

Edición N°7 | Julio 2022 | México

REVIEWS LEGAL INDUSTRY



Claudia Lizeth Rodríguez Mora, abogada corporativa de **Robert Bosch México** habla sobre el trabajo del abogado interno, sus habilidades y relaciones con los despachos externos, y entrega recomendaciones para desempeñarse en esta área.

José Arturo Moran Aguilar, abogado empresarial Jr, empresa del sector telecomunicaciones, expone las estrategias y desafíos que debe enfrentar un abogado in-house en un proceso de negociación.

Propiedad intelectual

Metaverso y la propiedad intelectual

La novedad del metaverso ha generado un sin número de debates en relación con la correcta protección y defensa de los activos de propiedad intelectual en este nuevo entorno virtual, ya que aún no se han unificado los criterios que puedan establecer si los medios de protección y defensa que conocemos del mundo físico serán también aplicables.

De acuerdo con la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en caso de desear comercializar productos y servicios en el metaverso, lo correcto sería proceder con la ampliación de la protección, a través de nuevas solicitudes de marca ante las oficinas de Propiedad Intelectual del mundo físico. Sin embargo, la gran diferencia con los registros marcarios "comunes" devendrá de las descripciones de productos o servicios que utilicemos. Actualmente las empresas que han procedido a solicitar marcas para su protección en el metaverso han adoptado descripciones muy específicas en relación con productos y servicios de carácter virtual, por ejemplo, aun cuando un titular de un registro de marca ya cuente con la protección marcaria para productos consistentes en bolsos, en caso de desear adquirir presencia en el metaverso, deberá solicitar una nueva solicitud de marca que proteja bolsos virtuales.

Lo señalado en el párrafo anterior nos plantea la interrogante sobre si los principios de la propiedad intelectual aplicarán también en el metaverso, pues si bien la OMPI recomienda la protección en el mundo físico para productos y servicios del entorno virtual, ¿qué pasaría con el principio de territorialidad de las marcas?, es decir, ¿una solicitud de marca para productos o servicios virtuales en determinado territorio es suficiente para alcanzar su protección en todo el metaverso? La interrogante es cómo lograr la protección en toda la amplitud de este entorno virtual sin fronteras.

Por otra parte, lo preocupante de la recomendada ampliación recae en que, si bien muchas empresas han encontrado interés en el metaverso, también es cierto que muchas otras no planean ingresar al mundo virtual, sin embargo, estas últimas se han visto obligadas a solicitar nuevas solicitudes de marca con el único fin de evitar que terceros invadan sus derechos de propiedad intelectual en ese plano. Lo anterior, además del gasto económico que implica, no garantiza la debida protección y defensa, ya que -por ejemplo- mantener la protección de marcas para productos o servicios que no se encuentran en uso es imposible en diversas jurisdicciones.

Según lo anterior, diversos usuarios están haciendo

gonzalez calvillo
35 years



Alberto Pliego
apliego@gcsc.com.mx



Mariana Retes
mretes@gcsc.com.mx

uso e incluso solicitando el registro de marcas ajenas para su comercialización en el metaverso, por lo que esta práctica además de vulnerar los derechos de propiedad intelectual también ocasiona que los titulares legítimos de esos derechos tengan que invertir recursos extraordinarios para su defensa. En este sentido, aún nos tenemos claro cuál será el criterio que tomen las oficinas nacionales al realizar el estudio de estas nuevas solicitudes para productos y servicios virtuales. No obstante, es de esperarse que objeten y posteriormente nieguen los registros solicitados con evidente mala fe y que pretendan causar confusión en cuanto a los productos y servicios comercializados en el metaverso.

Es importante lograr establecer los lineamientos para la protección y la defensa de la propiedad intelectual en el metaverso a la brevedad, mientras tanto, los especialistas de la propiedad intelectual tendremos que tomar las herramientas de protección y defensa del mundo físico y adoptarlas de la mejor manera para su aplicación en el mundo virtual.





Noticias Destacadas

Infracción marcaria en Estados Unidos en contra del creador de los MetaBirkins. En enero de 2021, la casa de moda francesa Hermès presentó una infracción marcaria en Estados Unidos en contra del creador de los MetaBirkins, los NFT inspirados en los famosos bolsos de la firma francesa, argumentando que se buscaba generar confusión con la marca de sus famosos bolsos Birkin, siendo este uno de los primeros y más importantes conflictos que se generan a partir del mundo virtual. Ver más [AQUÍ](#).

Nike contra StockX. StockX es una plataforma de comercio electrónico de venta de tenis deportivos de segunda mano, por ofrecer artículos digitales no fungibles (NFT) de sus diseños. La infracción en materia marcaria y de competencia desleal ha sido presentada en un juzgado federal en Nueva York. Nike es una de las empresas transnacionales precursoras en el metaverso, y por ende, en la protección y defensa de sus activos de Propiedad Intelectual en ese entorno. Ver más [AQUÍ](#).

Conflictos en la industria cinematográfica. También la industria cinematográfica ha comenzado a presentar conflictos dentro del mundo virtual. Miramax ha presentado una infracción en materia de derechos de autor y marcaria en contra de Quentin Tarantino ante los tribunales de California, en virtud de que este último anunció un proyecto que implica el lanzamiento de 7 NFT basados en la película Pulp Fiction, incluyendo escenas de un guion inicial que fue modificado de la edición final. Ver más [AQUÍ](#).

En el Despacho

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| | gonzalez calvillo 35 | 20+ áreas de práctica |
| | A lo largo de 35 años, GC ha pasado de ser un proveedor de servicios legales emergente en la escena mexicana, a convertirse en una firma de abogados de clase mundial | 80+ abogados |
| | Premio a la Iniciativa de Diversidad del Año “El programa de diversidad e inclusión de González Calvillo se destaca como uno que no solo busca mejorar la representación de personas diversas dentro de su propia firma, sino como uno que se esfuerza activamente por impulsar el cambio dentro de la comunidad legal en general” – Latin Lawyer, 2022 | 1000+ clientes |



REVIEWS

LEGAL INDUSTRY