fungible tokens**"

Class 35 "on-line retail services or wholesale services for virtual goods, digital collectibles and downloadable non-fungible tokens"

Rechazos provisionales *ex officio*



Also, NFTs are treated as unique digital certificates registered in a blockchain which authenticate digital items but are distinct from those digital items. For the Office, the term non fungible tokens on its own is no longer acceptable, and the type of digital item authenticated by the NFT must be specified, e.g. virtual clothing authenticated by NFT.

Therefore:

- The nature of the virtual goods and digital collectibles must be specified.
- The goods authenticated by NFT must be specified.

The Office would accept the following rewording:

"on-line retail services or wholesale services for virtual goods, **namely xxx**, digital collectibles, **namely xxx, authenticated by non-fungible tokens.**"

Please note that the proposed clarified terms should always fall within the same class as the original wording of the International Register.

Mientras, en Estados Unidos...



No Metaverse Trademark Registration? No Problem, Says USPTO

thefashionlaw.com • 7 min de lectura

El caso Nike

StockX

Search for brand, color, etc.

Browse

News

About

Help

Sell



Login

Sign Up

StockX Vault NFT Nike Dunk Low Retro White Black - US M 10

A StockX token representing ownership of a physical pair.



NFT

StockX Verified

Edition of 100



Place Bid

Buy for €419

Sell for €91 or Ask for More →

Last Sale:

€187

▼ -€76 (-29%)

View Asks

View Bids

View Sales

El principio de agotamiento de marca

Artículo 15

Agotamiento del derecho conferido por la marca de la Unión

1. Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir su uso para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.
2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

Conclusiones

- 1 Registro estratégico de activos digitales descargables (si procede...)
- 2 Protección reforzada de las marcas renombradas
- 3 Sistemas de vigilancia en los nuevos entornos (Decentraland, Roblox, OpenSea...)
- 4 Uso efectivo de la marca en los productos y servicios para los que ha sido registrada

GARRIGUES

garrigues.com

Síguenos



IS 685586