

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA DE DERECHO



**Análisis de la aplicación del principio de territorialidad del derecho
marcarío en el Metaverso a propósito del caso Meta Birkin**

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE

ABOGADO

AUTOR

Carla Andrea Gil Tafur

ASESOR

Carlos Augusto Tejada Lombardi

<https://orcid.org/0000-0003-1807-6153>

Chiclayo, 2025

**Análisis de la aplicación del principio de territorialidad del
derecho marcario en el Metaverso a propósito del caso Meta
Birkin**

PRESENTADA POR
Carla Andrea Gil Tafur

A la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
para optar el título de

ABOGADO

APROBADA POR

Manuel Francisco Porro Rivadeneira

PRESIDENTE

Luis Javier Zambrano Cárdenas
SECRETARIO

Carlos Augusto Tejada Lombardi
VOCAL

Dedicatoria

A mi familia, en especial a mis padres quienes con esfuerzo y dedicación trabajaron arduamente en una educación en base a valores para hacer de mí una buena profesional

Agradecimientos

A mi asesor el Abg. Carlos Tejada Lombardi por su ayuda y orientación en la elaboración del presente artículo

TURNITIN

Análisis de la aplicación del principio de territorialidad del derecho marcario en el Metaverso a propósito del caso Meta Birkin

INFORME DE ORIGINALIDAD



FUENTES PRIMARIAS

1	www.enfoquederecho.com Fuente de Internet	2%
2	club.camaramadrid.es Fuente de Internet	1%
3	cita.es Fuente de Internet	1%
4	obtienearchivo.bcn.cl Fuente de Internet	1%
5	www.wipo.int Fuente de Internet	1%
6	hdl.handle.net Fuente de Internet	1%
7	repositorio.esan.edu.pe Fuente de Internet	1%
8	tesis.usat.edu.pe Fuente de Internet	1%
9	proteccio-dades.com Fuente de Internet	1%
10	forseti.pe Fuente de Internet	

ÍNDICE

Resumen	6
Abstract.....	7
Introducción	8
I. Revisión de la literatura.....	9
1.1 Antecedentes de Estudio.....	9
1.2 Bases Teóricas	12
1.2.1 Metaverso	12
1.2.2 Tokens No Fungibles	13
1.2.3 Derecho Marcario	17
II. Materiales y Métodos	20
Paradigma.....	20
Tipo de Investigación.....	20
Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	20
III. Resultados y Discusión.....	21
3.1 Explicar la naturaleza jurídica de las relaciones en torno a los Tokens no fungibles y el Metaverso	21
3.1.1. Naturaleza jurídica de las relaciones en torno a los Tokens no fungibles y el Metaverso	21
3.2 Analizar el caso Meta Birkin y su relación con el Derecho Marcario	26
3.2.1. Caso Meta Birkin.....	26
3.3 Fundamentar la necesidad de criterios de aplicación del principio de territorialidad del Derecho Marcario en el Metaverso.	30
3.4 Propuesta de criterios jurídicos de aplicación del principio de territorialidad del Derecho Marcario aplicables al Metaverso en relación a los Tokens no fungibles.	32
Conclusiones	35
Recomendaciones.....	36
Referencias Bibliográficas	37
Anexo.....	40

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo proponer criterios jurídicos de aplicación que se debe seguir en casos de infracción al Derecho Marcario en el Metaverso en relación al Principio de territorialidad contribuyendo de esta manera a una mejor decisión por parte de los jueces en el sistema judicial. Para ello, fue necesario primero explicar la naturaleza jurídica de las relaciones en torno a los Tokens no fungibles y el Metaverso, realizar un análisis del caso Meta Birkin y fundamentar la necesidad de fijar criterios jurídicos de aplicación del principio de territorialidad del Derecho Marcario en el Metaverso. El estudio se configuró como una investigación teórica documental recopilando información a través de la lectura de libros electrónicos, revistas, etc. Así mismo, fue necesario utilizar el método analítico para hacer la revisión de la literatura en la interpretación de información y en el análisis de datos de los diferentes documentos seleccionados para la elaboración de la investigación. Los criterios que esta investigación propone para que lo magistrados tengan en cuenta ante situaciones de infracción marcaria ocurridas en el Metaverso cuando se relacionen con tokens no fungibles son: **El derecho al uso exclusivo de la marca previamente registrada en el mundo físico**, como regla general tener en cuenta lo relacionado a las **marcas notoriamente conocidas** e identificar **la mala fe** en situaciones en las que un usuario utilice de manera ilegítima una marca con el fin de beneficiarse del prestigio

Palabras clave: criterios jurídicos, Derecho Marcario, Metaverso, Meta Birkin principio de territorialidad

Abstract

The purpose of this research is to propose legal criteria of application to be followed in cases of infringement of trademark law in the Metaverse in relation to the principle of territoriality, thus contributing to a better decision by judges in the judicial system. For this purpose, it was first necessary to explain the legal nature of the relationship between non-fungible tokens and the Metaverse, to conduct an analysis of the Meta Birkin case and to substantiate the need to establish legal criteria for the application of the principle of territoriality of trademark law in the Metaverse. The study was configured as a theoretical documentary research, gathering information through the reading of electronic books, magazines, etc. Likewise, it was necessary to use the analytical method to review the literature in the interpretation of information and data analysis of the different documents selected for the elaboration of the research. The criteria that this research proposes for magistrates to take into account in situations of trademark infringement occurring in the metaverse when related to non-fungible tokens are as follows: : The right to the exclusive use of the previously registered trademark in the physical world, as a general rule to take into account what is related to well-known trademarks and to identify bad faith in situations where a user illegitimately uses a trademark in order to benefit from the prestige.

Key words: legal criteria, trademark law, metaverse, Meta Birkin, territoriality principle.

Introducción

La presente investigación está centrada en el análisis del caso Meta Birkin, uno de los casos más comentados en el último año en materia de propiedad intelectual y Derecho de la moda dentro del Metaverso. Tal y como lo señalan **Alvarado M. & Supo D. (2022)**, el desarrollo del Metaverso aún se encuentra en una etapa inicial y está siendo impulsado por múltiples empresas de distintos sectores, cada una construyendo sus propios espacios virtuales. Se proyecta que este ecosistema digital podría alcanzar un valor cercano a los 800 billones de dólares en 2024.

La web 1.5 fue la que en su momento dio inicio a la era digital que conocemos hoy en día con la implementación de las búsquedas en las páginas web y posteriormente la web 2.0 nos permitió comunicarnos en tiempo real a través de las redes sociales, produciendo un gran cambio en la sociedad en donde todos tuvimos que transformarnos. El Metaverso con la web 3.0 es ahora la siguiente forma de interacción dentro de la sociedad.

Según lo mencionado, se evidencia el constante cambio en el que está el mundo y nuestra sociedad en general, lo que ha hecho que el Derecho se modernice. Este espacio digital trae consigo diversos problemas jurídicos que como abogados no debemos ser ajenos. El desarrollo del Metaverso plantea importantes desafíos en materia de propiedad intelectual e industrial. Entre los más relevantes se encuentran la formulación de mecanismos eficaces para la protección de signos distintivos en entornos virtuales, así como la determinación jurídica de la titularidad de los derechos derivados de procesos creativos colaborativos dentro de este ecosistema digital.

Teniendo en cuenta lo anterior la problemática planteada se centra en establecer **¿Qué criterios jurídicos deberán tomarse en cuenta para la aplicación del principio de territorialidad garantizando la protección de una marca en el Metaverso en relación a los Tokens no fungibles?**

Ante ello, en la investigación se proponen estos criterios para evitar los casos de infracción al Derecho Marcario y/o competencia desleal en el Metaverso como en el caso Meta Birkin, en el que la marca de lujo Hermés presenta una denuncia contra el cripto artista Mason Rothschild, quien lanzó 100 Token no fungibles “inspirándose” en la cartera Birkin de Hermes sin tener autorización de usar su marca dentro del Metaverso.

Así mismo, existen diversas opiniones e investigaciones que aportan de manera

significativa a la presente investigación, los cuales beneficiarán al resultado obtenido en el trabajo final. Es por esto que, para el presente trabajo de investigación se ha creído conveniente y siguiendo la línea de relación con la problemática planteada, la siguiente hipótesis:

*Frente a posibles infracciones marcarias dentro del Metaverso, resulta necesario aplicar los criterios ya contemplados por el principio de territorialidad del Derecho Marcario, especialmente cuando dichas infracciones involucren tokens no fungibles (NFTs). En ese sentido, debe reconocerse el **derecho de uso exclusivo de la marca registrada en el ámbito físico**, considerándose como regla general. Asimismo, es esencial tomar en cuenta el tratamiento de las **marcas notoriamente conocidas** y valorar la existencia de **mala fe** en aquellos casos en los que un usuario emplee una marca de forma ilegítima con la finalidad de aprovecharse indebidamente de su prestigio.*

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, se sustentará la propuesta de criterios jurídicos que orienten la aplicación de dicho principio en el Metaverso, en relación con los NFTs. En base a ello, se explicará la naturaleza jurídica de las relaciones vinculadas a los Tokens no fungibles (NFT) y al Metaverso. Asimismo, se analizará el caso Meta Birkin como referencia clave para analizar la interacción entre estos entornos digitales y el Derecho Marcario. A partir de ello, se evaluará la aplicabilidad del principio de territorialidad en este nuevo contexto virtual y se fundamentará la necesidad de desarrollar estos criterios jurídicos específicos que orienten su aplicación en el Metaverso. Esta propuesta busca ofrecer herramientas útiles para la resolución de futuras controversias que involucren derechos marcarios en espacios digitales.

I. Revisión de la literatura

Para Aura (2006), el marco teórico “Constituyen el grupo de conceptos y/o constructos que representan un enfoque determinado del cual se deriva la explicación del fenómeno o problema planteado. Se exponen las bases teóricas, bases filosóficas, legales, sociológicas, entre otras, que sirven de fundamento para realizar la investigación.”.

1.1 Antecedentes de Estudio

En este apartado, se hace la revisión de diversas fuentes escritas de tesis de pregrado; así como libros, revistas y artículos, los cuales se relacionan con el trabajo de investigación para alcanzar los objetivos que se proponen.

Alvarado M. & Supo D. (2022), en su artículo “**Metaverso y Non- Fungible Tokens (NFT): Retos y Oportunidades desde la perspectiva del Derecho de marcas**”, señalan que existen diversos aspectos que se plantea en el derecho de propiedad intelectual sobre todo en el Derecho Marcario en relación al Metaverso. Hacen mención a que al ser la propiedad intelectual la rama del Derecho que promueve la innovación, estamos obligados a implementar mecanismos para actuar en las controversias consecuentes de este nuevo concepto y lo que trae consigo y que dado el impacto que el Metaverso va a tener en la sociedad sobre cómo se va a percibir y relacionar con las marcas, además resaltan la importancia de que se considere una forma de proteger a las marcas en el futuro.

Calzadilla, L (2022) en su tesis “**Establecimiento del sistema jurídico en el Metaverso**” plantea la pregunta: ¿Las patentes en el mundo físico también aplican al mundo digital, o solo aplican al mundo físico? Advierte que no existe una respuesta clara, debido a que la protección de los Derechos de autor suele estar prevista por ley, y su extensión o aplicación inevitablemente causará problemas, manifiesta; e entonces su preocupación por la protección de las cosas no reguladas como sería el caso del Metaverso. En base a esta disyuntiva el conviene la necesidad de crear un sistema efectivo y su cumplimiento legal a través de una Constitución metatarsiana, porque, en palabras del autor “los operadores humanos que administran justicia en el mundo físico siempre tendrán estándares diferentes (variabilidad de jurisprudencia), y ahí el conflicto con interminables juicios y tramites burocráticos.

Durand, D (2022) en su artículo “**Entendiendo la Web 3.0: la naturaleza jurídica de los Non-Fungible Tokens (NFT)**” publicado en la web de Enfoque Derecho, tiene un aporte de gran importancia para el presente estudio debido a que explica qué son y cómo funcionan los Token no fungibles. Del mismo modo, da algunos conceptos importantes del blockchain y los smart contracts, para al final proponer la naturaleza jurídica que estos tendrían según el ordenamiento jurídico peruano.

Londoño J (2022) en su artículo titulado “**Will Metaverses Require New Regulations?**” afirma que “la mayoría de los elementos que componen el Metaverso ya están sujetos a una normativa bien equipada para hacer frente a la mayoría de los retos que se plantean y que si bien el nuevo uso de la tecnología AR/VR de los

Metaversos puede generar algunas preocupaciones, los legisladores deberían considerar actualizar la legislación actual cuando sea necesario, en lugar de crear una nueva regulación para los Metaversos”

Menéndez, P (2022) en su artículo titulado “**NFT (not fungible tokens) desde una perspectiva jurídica**” define a los Non-Fungible Tokens o NFT como “un tipo de cripto activo consistente en un activo digital único, comerciable, transferible a lo largo de mercados digitales de finanzas descentralizadas que están respaldados a través de contratos inteligentes y se aloja en el ecosistema digital conocido como blockchain”, siendo este un aporte importante debido al fácil entendimiento que nos da acerca de los Token no fungibles y su naturaleza jurídica.

Nisa, J (2021) por otro lado, en su artículo titulado “**El Metaverso: conceptualización jurídica, retos legales y deficiencias normativas**” conceptualiza al Metaverso como “una infraestructura de hardware y software que encauza mediante sistemas de Inteligencia Artificial la recreación de la realidad física y natural en un entorno virtual y sustenta que su finalidad es que el usuario pueda realizar las mismas tareas que en el espacio real pero dentro del Metaverso, esto implica actividades como estudiar, trabajar, tener ocio, realizar deportes, viajar, comprar, vender y como no podría ser de otro modo, cometer delitos respecto a otros usuarios, o el propio Metaverso en sí” Este artículo nos ayudará a conceptualizar el Metaverso desde su naturaleza jurídica en torno a las relaciones que los individuos generen dentro del mencionado espacio virtual.

Zambrano (A) 2022 por su parte, en su artículo titulado “**Metaverso y Derecho**”, llega a la conclusión de que el Metaverso como uno de los elementos de la nueva revolución industrial, ya exige al ordenamiento jurídico una actualización. Y es que los agentes legales tenemos como obligación adaptarnos a cómo la sociedad avanza y actualizar nuestra forma de pensar. Además, señala expresamente que “si la sociedad migra hacía el Metaverso y hace de su interacción allí su vida cotidiana, el Derecho tiene la obligación de cumplir con su misión, y por tanto también nosotros, los agentes jurídicos”

1.2 Bases Teóricas

1.2.1 Metaverso

a. Definición

La web 2.0 ha evolucionado y es lo que hoy se conoce como la Web

3.0. Mientras que en la primera se busca crear comunidades en un espacio interactivo en el que puedas consumir y agregar contenido en base de aplicaciones con una mayor facilidad, en la web 3.0 estamos inmersos en la realidad virtual que pretende que los usuarios lleguen a un consenso sobre aquello que se distribuye o se cree. Aquí es donde aparece el Metaverso.

El término “Metaverso” nace por primera vez en 1992 gracias a la novela futurista Snow Crash. En esta novela, existen humanos que a través de avatares interactúan en un entorno virtual tridimensional. La idea del Metaverso, según Calzadilla (2022) surge de la necesidad humana de tener todos los aspectos digitales en un solo lugar; por lo tanto, afectando así su entorno social (actividades recreativas, trabajo, identidad) y económico (comercio y propiedad)

Los videojuegos, fueron los primeros en experimentar con Metaversos a través de la creación de mundo virtuales, hoy en día se pretende crear un universo virtual con ayuda de las empresas más grandes del sector tecnológico. En este universo se pueden realizar diferentes actividades sin tener que trasladarse para acudir a tu centro de labores, a un recital o concierto, a visitar a un familiar o hasta reunirte con tus amigos. La idea de la creación de este universo digital es poder tener diversos tipos de experiencias sin la necesidad de estar junto a alguien físicamente en la que cada persona esté representada por un “avatar”.

Aroni (2022) citando a Mark Zuckerberg (2021) indica que “el Metaverso es un medió más inmersivo en el cual el usuario deja ser un espectador para sumergirse a un internet personificado” y que a su vez se transforma en un espacio en el que puedes realizar todo tipo de actividades, ofreciendo así mismo una sensación de presencia real a diferencia de lo que brindan los teléfonos celulares u ordenadores.

Pues en plena construcción de este universo digital, ya se ha venido investigando mucho acerca del Metaverso y es que los usuarios no solo tienen una

identidad virtual llamada avatar, sino que pueden obtener diferentes bienes y además realizar acciones que son consideradas prohibidas en el mundo físico. Pues una de las características más importante en estos entornos digitales es la libertad y eso trae consigo la dificultad de poner en prácticas las legislaciones ya existentes.

b. Clasificación

Aroni (2022) citando a Alvarez & Carrasco, 2022, afirma que “se puede clasificar al Metaverso en dos formas, por la estructura de organización: centralizado y descentralizado”. Señala así, que el primero de ellos “son aquellos que se gestionan por una empresa”, es decir, gestiona todos los datos de las personas que interactúen, las transacciones, las reglas y cualquier otro aspecto del Metaverso. Entre los Metaversos centralizados tenemos a diversos juegos tales como Minecraft, Roblox, Fornite, Second Life. Por otro lado, el Metaverso descentralizado no es administrado por empresas, sino que los derechos de control y administración se transfieren a los usuarios a través de la tecnología blockchain, y los usuarios son administrados por organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).

Así, “los usuarios pueden determinar democráticamente las reglas de comportamiento y uso del Metaverso”. Además, gracias al uso de blockchain en este Metaverso, para las transacciones se utilizan los llamados NFT o tokens no fungibles y criptomonedas. Entre los principales Metaversos descentralizados tenemos The Sandbox, Decentraland, OVR Metaverse.

1.2.2 Tokens No Fungibles

a. Aspectos generales

El “Token no fungible” (en adelante, NFT) es un nuevo formato de archivo digital creado para alborotar la manera en la que se poseen, compran y venden cosas en internet. En los últimos años alrededor del mundo, ha aumentado el interés por los NFT y son muchos los editores y artistas que están experimentando con esta tecnología.

Pero para entender mejor a este formato de archivo digital es necesario presentar una definición. La web fundéu según la RAE (2021), en una publicación del

blog oficial del diccionario británico Collins, el término se describe como un certificado digital único, inscrito en una red de transacciones seguras basada en tecnología blockchain, cuyo propósito es acreditar la propiedad sobre determinados bienes, tales como piezas artísticas u objetos de colección.

Por otro lado, Menéndez (2022) con una definición similar, advierte que los NFT «son un tipo de cripto activo consistente en un activo digital único, comerciable, transferible a lo largo de mercados digitales de finanzas descentralizadas, respaldados a través de contratos inteligentes y se aloja en el ecosistema digital conocido como blockchain»

Es así, que al ser el blockchain la base de los NFT permitiendo que cualquier contenido digital se pueda tokenizar y a su vez los smart contract o contratos inteligentes los que garantizan la autenticidad del NFT, la identificación de su autor, el valor de partida y de adquisición y todas las transacciones dadas desde su creación, es necesario ahondar en ellas para comprender estas tecnologías subyacentes.

b. Blockchain

En los últimos años, la tecnología blockchain ha sido desarrollada con el objetivo de posibilitar el registro simultáneo de múltiples transacciones a gran escala, mediante un sistema seguro y verificable. Este proceso se sustenta en el uso de un algoritmo conocido como hash, que actúa como una huella digital criptográfica única asociada a cada bloque. De este modo, cada bloque que se incorpora a la cadena contiene tanto su propio hash como el del bloque anterior, lo que refuerza la integridad y la trazabilidad de la información registrada (Valencia, R., 2020).

En este contexto, cualquier intento de modificar la información contenida en un bloque genera un cambio en su hash, lo que rompe la correspondencia con el bloque siguiente, el cual conserva el hash original del bloque anterior. Esta discrepancia es detectada por los nodos de la red, que invalidan automáticamente la modificación al evidenciarse una falta de coherencia en la cadena. Como resultado, el sistema impide que dicha alteración sea validada e incorporada al registro distribuido.

Según Durand Torres (citado en Alvarado y Supo, 2022), la tecnología blockchain puede definirse como un registro distribuido que actúa como una base de datos estructurada en bloques interconectados mediante mecanismos criptográficos.

A su vez, este autor retoma la conceptualización de Dan Tapscott, mencionada por Morales Cáceres, quien describe al blockchain como una vasta base de datos distribuida a nivel global, operada a través de millones de dispositivos y accesible para cualquier persona. Esta tecnología destaca por su alto nivel de seguridad, especialmente por la inmutabilidad de la información almacenada, lo que implica que los datos una vez registrados no pueden ser modificados.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, procederemos a detallar algunas de las características del Blockchain según el mismo autor y es que una de las principales características del blockchain es su naturaleza descentralizada. De acuerdo con Durand Torres (citado en Cavero y Legua), este sistema está conformado por múltiples computadoras o nodos distribuidos a través de internet, cada una de las cuales conserva una copia idéntica y completa de la cadena de bloques. Esto implica que la información registrada no depende de una entidad central, sino que se replica de manera uniforme en todos los nodos participantes. En consecuencia, cada transacción o acción registrada en la cadena es almacenada simultáneamente en las copias de todos los dispositivos involucrados, sin importar si pertenecen a individuos o a grandes corporaciones.

El funcionamiento del blockchain se fundamenta en la autosuficiencia y la cooperación mutua entre los nodos que conforman la red, lo que garantiza que el registro permanezca preciso y actualizado. De este modo, la responsabilidad del mantenimiento y la actualización continua del registro no recae en una única entidad, sino que es asumida colectivamente por los participantes que integran la cadena de bloques (Alvarado y Supo, 2021).

Otra característica a destacar es la irreversibilidad. Los bloques no pueden ser corregidos o quitados de la cadena porque los actos realizados en el blockchain permanecen en el registro de manera perpetua.

A las dos características ya mencionadas le podemos sumar la seguridad y lo difícilmente hackeable que un blockchain es. Al no estar administrado por una autoridad, es imposible que se generen actos maliciosos debido a que no existe intervención alguna en caso un bloque se registre o no en la cadena.

Consecuencia de la descentralización, existe una mutua colaboración de los nodos y para que se llegue a alterar la cadena se va a necesitar de una respuesta

colectiva consensuada. Por lo tanto, si una persona intenta actuar de manera fraudulenta ante el blockchain, será muy difícil debido a lo complejo que es el proceso y los costos de intentarlo serían muy altos.

Es necesario hacer mención también a que a la fecha existen más de 10000 cadenas activas que funcionan con esta tecnología. El blockchain Ethereum, es la cadena que cuenta con más acogida debido a que fue pionera en otro término que ayudó a la consolidación de los NFT: los smart contracts. (Durand, D, 2022)

c. Smart contracts

Fasson (2022), socia senior y directora del área de Moda y Retail del Estudio Muñiz, describe estos contratos como programas informáticos que utilizan un lenguaje de codificación preciso, lo que garantiza que su ejecución se realice sin errores. Una vez que las partes los aceptan, estos contratos se vuelven inalterables y se ejecutan de manera automática. De manera complementaria, Hernán (2018) señala que estos contratos, redactados en código virtual, permiten la ejecución automática de las acciones acordadas, eliminando la necesidad de la intervención de terceros.

Esta tecnología posibilita la eliminación de la necesidad de intervención notarial, generando así ahorros significativos. Asimismo, facilita la supervisión completa de los procesos de producción, distribución y comercialización de un producto, asegurando que solo se vendan en puntos autorizados.

La misma autora menciona como ejemplo a Aura Blockchain Consortium, una iniciativa fundada por el grupo Richemont, Prada Group, OTB y LVMH, que emplea esta tecnología para implementar una trazabilidad integral a lo largo de toda la cadena de valor, disminuyendo el riesgo de falsificación y aumentando los ingresos para los propietarios de los productos.

Los NFT han dado lugar a una variedad de iniciativas dirigidas a comunidades en plataformas como Discord. Estos proyectos ofrecen a sus compradores múltiples ventajas, incluyendo acceso prioritario a conciertos, descuentos en determinados productos y la posibilidad de asistir a eventos exclusivos, entre otros beneficios.

Según Fasson, los beneficios asociados a los NFT deben estar formalizados dentro de un contrato inteligente (smart contract) que luego se ofrece en una primera

emisión al mercado. A través de un proceso conocido como “minting”, los compradores adquieren estos NFT. Esto implica que cada vez que se lanza una nueva colección al mercado, los compradores deben aceptar previamente el smart contract correspondiente. Cuando se cumplen las condiciones estipuladas en dicho contrato, este se ejecuta de forma automática e inmediata, sin que sea necesaria ninguna acción adicional por parte de las partes involucradas (Durand, D., 2022).

La compra de NFT se efectúa utilizando criptomonedas, por lo que los compradores deben convertir previamente su dinero fiduciario en activos digitales a través de plataformas de intercambio virtuales. Al adquirir un NFT, el comprador obtiene determinados derechos y beneficios exclusivos, los cuales quedan registrados en la blockchain mediante la firma del contrato inteligente correspondiente. Además, existe la posibilidad de revender estos tokens en mercados secundarios (Marketplaces), donde suelen ofrecerse a precios superiores. Cada nueva transacción queda registrada en la blockchain, identificando a los sucesivos propietarios de manera transparente y segura.

Para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en un smart contract, se utilizan los oráculos, que funcionan como intermediarios entre la blockchain y el mundo exterior. Estos oráculos reciben la información requerida para el contrato desde servidores especializados, lo que permite confirmar que una condición se ha cumplido en el mundo real y, en consecuencia, activar la ejecución automática estipulada en el contrato.

Es fundamental destacar que las partes involucradas pueden acordar conjuntamente la designación de los oráculos, determinando así la fuente de información que el smart contract utilizará como referencia.

En este sentido, queda claro que los smart contracts brindan seguridad y certeza en el cumplimiento de las obligaciones pactadas, eliminando prácticamente cualquier posibilidad de incumplimiento.

1.2.3 Derecho Marcario

a) Aspectos generales

El Derecho de Propiedad Intelectual está dividido en dos grandes ramas:

Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor. En el primero de ellos a su vez encontramos dos elementos: El Derecho Marcario que se caracteriza por la distintividad y que busca que las marcas no sean similares para no confundir al consumidor y por otro lado está el Derecho de Patentes que se caracteriza por ser novedoso. El Derecho de Autor por su parte protege a las creaciones del ingenio humano siendo su principal característica la originalidad.

La propiedad industrial se constituye como parte fundamental en el desarrollo económico – social debido a que incita la creatividad y a su vez brinda la protección y otorga herramientas útiles para luchar contra las imitaciones desleales. Para el consumidor, que la garantía del origen empresarial y la calidad deseada que los productos o servicios informan, es el aspecto jurídico más importante de la propiedad industrial. (Arana, M. 2014)

Estos derechos se caracterizan por ser inmateriales y exclusivos. En nuestro país el Derecho Marcario se fundamenta en dos instrumentos jurídicos: La decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075. La decisión 486 de la comunidad andina data que todo registro de una marca se debe realizar ante la oficina competente de cada estado miembro. En el caso nuestro país tenemos al Instituto Nacional de defensa de la competencia y la propiedad intelectual (INDECOPI) como ente encargado del registro de marcas configurándose el acto constitutivo del derecho de su titular a usar su signo de manera exclusiva naciendo de aquí sus facultades de ejercer acciones positivas y obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la aludida Decisión (García, J. 2015)

a) Marco jurídico de la propiedad industrial

Como es sabido, la Propiedad Industrial en el Perú se constituye bajo un Sistema Legislativo que reúne diferentes normas y Convenios Internacionales. En el Perú, la mayor norma jerárquica es la Constitución y es en su artículo 2° inciso 8 que establece que “Toda persona tiene derecho: (...) a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto.”; tal y como se observa la constitución incluye los Derechos de Propiedad Intelectual convirtiéndolo en un derecho con rango constitucional.

Como se mencionó en el apartado anterior, otra disposición del ordenamiento jurídico nacional es el Decreto Legislativo No. 1075 - Ley de Propiedad Industrial, cuyas disposiciones son válidas en tanto no se opongan a las disposiciones del Sistema Común Andino; Así mismo, tenemos a la Ley No. 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, que determina y regula los procedimientos administrativos en materia de propiedad industrial; por otro lado, se encuentra Ley No. 27584 y sus modificaciones relativas a los casos de derechos de propiedad industrial en los que se presenten demandas por vía judicial cuando se haya agotado la vía administrativa para impugnar las decisiones administrativas del Procedimiento Administrativo. De igual manera, encontramos elementos de propiedad industrial en el Código Civil y delitos contra la propiedad industrial en el Código Penal y sus reformas (Ley 27729)

b) Principio de territorialidad

En la propiedad intelectual, la territorialidad significa que esta propiedad es válida solamente en el país donde se ha registrado concediéndole los derechos correspondientes. Esto quiere decir que los derechos adquiridos a causa de la legislación de un país tienen únicamente validez en el territorio de este.

Según la CNIPA y OMPI (2019) en su artículo Fundamentos de propiedad intelectual: preguntas y respuestas para estudiantes: “como regla general, para que las patentes y marcas estén protegidas en otro país, la empresa debe solicitarlas y obtener que se le conceda protección en ese territorio. Señalan también que en el caso de los derechos de propiedad tradicionales no se imponen restricciones geográficas, por ejemplo “los turistas que viajan por todo el mundo, donde quiera que vayan, la ropa, los teléfonos móviles, las cámaras fotográficas y otros bienes que llevan consigo están protegidos por las leyes del país que están visitando”.

La RESOLUCIÓN 3757 -2018/CSD-INDECOPI señala que “De acuerdo con el principio de territorialidad, los derechos sobre una marca distintiva se limitan a la extensión geográfica del país en el que la marca está registrada, carecen de protección extraterritorial y, por lo tanto, no pueden extenderse inmediatamente a otros países.

Sin embargo, existen ciertas excepciones, una de ellas es el caso de los signos notoriamente conocidos”. La mencionada resolución expresamente menciona:

“Si bien la estricta aplicación del principio de territorialidad, impone que la protección que se otorga a una marca registrada se extienda únicamente al territorio del país en que se concedió el registro, tratándose de marcas que han alcanzado el grado de notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del nivel de conocimiento alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias que perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro país por su legítimo titular. Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una excepción al principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas, las cuales son protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, según sea el sistema de adquisición marcaría”

II. Materiales y Métodos

Paradigma

La presente investigación pertenece a un paradigma interpretativo y acorde a la realidad problemática se centró en la necesidad de descubrir cómo proteger los derechos de propiedad intelectual en relación al Metaverso y los NFTs. Es por ello que, se realizó consulta a diversos artículos, jurisprudencia y repositorios de tesis nacionales e internacionales para poder hacer el contraste de la realidad jurídica en nuestro país con otras sociedades y de esa manera ampliar los conocimientos que versan sobre el tema materia de investigación.

Tipo de Investigación

La investigación se configuró como una investigación teórica documental y se realizó recopilando y seleccionando información a través de la lectura de libros electrónicos, documentos, revistas, grabaciones, bibliografías, etc.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

A) Método analítico

Así mismo, fue necesario utilizar el método analítico para hacer la revisión de la literatura en la interpretación de información y en el análisis de datos de los diferentes documentos seleccionados para la elaboración de la investigación.

B) Análisis documental

Al mismo tiempo, la investigación es documental, pues se obtuvo registro de información, observaciones y análisis en la cual el aporte personal representa una cuota de participación en el desarrollo de la investigación.

C) Técnicas de gabinete: Fichaje

La técnica que se utilizó para recolectar diversas fuentes bibliográficas tales como: artículos, jurisprudencia y tesis nacionales e internacionales, fue la del fichaje a través del uso del estado del arte, listas de referencias bibliográficas virtuales y resúmenes de los datos obtenidos.

III. Resultados y Discusión

En este capítulo presentaremos los resultados del análisis de los datos obtenidos en la investigación, teniendo en cuenta los objetivos específicos los logros de este capítulo serán un insumo para demostrar la validez de la hipótesis y elaborar las conclusiones. Mediante la experimentación planteada en esta investigación, se espera que el aporte sea de utilidad para los lectores y además de ser una base para la resolución de controversias respecto a la aplicación del principio de territorialidad en relación al Metaverso.

3.1 Explicar la naturaleza jurídica de las relaciones en torno a los Tokens no fungibles y el Metaverso

Dentro de este apartado se va a desarrollar la naturaleza jurídica de las relaciones en torno a los NFTs y el Metaverso, es decir cuáles son las acciones y las situaciones problemáticas como consecuencia de éstas creando así diversas situaciones y problemas jurídicos que deberán ser resueltos con el fin de evitar la vulneración de derechos e impartir justicia dentro de la sociedad.

3.1.1. Naturaleza jurídica de las relaciones en torno a los Tokens no fungibles y el Metaverso

Como se mencionó anteriormente, el Metaverso no es un concepto nuevo, ya que apareció hace 30 años en la novela de ciencia ficción Snow Crash de Neal Stephenson en 1992. Además, se insertó en la película Matrix desde 2003, la saga fue especialmente desarrollada para el espacio virtual

Second Life creado por la empresa norteamericana Linden Lab. Sin embargo, este concepto ha vuelto a tomar fuerza en el mundo de los negocios desde que la compañía liderada por Mark Zuckerberg, Facebook, cambió su nombre a Meta Platforms, Inc. a finales del 2021.

El Metaverso, es una infraestructura de hardware y software que encauza mediante sistemas de Inteligencia Artificial la recreación de la realidad física y natural en un entorno virtual. (Nisa, J 2021). De esta manera, genera diversos datos en tiempo real según cada usuario en línea. Es así, que existen diversas implicaciones del Metaverso en cuanto a las relaciones jurídicas tanto individuales como colectivas.

Dentro de las áreas del Derecho que se puede evidenciar de manera indiscutible está el Derecho Natural. En palabras del mismo autor, pese a que el Metaverso suponga una relación tecnológica que redefina nuestra condición como seres humanos, es imposible transgredir el Derecho Natural pues, este es extensivo a cualquier tipo de revolución además de ser protector de cualquier quebrantamiento a la esencia del ser humana en cualquiera de sus facetas.

La creación de los nuevos Metaversos está llamada a transformar la manera en la que la sociedad se comunique, se entretenga, trabaje e incluso aprendan. Esta versión nueva de la Web 2.0 permitirá a los usuarios la creación de nuevos espacios virtuales donde las relaciones referidas a derechos como Derechos de Autor, Derechos de Patentes, de Marcas, Publicidad e incluso los derechos que se derivan de los NFU se encuadran en relaciones contractuales, así como la aceptación de términos y condiciones teniendo las actividades que se desarrollen dentro del Metaverso un papel muy importante.

Por ejemplo, al ofrecer la creación de avatares dándole al usuario la experiencia de relacionarse con otras personas y realizar actividades como la comercialización de un bien, es posible el alquiler o compra de un terreno, la asistencia a un festival o concierto virtual previa adquisición de entrada, entre otras actividades.

Ahora bien, las transacciones consecuentes de las mencionadas

actividades, se realizan a través de criptomonedas y el tipo de moneda que se use va a depender de la plataforma en la que se realice la transacción. Estas criptomonedas son conocidas por los ya mencionados contratos inteligentes o smart contracts. La ejecución de estas monedas se da cuando se presentan diversas condiciones informáticas preprogramadas, teniendo en cuenta lo pactado por las partes.

Actualmente, cualquier trabajo u obra de arte digital puede convertirse en un NFT o incluso en un activo físico representado en alguna forma digital, como una foto, un video o un escaneo. De esta manera, se han convertido los NFT en memes, tweets, arte digital, álbumes de música, videos virales y eventos deportivos.

Menéndez, P (2022) refiere que la transferencia de un NFU de un usuario a otro, no constituye una transferencia de propiedad, propiedad intelectual o Derechos de Autor y que todo el contenido de NFT debe ser propiedad de su creador o al menos tener algún tipo de licencia o derecho para usar el contenido que contiene.

Es importante hacer mención nuevamente que, dado que los NFT se basan en la tecnología blockchain, no pueden ser eliminados ni modificados. Es así, que el NFT solo posee el token incrustado en la obra de arte asociada. Si la persona que creó el NFT posee el trabajo detrás de él, su propiedad también está protegida por Derechos de Autor. Más bien, es posible que el creador del NFT, el creador del trabajo relacionado con la NFT y el propietario de la NFT sean personas diferentes.

En razón a lo mencionado, poseer un NFT no significa necesariamente poseer el trabajo que representa. El trabajo está protegido por derechos de propiedad intelectual incluso antes de que se creara el NFT. Por lo tanto, en caso la persona que haya creado el NFT sea la misma que creó la obra, puede tener problemas con los derechos derivados de la propiedad intelectual, independientemente de que pase otros problemas en la red.

Es muy posible que una persona se convierta en propietario de un Derecho de Autor basado en cualquier transferencia de un propietario anterior,

independientemente de si es el creador. Haciendo referencia al ejemplo de Menéndez, P (2022) si un artista crea una obra, los derechos sobre la misma (financieramente, no moralmente) se asignan a un tercero que crea la NFT, quien luego se la asigna a la tercera parte. Como resultado de la transferencia, el destinatario tendrá derecho a utilizar la obra creada por la NFT, ya que tendrá derechos de propiedad (siempre que los términos de la transferencia tengan en cuenta los derechos de propiedad asociados a la obra). Sin embargo, según la jurisdicción y el tipo de obra, esto puede significar el pago de regalías antes de realizar más transacciones para los autores.

Durand (2022) aborda la discusión doctrinal reciente respecto a la clasificación jurídica de las criptomonedas, como el bitcoin, en el marco legal peruano. Además, destaca la relevancia de esta cuestión al señalar que, aunque las criptomonedas y los NFT comparten la condición de criptoactivos, difieren en que las primeras son fungibles, mientras que los segundos no lo son. En consonancia con esta postura, Durand cita a diversos autores, entre ellos López Miranda (2019) y Omar Gutiérrez junto con Abraham Moreno (2018), quienes han sugerido considerar a las criptomonedas como bienes muebles inmateriales.

De manera similar, el profesor Varsi (2017) sostiene que los bienes deben ser, ante todo, útiles para las personas, ya sea en un sentido material o moral, y para ello deben ser apropiables. En este contexto, los NFT cumplen con necesidades de tipo moral y subjetivo, especialmente para coleccionistas y amantes del arte, quienes valoran los certificados que acreditan la propiedad de una obra original. Así, para estos individuos, poseer un NFT equivale a tener un objeto o una pintura firmada por su autor original, satisfaciendo su interés moral y subjetivo.

Los NFT cumplen también ciertas necesidades materiales, sobre todo económicas y pese a su reciente aparición, han cosechado un mercado muy lucrativo y millonario. En el año 2017 tal y como Cáceres (2022) refiere, se crearon los CryptoPunks. Esta fue la primera colección de NFT siendo 10000 los avatares coleccionables basados en un arte de un personaje de 24x24 píxeles, que operan en el blockchain Ethereum.

Estos NFT han sido vendidos una y otra vez desde que aparecieron en la mencionada cadena y como consecuencia su valor económico ha aumentado. De hecho, para febrero del año 2022 el CryptoPunk #5822 fue vendido por 8000 Ether, lo cual equivale a 20 millones de euros. Sin embargo, esta no fue la cifra más alta obtenida a cambio de la venta de un NFT, fue el artista Beeple y su obra de arte denominada “Los primeros 5000 días”, quien se lleva el primer lugar pues su obra fue vendida en una subasta por 61 millones de euros.

Debido al volumen significativo de transacciones generadas por la venta de NFT y al considerable valor patrimonial que obtienen tanto compradores como vendedores, un número creciente de empresas y artistas están incursionando en este mercado. Entre los ejemplos más destacados se encuentran Gucci, JP Morgan, la NBA, Coca-Cola y Funko Pop, entre otros.

A partir del análisis realizado por Menéndez (2022) sobre la naturaleza jurídica de los tokens no fungibles, se establece una relación con la clasificación de bienes a la que podrían pertenecer. El autor señala que los NFT podrían ser considerados bienes muebles conforme al numeral 10 del artículo 886 del Código Civil Peruano, que define como bienes muebles a aquellos que no están incluidos en el artículo 885. Dado que los NFT no encajan en ninguna de las categorías mencionadas en dicho artículo y que, por su utilidad, pueden ser considerados bienes, no existe impedimento para que sean incorporados dentro de la cláusula abierta del artículo 886.

Avendaño Valdez y Avendaño Arana (2017) señalan que los bienes no fungibles son aquellos que no pueden ser reemplazados por otros, ya que poseen características únicas y exclusivas que los hacen insustituibles. Esta definición resulta aplicable a los NFT, dado que el código único generado en la blockchain permite verificar su originalidad y autenticidad.

Aunque existen riesgos de falsificación, similares a los que se presentan en el mundo físico —como la reproducción o falsificación de obras de arte y autógrafos—, o personas que de manera malintencionada inserten contenidos semejantes en NFTs o tomen capturas de pantalla, estas acciones no afectan la naturaleza única e insustituible del arte o criptoarte original. Esto se debe

especialmente a que dicho original es fácilmente identificable y rastreable mediante la tecnología blockchain, que garantiza su autenticidad y exclusividad.

En este sentido, se puede afirmar que los NFT se ajustan a esta definición, ya que su código único registrado en la blockchain certifica la exclusividad y originalidad de cada token. Aunque es posible que individuos malintencionados intenten crear NFT con contenidos similares o realicen capturas de pantalla, tal como ocurre en el mundo físico con la falsificación de obras de arte o autógrafos, estas acciones no afectan el carácter único e insustituible del criptoarte original, especialmente cuando su autenticidad es fácilmente verificable y rastreable a través de la tecnología blockchain.

En resumen, la naturaleza jurídica de las relaciones vinculadas a los NFT y al Metaverso se centra en la interacción virtual entre usuarios en diversos entornos digitales, tales como el laboral, educativo, comercial, de consumo y recreativo, que se desarrollan en tiempo real mediante la representación de avatares. Esta dinámica plantea la necesidad de establecer parámetros regulatorios específicos que aborden las conductas relacionadas con la creación, adquisición y distribución de NFT, así como otras acciones dentro de este novedoso espacio digital conocido como Metaverso.

3.2 Analizar el caso Meta Birkin y su relación con el Derecho Marcario

En este apartado se realizará un resumen concreto acerca de uno de los casos más famosos y comentados en materia de propiedad intelectual en relación al Metaverso y es el caso Meta Birkin. La expectativa sobre la resolución final de este caso es tanta que son pocos los especialistas en la materia que se atreven a dar una opinión concreta sobre la posible solución a la referida controversia. Posteriormente se establecerá la relación específica entre el caso Meta Birkin, el Derecho Marcario y el principio de territorialidad para sucesivamente realizar el análisis concreto sobre la aplicación del principio de territorialidad dentro de este espacio digital.

3.2.1. Caso Meta Birkin

Hermés of Paris Inc (en adelante Hermés) es una compañía de lujo

francesa que inició sus operaciones en el año 1837. La mencionada casa de lujo se especializa en relojes, accesorios de cuero, cartera, entre otros. Muy aparte de ser conocida por la calidad y precios exorbitantes de sus productos, es reconocida por su famoso bolso Birkin (Figura 1), diseño exclusivo creado en el año 1984 pero no fue hasta el año 1986 que se empezó a comercializar en los Estados Unidos. Tal y como lo señalan Alvarado M. & Supo D. (2022) la denominación “Birkin” está registrada en diversos países incluyendo Estado Unidos.

Figura 1

Imagen bolsos Birkin de Hermés



Nota. Hermés Paris (2023)

Por otro lado, tenemos a Mason Rothschild (en adelante Rothschild) quien, en diciembre del año 2021, pone a la venta una colección de 100 NFT's que residen en el blockchain Ethereum y que se asemejan al famoso bolso Birkin. El nombre que eligió para su colección de NFT's fue la de “Meta Birkin” (Figura 2)

Figura 2



Imagen de los Meta Birkin de Rothschild Nota. Santos (2022).

Esta situación generó un fuerte rechazo por parte de la reconocida casa de lujo, que decidió presentar una demanda contra Rothschild. La demanda argumenta que el uso del nombre "Meta Birkins" para identificar los NFT en cuestión induce a error a los consumidores respecto al origen de

dichos productos, al hacerles creer erróneamente que Hermès ha autorizado o participado en la creación de esta colección, lo cual es falso. En la denuncia, Hermès aportó evidencia obtenida de las páginas oficiales de los mencionados Meta Birkins, la cual demostraría que el señor Rothschild emplea la marca Birkin con el propósito de beneficiarse comercialmente del prestigio asociado a ella para la venta de sus NFTs.

La denuncia presentada por Hermés contra Rothschild se fundamentó en **Infracción de marca**, toda vez que Mason Rothschild, utilizó para la venta, distribución y publicidad de sus Metas Birkins NFT dentro del Metaverso la marca Birkin sin la autorización de Hermés. A su vez alega **Competencia Desleal** fundamentando el uso no autorizado de la marca Birkin y se hace referencia a que el trade dress¹ registrado del bolso tiene una designación de origen fraudulento y como consecuencia causa confusión y engaño al público consumidor en cuanto al origen de los Meta Birkins. Finalmente, se señala la existencia de un caso de dilución marcaria. Dado que la marca Birkin es un signo reconocido y distintivo, y en concordancia con lo establecido en la Sección 43(c) de la Ley Lanham, el uso no autorizado e indebido por parte de Rothschild ha provocado, y continuará provocando, una dilución de la calidad distintiva y el goodwill asociados a la marca, a menos que se le prohíba dicha utilización.

Rothschild fundamenta su defensa en la protección otorgada por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que salvaguarda los derechos a la libertad de expresión y religión. En este marco, sostiene que la denominación utilizada en la creación de los NFTs constituye una manifestación artística amparada por dicha garantía constitucional.

Según los argumentos presentados, Rothschild sostiene que tiene el derecho a crear y comercializar arte bajo la denominación “Meta Birkins”, dado que dicho nombre alude al entorno digital en el que se ofrece la obra (el “Metaverso”) y, al mismo tiempo, constituye una expresión artística que realiza un comentario crítico sobre el bolso Birkin y la industria de la moda, ya que este último es la fuente de inspiración para su trabajo.

En consecuencia, la defensa argumenta que la demanda debería ser desestimada con base en el precedente judicial establecido en el caso *Rogers v. Grimaldi*, que determina que el uso de una marca en una obra artística solo constituye una infracción cuando dicho uso carece de relevancia artística para la obra o induce a error explícito sobre el origen o contenido de la misma. Por lo tanto, sostienen que no existe ningún elemento explícitamente engañoso en la representación de los bolsos Birkin dentro de la obra.

No obstante, dado que el artista obtiene beneficios económicos mediante la venta de estos NFT, existe una alta probabilidad de que los consumidores perciban estas piezas como productos auténticos de Hermès. Por ello, es más factible que dichos NFT sean considerados falsificaciones en lugar de meras expresiones o comentarios culturales.

El debate suscitado por este caso gira en torno a la necesidad de que las empresas registren sus marcas específicamente para bienes virtuales, o si basta con que estén registradas en el ámbito físico para recibir protección en el entorno digital. Katte, S. (2023) cita a Laura Lamansky, asociada del bufete Michael Best & Friedrich LLP, quien calificó el caso como un “punto de inflexión trascendental para la Web3 y los productos digitales”. Asimismo, se plantea la interrogante que ocupa a numerosos especialistas: ¿En qué medida son aplicables las marcas registradas en el mundo físico dentro del mundo digital? Lamansky también destacó que hará un seguimiento exhaustivo del caso para determinar cómo fortalecer los derechos en la esfera digital.

Por otro lado, Michel Kasdan, abogado especializado en tecnología y blockchain, expresó a través de su cuenta de Twitter que el desenlace de esta controversia probablemente no tendrá un impacto significativo en la materia. Según Kasdan, “este caso gira en torno a la línea que delimita la reutilización artística expresiva y el uso comercial infractor. Ambas partes cuentan con abogados de alto nivel. En definitiva, será un caso que se resolverá en un tribunal de distrito, aunque sin duda resultará interesante”.

No podemos negar que existe afectación a los derechos a los que Hermès hace mención. El análisis de este caso, nos permite entender cuáles son esos derechos a los que se vulnera, toda vez que Rothschild distribuye y publicita dentro del Metaverso los denominados Meta Birkins NFT sin la autorización de Hermès. Asimismo, se advierte la existencia de competencia desleal debido al uso no autorizado de la marca, lo que genera la posibilidad de que los consumidores perciban estas piezas como productos genuinos de Hermès. Por tanto, es más probable que estos NFT sean interpretados como falsificaciones en lugar de comentarios culturales, tal como sostiene la defensa.

Si bien la defensa se avala en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y afirma que la creación de su colección de NFT's fue hecha en base a la inspiración de los bolsos Birkin, consideramos que la inspiración seguida del no aprovechamiento lucrativo, es aceptada por el ordenamiento jurídico americano tal y como lo menciona la referida Enmienda, sin embargo, no parece que el uso realizado por Rothschild se pueda reducir a un "uso artístico" de la marca. Es por eso que la demanda en controversia, al ser contra un objeto virtual se debe basar en los derechos que han sido adquiridos por la mencionada casa de lujo con respecto a bolsos reales en el mundo real.

3.3 Fundamentar la necesidad de criterios de aplicación del principio de territorialidad del Derecho Marcario en el Metaverso.

Actualmente, la territorialidad es un principio desafiado por el mundo virtual, ya que las fronteras físicas no permiten determinar con certeza el alcance del derecho de exclusividad. Es complicado encajar este principio dentro del Metaverso al ser este un espacio virtual sin una definida competencia territorial y cuya accesibilidad se puede llevar a cabo desde cualquier parte del mundo.

La incertidumbre es la misma que hubo hace algunos años con el reciente uso del internet en el mundo. Del mismo modo, hay diferentes opiniones respecto a la implementación de normas para regular las conductas dentro de este espacio extraterritorial. Al respecto debemos tener en cuenta que el Metaverso es un concepto teórico antiguo, pero en la práctica es totalmente nuevo. Como se ha

mencionado anteriormente, son los videojuegos las primeras plataformas que se han aventurado a experimentar en el Metaverso y las ventas de los NFT con el uso de las monedas virtuales han creado relaciones jurídicas que pueden crear beneficios y conflictos al mismo tiempo.

Las relaciones en torno al Metaverso se van a dar con mayor continuidad en unos años más y todavía hay tiempo para realizar un estudio y análisis exhaustivo que confirme la necesidad de la implementación de nuevas normas dentro de ello. Sin embargo, a día de hoy contamos con algunos conflictos inmersos en el Metaverso sobre todo en el ámbito de la propiedad industrial. Esto nos lleva a preguntarnos ¿cuáles son las leyes que hoy en día nos amparan dentro de este espacio digital?

El caso analizado en el apartado anterior, se convertirá en un precedente de mucha utilidad para la solución de conflictos similares alrededor del mundo. En el mundo material, el diseño “Birkin”, está protegido por la marca tridimensional de la Unión Europea cuya capacidad identificadora ha sobrevenido por su carácter distintivo. Así mismo, su originalidad le ha dado la debida protección por Derechos de Autor en ciertos países.

Si bien, en el caso en cuestión, la defensa se avala en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos afirmando que la creación de su colección de NFT fue hecha en base a la inspiración de los bolsos Birkin. Sin embargo, la inspiración seguida del no aprovechamiento lucrativo, es la que es aceptada por el ordenamiento jurídico americano como lo menciona la referida Enmienda, no siendo el caso de Rothschild porque el uso realizado por este no se pueda reducir a un “uso artístico” de la marca por las razones ya mencionadas.

Al contar con una incertidumbre acerca de la decisión que se debe tomar en el caso Meta Birkin y estando además en su etapa inicial, surge la necesidad de implementar algunos criterios jurídicos que podrán ser útiles para generar un mejor discernimiento en cuanto al principio de territorialidad del Derecho Marcario tanto físico y extraterritorial, los cuales serán presentados y expuestos a continuación.

3.4 Propuesta de criterios jurídicos de aplicación del principio de territorialidad del Derecho Marcario aplicables al Metaverso en relación a los Tokens no fungibles.

Habiendo realizado la explicación de la naturaleza jurídica en relación a los NFT y el Metaverso, analizado el caso Meta Birkin fijando su relación con el Derecho Marcario y el principio de territorialidad específicamente y fundamentando la necesidad de fijar ciertos criterios de aplicación del mencionado principio dentro del Metaverso, presentaremos cual es nuestra propuesta en base a la controversia analizada anteriormente.

Diversos especialistas en propiedad intelectual y en Derecho de la Moda han dado diversas opiniones en base a su propio análisis sobre cómo debería desarrollarse el caso Meta Birkin. Algunos mencionan que era necesaria una nueva legislación dentro del Metaverso, separando y dejando de tomar en cuenta las normas que ya existían dentro de nuestro mundo físico.

Calzadilla, L. (2022), en su tesis titulada *Establecimiento del sistema jurídico en el Metaverso*, sostiene la necesidad de diseñar un sistema jurídico efectivo y un mecanismo de cumplimiento legal mediante una Constitución propia para el Metaverso. En sus palabras, “los operadores humanos que administran justicia en el mundo físico siempre aplicarán estándares distintos (variabilidad jurisprudencial), lo que genera conflictos, litigios interminables y procesos burocráticos”.

Asimismo, el autor enfatiza la importancia de una legislación nueva y específica que regule los comportamientos propios de los individuos que nacen y se desarrollan exclusivamente dentro de este ecosistema digital denominado Metaverso.

Sin embargo, otros creen conveniente expandir las leyes ya existentes hasta el Metaverso. Munguía A (2022) citando a Roberta Calazans, experta en Propiedad Intelectual señala que la aparición de los NFT's en el mundo de la moda supone un desafío para las legislaciones. Sin embargo, considera que ante la falta regulación sobre este tema, sean de fines artísticos o de moda y que involucren esta nueva forma de creación, se deberán aplicar las leyes vigentes.

Londoño, J (2022) sobre una regulación especial del Metaverso, determina

que “la implementación de Metaversos es principalmente un cambio en la forma en que se muestra y se accede al contenido y no implica necesariamente la introducción de nuevos contenidos, es por ello que “las regulaciones actuales sobre videojuegos, redes sociales, Derechos de Autor, música y películas están bien equipadas para abordar la mayoría de los problemas potenciales con los Metaversos. “.

Guirado, A. (2022) señala que, aunque la resolución de casos novedosos como el de Meta Birkin presenta dificultades, el paralelismo con el uso de marcas en Internet puede ser de gran utilidad, dado que este espacio también carece de una delimitación territorial y es accesible globalmente. En ese sentido, se puede citar la Recomendación conjunta sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial en Internet, aprobada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI, cuyo artículo 2 establece que:

“El uso de un signo en Internet constituirá uso en un Estado miembro a los efectos de las presentes disposiciones, únicamente si el uso tiene efecto comercial en ese Estado miembro, según lo descrito en el Artículo 3.”

El artículo siguiente por su parte, establece diversos factores que las autoridades competentes en cada Estado miembro tienen que desarrollar para determinar si el uso de una marca en Internet tiene un efecto comercial en su territorio, y, que pueden resumirse en llevar a cabo un uso en el tráfico económico de los productos y servicios protegidos.

La historia se repite y se ha creado una de las situaciones más confusas que existen dentro del panorama legislativo actual y, los agentes jurídicos debemos adaptarnos, y actualizar la forma en la que pensamos, en definitiva, el Metaverso exige a la comunidad legal y al ordenamiento una actualización. Si la sociedad migra hacia el Metaverso y hace de su interacción allí su vida cotidiana, el Derecho tiene la obligación de cumplir con su misión, y por tanto también nosotros, los agentes jurídicos.

Sin embargo, es necesario resaltar los existentes instrumentos legislativos que el ordenamiento jurídico dispone para tratar controversias en materia de propiedad intelectual, del Derecho Marcario específicamente, dentro del mercado físico. Estos instrumentos tienen que ser extendidos hasta ese mundo digital y

tridimensional llamado Metaverso, por lo tanto, los criterios que deben tener en cuenta los magistrados ante situaciones de infracción marcaria ocurridas en el Metaverso cuando se relacionen con tokens no fungibles son:

- **Derecho al uso exclusivo de la marca previamente registrada en el mundo físico:** En este sentido, resulta fundamental considerar que el titular de un signo distintivo tiene la facultad de impedir que terceros no autorizados empleen en el ámbito comercial un signo idéntico o similar al suyo en relación con productos o servicios, siempre que dicho uso pueda inducir a confusión o asociación entre el público consumidor. Este principio se fundamenta en el artículo 154 de la Decisión 486, que establece: *“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”*
 La disposición mencionada consagra el principio registral en el ámbito del Derecho Marcario, estableciendo que el derecho exclusivo sobre una marca surge a partir del acto de su registro. En consecuencia, una vez inscrita, únicamente el titular posee la facultad de explotar dicha marca y de impedir que terceros la utilicen sin su autorización, con el fin de evitar que se produzca un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
- **Marcas notoriamente conocidas:** Como regla general tener en cuenta una de las excepciones al principio de territorialidad que son las marcas notoriamente conocidas reguladas en la Decisión 486, la cual permite a la marca notoria protección en todos los países miembros de la Comunidad Andina, aunque no estén registradas ni sean usadas en el país miembro.
- **La mala fe:** La “mala fe” puede identificarse en situaciones en las que un usuario haya utilizado de manera ilegítima una marca con el fin de beneficiarse del prestigio relacionado con este.

Estos son algunos de los criterios que se han estado tomando en cuenta en la resolución de controversias a lo largo de estos años, y consideramos necesarios tomarlos en cuenta aun para los litigios actuales, es así como se afirma la hipótesis planteada al inicio de esta investigación.

Como se ha mencionado en párrafos precedentes existen ya instrumentos

legislativos para la resolución de controversias en materia de propiedad intelectual dentro del mundo físico, los cuales deben extenderse hasta el mundo extraterritorial como lo es el Metaverso. Los magistrados deben tomar en cuenta los criterios sobre el principio de territorialidad y si extensión hasta el Metaverso confirmando de esta manera la hipótesis planteada al inicio de esta investigación

Después de haber resuelto el capítulo de los objetivos propuestos, llegamos a las siguientes conclusiones.

Conclusiones

1. La naturaleza jurídica de las relaciones en torno a los Tokens no fungibles y el Metaverso, versa en la interacción virtual, con otros usuarios en distintos ámbitos virtuales (trabajo, estudio, relaciones comerciales, de consumo y esparcimiento), en tiempo real y mediante la utilización de un avatar. Como consecuencia, se evidencian diferentes situaciones que se crean a partir de la interacción de lo antes mencionado, es así que se genera la necesidad de fijar los parámetros para la regulación de las relaciones y conductas sociales en torno al Metaverso y los tokens no fungibles.
2. El análisis del caso Meta Birkin, nos permite entender que existe una clara infracción de marca, toda vez que Rothschild distribuye y publicita dentro del Metaverso los denominados Meta Birkins NFT sin la autorización de Hermés. A su vez se evidencia competencia desleal al hacer uso no autorizado de la marca, lo cual crea la posibilidad de que los consumidores consideren que se tratan piezas auténticas de Hermés por lo cual, resulta más probable que estos NFT sean considerados más como falsificaciones que como comentarios culturales como lo alega la defensa. Si bien la defensa se avala en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estado Unidos, y afirma que la creación de su colección de NFT's fue hecha en base a la inspiración de los bolsos Birkin, consideramos que la inspiración seguida del no aprovechamiento lucrativo, es aceptada, sin embargo, no parece que el uso realizado por Rothschild se pueda reducir a un "uso artístico" de la marca.
3. Al contar con una incertidumbre acerca de la decisión que se debe tomar en el caso Meta Birkin, surge la necesidad de implementar algunos criterios jurídicos que podrán ser útiles para generar un mejor discernimiento en cuanto al principio de territorialidad del Derecho Marcario tanto físico y extraterritorial.
4. Consideramos resaltar la existencia de instrumentos legislativos que el ordenamiento jurídico dispone para tratar controversias en materia de propiedad intelectual, del

Derecho Marcario específicamente, dentro del mercado físico. Estos instrumentos tienen que ser extendidos hasta ese mundo digital y tridimensional llamado Metaverso, por lo tanto, los criterios que deben tener en cuenta los magistrados ante situaciones de infracción marcaria ocurridas en el Metaverso cuando se relacionen con tokens no fungibles son: **El Derecho al uso exclusivo de la marca previamente registrada en el mundo físico**, como regla general tener en cuenta lo relacionado a las **marcas notoriamente conocidas** e identificar **la mala fe** en situaciones en las que un usuario utilice de manera ilegítima una marca con el fin de beneficiarse del prestigio. La propuesta de criterios jurídicos aplicables al principio de territorialidad del Derecho Marcario en el Metaverso en relación a los Tokens no fungibles, es viable puesto que este principio se extiende hasta el espacio digital y de esta manera se afirma la hipótesis planteada al inicio de esta investigación

Recomendaciones

Invito a la facultad de Derecho de las Universidades del país a incentivar a sus alumnos a la investigación del tema tratando en esta tesis conforme el Metaverso se vaya desarrollando en nuestra sociedad, con el fin de generar aportes significativos y garantizar la protección de la propiedad intelectual dentro del Metaverso.

Existen muchas áreas del Derecho que se van a ver afectadas como consecuencia de la implementación del Metaverso en nuestra sociedad, así que se recomienda a los estudiantes y profesionales del Derecho a investigar y ayudar creando soluciones para la resolución de conflictos dentro del mencionado espacio.

Referencias Bibliográficas

- Alija, A. (2022). Descubriendo las claves de Blockchain. España. Obtenido de https://datos.gob.es/sites/default/files/doc/file/descubriendo_las_claves_de_blockchain.pdf
- Alvarado Bayo, M. del C., & Supo Calderón, D. (2022). Metaverso y Non-Fungible Tokens (NFT): Retos y Oportunidades desde la perspectiva del derecho de marcas. *IUS ET VERITAS*, (64), 115-134. Recuperado de: <https://doi.org/10.18800/iusetveritas.202201.006>
- Alborno, P (2022). El caso Hermes v. Rothschild; NFT y la propiedad intelectual en el Metaverso. Recuperado en: <https://abogados.com.ar/el-caso-hermes-v-rothschild-nft-y-la-propiedad-intelectual-en-el-Metaverso/30698>
- Arana, M (2014). Marco jurídico de la propiedad industrial en el Perú. Recuperado de: <http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario10/Art04/ANUARIO%20ANDINO%20ART04.pdf>
- Bolso Birkin [Fotografía], por Hermés España, 2023. Hermés Paris (<https://www.hermes.com/es/es/story/297703-birkin/>)
- Cáceres, I. (2022). Este NFT se ha vendido por más de 20 millones de euros. Business Insider España. <https://www.businessinsider.es/nft-ha-vendido-20-millones-euros-1011949>
- Calzadilla L (2022) en su tesis “Establecimiento del sistema jurídico en el Metaverso” Recuperado de: <https://perezcalzadilla.com/establecimiento-del-sistema-juridico-del-Metaverso/>
- CNIPA y OMPI (2019). Fundamentos de propiedad intelectual: preguntas y respuestas para estudiantes. Recuperado de: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_1056.pdf
- Congreso Constituyente Democrático. (1993). *Constitución Política del Perú de 1993*.
- Decreto Legislativo 1075 (Junio del 2008) . Diario Oficial El Peruano.
- Dextre, W. (2021). Apuntes elementales sobre análisis de confundibilidad marcaria en el Perú. Recuperado de: <https://lpderecho.pe/analisis-confundibilidad-marcaria-peru/>
- Durand, D (2022) “Entendiendo la Web 3.0: la naturaleza jurídica de los Non-Fungible Tokens (NFT)” Recuperado de: <https://www.enfoquederecho.com/2022/03/22/entendiendo-la-web-3-0-la-naturaleza->

[juridica-de-los-non-fungible-tokens-NFT/](#)

- Fasson A. (2022). Los NFT'S y el Metaverse Fashion week. Recuperado de: <https://dimensionmercantil.pe/los-nft-s-y-el-metaverse-fashion-week/>.
- Fasson, A (2023) “El caso meta birkin: infracción marcaria o arte” Recuperado de: <https://gestion.pe/opinion/el-caso-metabirkin-infraccion-marcaria-o-arte-hermes-mason-rothschild-criptoartista-noticia/>
- Fasson, A (2023) “Los Smart Contracts y los NFT”. Recuperado de: <https://estudiomuniz.pe/los-smart-contracts-y-los-nft/>
- Garcia J. (2015) “Agotamiento del derecho marcario” Recuperado de: <https://revistas.up.edu.pe/index.php/forseti/article/download/1142/1318/>
- Guirado, A (2022). El Metaverso: los principales problemas que conlleva. BlogClub Cámara. Recuperado de: <https://club.camaramadrid.es/Metaverso-problemas-marcarios/>
- Hernán Kees, M. (2018). Criptodivisas, blockchain y derecho. Acta Jurídica Peruana, Volumen 1 (Número 2), 135 <http://revistas.autonoma.edu.pe/index.php/AJP/article/view/109/87>
- *HERMÈS INTERNATIONAL v. Rothschild*, No. 22-cv-384 (JSR)
- (SDNY 30 de diciembre de 2022). Recuperado de: https://scholar.google.com/scholar_case?case=8235063626150048470&hl=en&as_sdt=2006.
- Katte, S (2023) Hermès vs. Meta Birkin: La disputa por la colección de NFT Meta Birkins llega a juicio en Manhattan. <https://es.cointelegraph.com/news/hermes-v-metabirkin-nft-trademark-stoush-heads-to-trial-in-manhattan>
- Larraechea, J., & Orhanovic, E. (Julio de 2020). “SMART CONTRACTS”: Origen, aplicación y principales desafíos en el derecho contractual chileno. Actualidad Jurídica(42), 107-126.Obtenido de <https://derecho.udd.cl/actualidad/juridica/files/2021/01/AJ42- P107.pdf>
- Ley N° 27444. Diario Oficial El Peruano
- Ley N° 27584 Diario Oficial El Peruano
- Londoño J (2022) “Will Metaverses Require New Regulations? Recuperado de: <https://www.americanactionforum.org/insight/will-metaverses-require-new-regulations/#ixzz7xsNxPSHN>
- Nisa, J (2021) El Metaverso: conceptualización jurídica, retos legales y deficiencias normativas. ElDerecho.com. Recuperado de: <https://elderecho.com/Metaverso-conceptualizacion-juridica>

- Nisa, J (2021) Naturaleza jurídica del Metaverso bajo el prisma del derecho natural y administrativo. ELDerecho.com. Recuperado de: <https://elderecho.com/naturaleza-juridica-del-Metaverso-bajo-el-prisma-del-derecho-natural-y-administrativo>
- Menéndez, P (2022) NFT (not fungible tokens) desde una perspectiva jurídica. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Recuperado de: https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/33447/3/BCN_INVESTIGACION_NFT_DESDE_UNA_PERSPECTIVA_JURIDICA_2022.pdf
- Meta Birkin NFT [Fotografía], por Victoria Martín Santos, 2022. Modaes (<https://www.modaes.com/opinion/hermes-y-el-metabirkin-infringiendo-marcas-en-el-Metaverso>)
- Ramires, L. (2022). Los 10 mejores MarketPlaces para comprar y vender NFT. Recuperado en <https://www.iebschool.com/blog/herramientas-comprar-vender-nft-tecnologia/>
- RESOLUCIÓN 3757 -2018/CSD-INDECOPI
- Secretaría General de la Comunidad Andina (2019). *Decisiones andinas en propiedad intelectual*. Lima, pp.8-9
- Valencia-Ramírez, J. P. (2020). Derecho, tecnología e innovación: blockchain y contratos inteligentes. Revista de Investigación en Tecnologías de la Información, Volumen 8 (Número 16), 46- 55. <https://www.riti.es/ojs2018/inicio/index.php/riti/article/view/258/html>

