

Marcas para Bienes y Servicios Virtuales en el metaverso

Liina MAKS
EUIPO

Bienes y Servicios virtuales:

- Que son?
- Cómo se clasifican?
- Cómo se examina los motivos absolutos?
- Cómo se comparan?



Nuevos productos y servicios en mundos virtuales

Estadísticas

Términos en solicitudes	2021	2022	2023
<i>Virtual goods</i>	241	2056	1187
<i>NFT</i>	228	2161	1864
<i>Virtual environment</i>	128	727	361
<i>Metaverse</i>	6	474	300

Nuevos productos y servicios en mundos virtuales

Tendencias en solicitudes:

Interés en las siguientes áreas:

- Productos digitales
- Comercio electrónico
- Publicidad digital
- Medios sociales de comunicación
- Entretenimiento y apuestas
- Educación

Clases 9, 35, 36, 41 y 42



Terminología

Productos virtuales se entienden como **artículos no físicos** que están destinados a ser **utilizados** en el **curso del comercio en línea y/o en entornos virtuales**

Terminología

Productos virtuales se entienden como **artículos no físicos** que están destinados a ser **utilizados** en el **curso del comercio en línea y/o en entornos virtuales**

i) pueden simplemente **representar** productos del mundo real



Terminología

Productos virtuales se entienden como **artículos no físicos** que están destinados a ser **utilizados** en el **curso del comercio en línea y/o en entornos virtuales**

i) pueden simplemente **representar** productos del mundo real



ii) pueden **emular** funciones de productos del mundo real



Terminología

Productos virtuales se entienden como **artículos no físicos** que están destinados a ser **utilizados** en el **curso del comercio en línea y/o en entornos virtuales**

i) pueden simplemente **representar** productos del mundo real



ii) pueden **emular** funciones de productos del mundo real



iii) pueden representar productos **sin equivalentes** en el mundo real



Terminología

Servicios en entorno virtuales pueden referirse a:

Terminología

Servicios en entorno virtuales pueden referirse a:

i) servicios del **mundo real** que se proporcionan **a través** de entornos virtuales



Terminología

Servicios en entorno virtuales pueden referirse a:

i) servicios del **mundo real** que se proporcionan **a través** de entornos virtuales



ii) servicios desarrollados **para un entorno virtual** que **emulan** un servicio del mundo real en línea o en un entorno virtual



Terminología

Servicios en entorno virtuales pueden referirse a:

i) servicios del **mundo real** que se proporcionan **a través** de entornos virtuales



ii) servicios desarrollados **para un entorno virtual** que **emulan** un servicio del mundo real en línea o en un entorno virtual



iii) servicios desarrollados específicamente para un entorno virtual **sin contrapartida** en el mundo real



Terminología

Tókenes no fungibles (NFT)

herramienta criptográfica que utiliza una cadena de bloques para crear un activo digital único y no fungible que se puede poseer y comercializar



Terminología

Tókenes no fungibles (NFT)



- se pueden utilizar como **certificados digitales únicos** para registrar un **interés de algún tipo en relación con un artículo** (p. ej., la propiedad de una obra de arte digital);
- al igual que los certificados convencionales, los NFT en esta forma se refieren a **algo distinto de sí mismos**, en relación con el cual desempeñan una **función de autenticación**;
- se puede vincular a artículos **digitales** o **físicos**.

Nuevos productos y servicios en mundos virtuales

Clasificación:

- ¿En **qué clase** de la clasificación de Niza?
- ¿Qué **descripción** de productos y servicios es aceptable?



Clasificación de productos virtuales

- Contenido digital → **Clase 9**

Clasificación de productos virtuales

- Contenido digital → **Clase 9**
- **no tienen la misma función, propósito o naturaleza** que sus homólogos del mundo real (p. ej., la *ropa virtual* puede “vestir” a un avatar, pero no a un ser humano)

Clasificación de productos virtuales

- Descripción: **claridad** y **precisión**

Clasificación de productos virtuales

- Descripción: **claridad y precisión**

Clase 9: ***Productos virtuales***



Clasificación de productos virtuales

Clase 9: *Ropa virtual* descargable

Lista alfabética de la Clasificación de Niza, 2024

Clasificación de servicios en entornos virtuales

Principio general:

- clasificados según la **naturaleza** y el **propósito** del propio servicio, teniendo en cuenta su **impacto en el mundo real**.

Clasificación de servicios virtuales

Principio general:

- clasificados según la **naturaleza** y el **propósito** del propio servicio, teniendo en cuenta su **impacto en el mundo real**.

Observaciones generales de la 12.^a edición de la Clasificación de Niza, 2024

→ el **medio** por el cual se presta un servicio en principio no tiene ningún impacto en la clasificación del servicio a menos que el **propósito** o el **resultado** de un servicio **cambie** debido a su **medio o lugar de entrega**.

Clasificación de servicios virtuales

1. Servicios del mundo real proporcionados a través de un entorno virtual

- el **medio de provisión** no cambia el **propósito** o el **resultado** del servicio;
- clase natural del servicio subyacente.

Clasificación de servicios virtuales

1. Servicios del mundo real proporcionados a través de un entorno virtual

- el **medio de provisión** no cambia el **propósito** o el **resultado** del servicio;
- clase natural del servicio subyacente.

➤ **Clase 36: *Servicios bancarios***

➤ ***Servicios bancarios en línea* **prestados en entornos virtuales** → **Clase 36****

Clasificación de servicios virtuales

2. Servicios que emulan servicios del mundo real en entornos virtuales

- el **propósito** o el **resultado** del servicio **puede cambiar**;
- la **clase** está determinada por la **naturaleza** del servicio y su **impacto** en el mundo real.

Clasificación de servicios virtuales

2. Servicios que emulan servicios del mundo real en entornos virtuales

- el **propósito** o el **resultado** del servicio **puede cambiar**;
- la **clase** está determinada por la **naturaleza** del servicio y su **impacto** en el mundo real.

➤ **Clase 39: Servicio de viajes**

➤ **Servicios de viajes simulados prestados en entornos virtuales con fines de entretenimiento** → **Clase 41**

Clasificación de NFT en relación con los productos

- un **token no fungible** actúa como un **certificado** vinculado a un **artículo** específico **digital** o **físico**, en relación con el cual desempeña una **función de autenticación**;

Clasificación de NFT en relación con los productos

- un **token no fungible** actúa como un **certificado** vinculado a un **artículo** específico **digital** o **físico**, en relación con el cual desempeña una **función de autenticación**;
- se clasifican en función del tipo de **artículo que autentican**

Clasificación de NFT en relación con los productos

Clase 9

- Archivos de **imágenes digitales** descargables **autenticados por tókenes no fungibles [NFT]**
- Archivos **digitales de música** descargables **autenticados por tókenes no fungibles [NFT]**

Lista alfabética de la Clasificación de Niza, 2024

Clasificación de NFT en relación con los productos

Clase 25

Ropa autenticada por tókenes no fungibles [NFT]

Lista alfabética de la Clasificación de Niza, 2024

Clasificación de NFT en relación con los servicios

Principios generales

- la **naturaleza** y el **propósito** del servicio definen la **clase relevante**;
- la **descripción** del servicio debe ser **clara** y **precisa** en cuanto al **objeto de los servicios relacionados con el token no fungible**.

Clasificación de NFT en relación con los servicios

2 escenarios según el **objeto** del servicio:

1. **productos/activos autenticados por NFT;**
2. **NFT como tal** (tecnología).

Clasificación de NFT en relación con los servicios

1. Objeto del servicio: productos/activos autenticados por NFT

- i) Si el **servicio vinculado** es **claro** y **preciso**, p. ej. *corretaje* en la Clase 36

Clasificación de NFT en relación con los servicios

1. Objeto del servicio: productos/activos autenticados por NFT

- i) Si el **servicio vinculado** es **claro** y **preciso**, p. ej. *corretaje* en la Clase 36

Clase 36: ***corretaje de NFT***



→ el término ***‘tókenes no fungibles / NFT’*** sin más precisión crea una **ambigüedad** (los NFT como meros certificados digitales no tienen sentido comercialmente);

Clasificación de NFT en relación con los servicios

1. Objeto del servicio: productos/activos autenticados por NFT

- i) Si el **servicio vinculado** es **claro** y **preciso**, p. ej. *corretaje* en la Clase 36:

Clase 36: ***corretaje de bienes autenticados por NFT***



→ la descripción debe **aclararse** utilizando términos como ***'bienes/activos autenticados por tókenes no fungibles'***.

Clasificación de NFT en relación con los servicios

1. Objeto del servicio: productos/activos autenticados por NFT

ii. Si el **servicio vinculado** por si solo **carece** de **claridad** y **precisión**, p. ej. *servicios de venta minorista* en la Clase 35

→ la descripción debe **aclararse especificando los productos (tipo de productos)** a los que se refiere el token no fungible.

Clasificación de NFT en relación con los servicios

1. Objeto del servicio: productos/activos autenticados por NFT

ii. Si el **servicio vinculado** por si solo **carece** de **claridad** y **precisión**:

Clase 35: ***Servicios de venta minorista de NFT***



Clase 35: ***Servicios de venta minorista de activos autenticados por NFT***



Clase 35: ***Servicios de venta minorista en relación con archivos de imágenes digitales descargables autenticados por NFT***



Clasificación de NFT en relación con los servicios

2. Objeto del servicio: tokens no fungibles como tales

- servicios relacionados con los **aspectos tecnológicos** de los tokens no fungibles;
- el servicio se relaciona correctamente con los tokens no fungibles como meros certificados digitales → **sin ambigüedad**;
- la **naturaleza** y el **propósito** de dicho servicio **siguen siendo los mismos** independientemente de los productos/activos vinculados a los tokens no fungibles.

Clasificación de NFT en relación con los servicios

2. Objeto del servicio: tókenes no fungibles como tales

Clase 35: *Promoción de tecnologías de NFT*



Clase 41: *Educación relacionada con las tecnologías de NFT*



Clase 42: *Servicios tecnológicos relacionados con NFT*



Clase 42: *Acuñación de NFT*



Para concluir

- Todos los productos con **contenido digital** pertenecen a la **Clase 9** (incluidos todos los productos virtuales).
- Los **servicios en entorno virtuales** se clasifican según la **naturaleza** y el **propósito** del propio servicio, teniendo en cuenta su **impacto en el mundo real**.
- No es el NFT como tal lo que está protegido, sino **los artículos** (físicos o digitales) **que el NFT autentifica**.
- **Servicios** en relación con los **NFT**: no debe haber **ninguna ambigüedad** en cuanto a la **naturaleza** y la **función** de los **NFT**.



Para concluir

- Los **productos virtuales** deben **utilizarse como tales** en el tráfico económico.
- El uso de una representación digital de un producto únicamente con el fin de promocionar la venta del correspondiente producto real **no equivaldría** al uso de una marca UE para el correspondiente producto virtual de la clase 9.



Nuevos productos y servicios en mundos virtuales

Examen de los motivos absolutos

Nuevos productos y servicios en mundos virtuales

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS CUANDO SE SOLICITAN PRODUCTOS VIRTUALES:

- **Percepción** del consumidor relevante **en las realidades virtuales:**

➡ *¿La misma percepción que en el mundo real?*

- **Criterios** para evaluar **el carácter descriptivo o la falta de carácter distintivo:**

➡ *¿Los mismos criterios que se aplican a sus homólogos en el mundo real?*



Absolute grounds

Criteria for consideration:

Perception of the consumer

Un aspecto clave de los bienes virtuales es **emular** las funciones **básicas de productos del mundo real**

La forma en que se comercializan los correspondientes productos del mundo real desempeña un papel importante en la evaluación

→ en principio, **las percepciones del consumidor sobre los productos del mundo real pueden aplicarse a los productos virtuales equivalentes**

Criteria for evaluating distinctiveness

- *un signo* que no sea más que **una representación banal** de productos o envases del mundo real **no se percibiría** como una indicación del origen comercial de los productos virtuales equivalentes

Nuevos productos y servicios en mundos virtuales

Comparación de los productos y servicios

Nuevos productos y servicios en mundos virtuales

➤ Riesgo de confusión– factores **CANON**

29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442

La misma interpretación?

Criterios diferentes?

- **Procedimientos inter partes:** la Oficina limita el examen a los hechos, pruebas y observaciones formuladas por las partes.
- **Aunque el grado de similitud de los productos y servicios sea una cuestión de derecho, este examen se limita a hechos notoriamente conocidos**

09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32;

03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51

Nuevos productos y servicios en mundos virtuales



VS



Tarjetas de juego virtuales Clase 9

Tarjetas de juego – Clase 28

Nuevos productos y servicios en mundos virtuales



Ropa virtual Clase 9

VS



Ropa Clase 25

Nuevos productos y servicios en mundos virtuales



Ropa virtual Clase 9

VS



Software Clase 9



Nuevos productos y servicios en mundos virtuales



Bicicletas Clase 12

VS



Bicicletas virtuales Clase 9



www.euipo.europa.eu



@EU_IPO



EUIPO

Thank you

Presentation	Clasificación de productos y servicios	
Status	DRAFT / APPROVED	
Approved by owner	-	
Authors	LM	Liina Maks
	-	
Contributors	-	
	-	

Revision history			
Version	Date	Author	Description
0.1	19/03/2024	LM	Adapted from previous presentation
0.1	DD/MM/YYYY		
0.1	DD/MM/YYYY		