

HERMÈS Y EL ARTE DE LOS NFT

HERMÈS AND THE ART OF THE NFT

Araceli CASAMAYOR DE BLAS*

RESUMEN

Uno de los asuntos que presenta mayor novedad dentro de la instauración de la tecnología en el ámbito del Derecho y que carece de grandes antecedentes jurisprudenciales y normativos es el fenómeno de los *tokens no fungibles*. Con la llegada de estos nuevos productos digitales al mercado, surgen una serie de circunstancias y cuestionamientos que ponen de manifiesto una vez más la necesidad de que el Derecho avance al ritmo de la realidad cambiante que busca regular. Al hilo del reciente pronunciamiento del tribunal federal de Nueva York, en el cual, Hermès, sienta precedente legal, en el presente estudio se examinan los problemas que se suscitan, en relación con la colisión entre los NFT's, como archivo digital que representa, o puede hacerlo un derecho preexistente, y, el derecho de marcas.

Palabras clave: propiedad industrial, derecho marcario, metaverso, derechos de autor, Hermès, MetaBirkin.

ABSTRACT

One of the most novel topics in the establishment of technology in the field of law and which lacks a great deal of jurisprudential and regulatory precedent is the phenomenon of non-fungible tokens. With the arrival of these new digital products on the market, a series of circumstances and questions arise that once again highlight the need for the law to advance at the pace of the changing reality it seeks to regulate. Following a recent ruling by the New York federal court in which Hermès set a legal precedent, this study examines the problems that arise in relation to the collision between NFTs, as a digital file that represents, or may represent, a pre-existing right, and trademark law.

Keywords: industrial property, trademark law, metaverse, copyright, Hermès, MetaBirkin.

SUMARIO: I. PRELIMINAR.— II. EL CASO HERMÈS V. ROTHSCHILD.— III. IMPORTANCIA PRÁCTICA.— 1. Infracción marcaria y aprovechamiento desleal económico.— 2. Derechos marcarios vs Libertad de expresión (creación artística).— IV. LA PROTECCIÓN REFORZADA DE LAS MARCAS RENOMBRADAS.— 1. Mango vs VEGAP: el uso inocuo de una obra protegida por derechos de autor.— 2. Asunto Nike vs. Stock X.— 3. Asunto Juventus F.C. vs. Blockchain Blockeras.— V. EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.— VI. DIRECTRICES DE LA EUIPO PARA LA PROTECCIÓN MARCARIA DE LOS NFT: CAMBIOS EN LA CLASIFICACIÓN DE NIZA.— VII. LA DOCTRINA DEL AGOTAMIENTO DE MARCA.— VIII. BIBLIOGRAFÍA.

* Abogada. Grupo I+D, Propiedad Intelectual e Industrial (GI+dPI) Universitat de València. Dirección de correo electrónico: araceli@es.elsaalumni.org.

Fecha de recepción: 1 de abril de 2024 // Fecha de aceptación: 4 de mayo de 2024.

CONTENTS: I. PRELIMINARY.— II. THE CASE OF HERMÈS V. ROTHSCHILD.— III. PRACTICAL IMPORTANCE.— 1. Trademark infringement and unfair economic advantage.— 2. Trademark rights vs. freedom of expression (artistic creation).— IV. TRADEMARK INFRINGEMENT. 1. Mango vs VEG-AP: the harmless use of a copyrighted work.— 2. Nike vs Stock X Case.— 3. Juventus F.C. vs Blockchain Blockeras Case.— V. THE PRINCIPLE OF SPECIALITY. VI. EUIPO GUIDELINES FOR THE TRADEMARK PROTECTION OF NFT: CHANGES IN THE NICE CLASSIFICATION.— VII. THE PRINCIPLE OF EXHAUSTION OF TRADEMARKS.— VIII. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR

Como premisa, antes de iniciar el análisis que nos ocupa, siguiendo un enfoque cualitativo es menester determinar dos cuestiones. En primer lugar, conviene precisar que un token no fungible (NFT, por sus siglas en inglés) es un archivo digital único, con un único propietario, que no puede dividirse ni duplicarse. En los mismos, con el fin de poder realizar un seguimiento y garantizar su exclusividad, se utiliza una red blockchain que puede ser descargada en cualquier dispositivo electrónico, lo que permite rastrear toda la cadena de propietarios que haya tenido el archivo. Dicho de otro modo, se trata de un certificado que identifica de forma única un concreto activo digital como una especie de libro de contabilidad digital vinculado a una pieza específica, cuyo registro tiene la particularidad de ser inalterable una vez que es sellado. Consiste, en definitiva, en hacer único un activo digital que, de otro modo, sería perfectamente replicable¹.

Así las cosas, los NFT's se han convertido en una de las últimas tendencias en el sector del arte y de la moda, dando lugar a nuevas oportunidades de negocio, creando, a su vez, algunos retos y desafíos jurídicos. En este caso, el artista Mason Rothschild, lanzó una serie de NTF's interpretando virtualmente el icónico bolso de la casa Hermès, bajo el nombre de MetaBirkin. Sin embargo, estos Birkin, ni son de Hermès, ni son bolsos reales. Únicamente es una interpretación o representación virtual.

En segundo término, es importante señalar que el Birkin de Hermès es, probablemente, una de las piezas más exclusivas y deseadas del mercado del lujo. Su origen se remonta a 1983, cuando la actriz francesa Jane Birkin, en un vuelo comercial con trayecto de París a Londres junto a Jean-Louis Dumas (gerente de Hermès durante los años 1978 a 2006) lamentaba no encontrar un bolso adaptado a sus necesidades de madre primeriza. Su entonces acompañante, haciendo uso de una creatividad innata dibujó un bolso rectangular, flexible y amplio, con un canto bruñido y respaldos de guarnicionero. Contando, además, con un compartimento para los biberones. Un año más tarde, en 1984, la empresa francesa fundada en 1837 por Thierry Hermès que, en sus inicios, se dedicaba a la venta de accesorios y equipos de equitación hasta que, en el siglo Xx, comenzó a incursionar en el sector del lujo, sacaba oficialmente a la venta el legendario bolso. Actualmente, adquirir un Birkin original en la boutique no es tarea sencilla, por añadidura, el mismo tiene una probada capacidad de revalorización que alcanza elevadas cifras. Tanto es así, que el precio de venta de los MetaBirkin alcanzó los 42.000 dólares. Esta premisa, nos puede dar la pauta de que la elección de este bolso para su reproducción virtual en formato de NFT y su posterior comercialización no es casual.

¹ BARRIO ANDRÉS (2022), págs. 337 a 356.

II. EL CASO HERMÈS V. ROTHSCHILD

A fin de poner al lector en antecedentes, el supuesto que da lugar a análisis en este estudio se remonta a diciembre de 2021, fecha en que el artista estadounidense Rothschild inicia la producción y ulterior comercialización de una colección de 100 NFT's a través de la plataforma *Open Sea* reproduciendo los bolsos Birkin de Hermès, bajo el nombre de MetaBirkin. Por lo que respecta a la casa Hermès, su reacción no se hizo esperar y, tras requerir, sin éxito, al demandado el cese de su actividad, en enero de 2022 interpuso una demanda por vulneración de derechos marcarios².

En particular, alega infracción de marca registrada por el registro y uso del nombre de dominio MetaBirkins.com y por el uso sin justa causa tanto de la marca tridimensional compuesta por la forma de bolso Birkin como de la marca registrada Hermès. Solicitando, a su vez, la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados consignando las ganancias percibidas por la venta de los NFT's. La referida pretensión, se sustentaba en un posible riesgo de confusión para los clientes, que podrían creer erróneamente que los MetaBirkin son una versión oficial de Hermès, cuando no lo son, en tanto que, la marca no había dado su consentimiento al artista para la creación y comercialización del citado bolso en el Metaverso.

Contra la misma, en marzo de 2022, el demandado presentó ante el tribunal neoyorquino una moción de desestimación (motion to dismiss) alegando que los MetaBirkin constituían, de acuerdo con consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, una expresión artística amparada en la libertad de expresión que garantiza la Primera Enmienda de la Constitución y que, en aplicación del *Test de Rogers*, el uso del término *Birkin* en su obra era meramente referencial. Una vía de expresión para transmitir un mensaje, toda vez que el arte es una fórmula de transmisión de ideas. Dicho de otro modo, la parte demandada consideraba no estar infringiendo propiedad industrial alguna, en tanto que, según su parecer, le ampara el derecho a la libertad de expresión. Y por último, inexistencia de riesgo de confusión con la actividad comercial del requirente, dado que el demandado comercializaba los MetaBirkin bajo un aviso en su sitio web en el que negaba cualquier relación comercial con Hermès.

Tras ello, en mayo de 2022, el tribunal neoyorquino denegó la solicitud de desestimación de la demanda. Al considerar, que sin perjuicio de ciertos aspectos de expresión artística potencialmente atribuibles a los MetaBirkin, estos colisionaban con el derecho marcario ostentado por Hermès.

Tras rechazar otras mociones de las partes, el caso se llevó entonces al jurado.

Finalmente, en febrero de 2023, el jurado del tribunal del Distrito Sur de Nueva York hizo público su veredicto considerando al artista culpable de la comisión de una infracción de marca registrada y de dilución de marca, fijando un pago de 110.000 dólares en concepto de indemnización. Y de apropiación de nombre de dominio siendo condenado al pago de 23.000 dólares. Al entender

² Case 1:22-cv-00384-JSR Document 1. Filed 01/14/22 Page 1 of 47

que Rothschild utilizó como estrategia de marketing buscar intencionadamente (con cierto éxito) confundir al consumidor para que creyese que sus NFT's y el sitio web asociado metabirkins.com estaban afiliados a la marca comercial Birkin de Hermès. Concediendo, además, la petición de una orden judicial permanente que prohíbe a Rothschild la comercialización de los NFT's³.

Tras el referido veredicto, las partes presentaron sendas mociones: de un lado, Hermès solicitó que se dictara un interdicto permanente contra el artista. Por su parte, Rothschild, requirió que se dictara una nueva sentencia a su favor o se celebrara un nuevo juicio que pudiera de algún modo revocar o atenuar las conclusiones del jurado.

Así las cosas, finalmente el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se ha pronunciado emitiendo una nueva orden a favor de Hermès, en la que condena al artista a cesar permanentemente en la venta de los MetaBirkin⁴.

En particular, la sentencia emitida por el tribunal neoyorquino:

1. Obliga al demandado, así como a cualesquiera otro que actúe en concierto o participe activamente con él, a cesar permanentemente en la venta y comercialización de los MetaBirkin.

En tal sentido, el fallo considera que Hermès cumple los cuatro requisitos exigidos al efecto por el Tribunal Supremo estadounidense en la Sentencia *eBay Inc. Contra MercExchange*⁵. En particular, para lograr la imposición de dicha prohibición permanente, la marca debía probar las siguientes cuestiones:

a) Haber sufrido un perjuicio irreparable.

A estos efectos, el fallo considera que el uso no autorizado de la marca notoria Birkin es susceptible de causar un perjuicio irreparable a la empresa, vulnerando su derecho de marca registrada. Reconociendo a la misma el derecho a «una presunción refutable de daño irreparable» en virtud del veredicto emitido en febrero de 2023 a su favor.

b) La no adecuación de los recursos disponibles en derecho para compensar dicho perjuicio.

Al respecto, la sentencia afirma que los daños continuados por el uso de marca sufridos por Hermès, como consecuencia de las ventas incesantes de los MetaBirkin a través de diversas plataformas promovidas por el demandado no quedarían plenamente compensados mediante la imposición de una mera sanción pecuniaria.

c) Alcanzar una pretensión de ecuanimidad entre las partes.

d) Por último, el fallo considera que, aunque los MetaBirkin sean, en cierto aspecto, obras de expresión artística, el artista tenía la intención de confundir a los posibles consumidores (como así se demostró) mediante el uso de variaciones sobre la marca comercial de Hermès, creando la falsa impresión de que la marca respalda los tokens. Por consiguiente, ante la colisión con los derechos marcarios, no queda amparado dentro del concepto de expresión artística que

³ Case 1:22-cv-00384-JSR Document 144 Filed 02/08/23 Page 1 of 2

⁴ Hermès International v. Rothschild, EE. UU. Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, No. 1:22-cv-00384 (SDNY). Case 1:22-cv-00384-JSR Document 191 Filed 06/23/23 Page 1 of 37

⁵ Ebay Inc. v. Mercexchange, L. L. C. N°. 05-130. Argued March 29, 2006. Decided May 15, 2006

garantiza la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos al emplearlo de forma tal que se aprovechó de la reputación de Hermès⁶.

Sobre el particular, a pesar de la expresa solicitud por parte de Hermès, se deniega la petición de que Rothschild transfiera los MetaBirkin que tuviera en su poder. Decisión que el tribunal justifica como medida preventiva para evitar cualquier conducta inconstitucional ante la posibilidad de que, en el contexto de una todavía inseguridad jurídica, algunos aspectos de los NFT's puedan llegar a considerarse obras de arte.

2. En segundo lugar, impone al demandado el deber de transferir el nombre de dominio web *Metabirkins.com* al considerarle responsable de ciberocupación. Y le prohíbe registrar, usar o traficar con cualquier nombre de dominio o nombre de usuario en redes sociales o plataformas NFT que use y/o incorpore de cualquier modo la marca MetaBirkin.

3. Ordena al apelado a devolver cualquier beneficio obtenido a través de los MetaBirkin desde el 31 de enero de 2023, otorgándole un plazo determinado para determinar por escrito la cuantía de tales ganancias (el cual finalizó el pasado 30 de junio de 2023) y abonarlos a Hermès antes del 15 de julio del mismo año.

4. Por último, la sentencia requiere a la parte demandada que comunique a los compradores de los NFT's los detalles de esta orden judicial mediante el envío de una copia de la misma. Señalando, que el público tiene derecho a no ser objeto de confusión, tanto respecto al origen de cualquier obra de arte, como de cualquier producto de consumo, tal y como reconoce la Ley Lanham⁷.

Por consiguiente, y a modo de conclusión, el fallo determina que los MetaBirkin infringen los derechos marcarios de Hermès y, condena al artista digital a cesar permanentemente en la venta y comercialización de los referidos NFT, por un uso no autorizado, tanto de la marca registrada Hermès, como de la marca tridimensional consistente en la forma de bolso Birkin. Determinando, por tanto, que el uso que hacía Rothschild, más allá del contenido artístico, causaba una probada confusión al consumidor, una dilución de la marca y un aprovechamiento desleal económico que no se halla amparado por la Primera Enmienda.

III. IMPORTANCIA PRÁCTICA

Si bien, en un sentido eminentemente práctico, el fallo del tribunal neoyorquino enmarcado en la legislación y práctica estadounidense no tiene efecto vinculante alguno en Europa, el referido pronunciamiento, por tratarse de la primera resolución judicial sobre tokens no fungibles que examina la posibilidad de extender la protección de la propiedad industrial al Metaverso, marca un precedente en la industria creativa y expone, significativamente, varias cuestiones que conviene analizar.

⁶ Rogers v. Grimaldi, 875 F. 2d 994 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1989 N°. 600, 601, Dockets 88-7826, 88-7828

⁷ Ley de Marcas de los EEUU, 15 U.S.C. §§ 1051 et seq., Estados Unidos de América

1. Infracción marcaria y aprovechamiento desleal económico

En primer lugar, advierte que los derechos marcarios existentes sobre productos tangibles podrían hacerse cumplir contra su uso no autorizado en entornos virtuales, inclusive si el titular de la marca no estuviere en el mercado de los activos digitales certificados por NFT. Por mejor decir, una de las principales repercusiones de la decisión supone que la protección jurídica de una marca se proyecta más allá del entorno físico, esto es, en el entorno digital. Toda vez que Hermès aún no había comercializado sus artículos como bienes virtuales, la cuestión jurídica clave era dilucidar, si los NFT, que contienen un uso no autorizado de una marca protegida para bienes físicos, pueden constituir una infracción de marca. Al respecto, el referido fallo nos proporciona una práctica guía en relación a los aspectos clave para poder considerar cuándo existe infracción marcaria sobre una expresión artística, apuntando que, aunque una marca no esté registrada para el Metaverso, se extiende la protección legal a aquel mundo digital. Determinando irrelevante que en el momento de interponer la demanda, Hermès, no tuviese protegida su marca para el *mintado* o venta de token no fungibles. Por añadidura, la casa de moda argumentó que la colección de los MetaBirkin interfirió en sus planes de entrar en el mercado digital, beneficiándose, todavía más, de su reputación de marca.

2. Derechos marcarios vs Libertad de expresión (creación artística)

En segundo lugar, en el caso, que ha puesto en entredicho el llamado *Test de Rogers*, se cuestiona si estas piezas representan una manifestación artística plenamente amparada por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual acoge y consigna la libertad de expresión (incluida la expresión artística). Una situación de interpretación capciosa que el tribunal estadounidense examina bajo el estándar *Rogers v. Grimaldi*, un criterio derivado de una demanda marcaria del año 1989 interpuesta por Gingers Rogers en Estados Unidos que establece que la Ley Lanham se aplicará únicamente cuando el interés público en evitar la confusión del consumidor deba prevalecer sobre el interés público de la libertad de expresión. Como hemos tenido ocasión de comprobar, finalmente el tribunal ha considerado que sí se ha producido dicha confusión, en tanto que, Rothschild, ha tratado de asociar los MetaBirkin a la firma Hermès, confundiendo a los consumidores sobre el origen del producto. En tal sentido, Hermès presentó evidencias de la cuenta de Instagram @METABIRKINS y eslóganes publicitarios como #NotYourMothersBirkin para beneficiarse de su reputación. En definitiva, la decisión del tribunal neoyorquino advierte que, si tal expresión artística induce a error en cuanto al origen del producto o el contenido de la obra, no cabe ampararse en el First Amendment, por tanto, no está protegido.

IV. PROTECCIÓN REFORZADA DE LAS MARCAS RENOMBRADAS

Así las cosas, resulta de especial interés analizar si, efectivamente, están las marcas comerciales protegidas en el Metaverso, y si nuestra normativa sobre propiedad industrial e intelectual, así como la legislación de competencia

desleal es adecuada para afrontar posibles futuras controversias generadas en el entorno virtual, y poder así determinar la necesidad o no de legislar sobre la referida materia.

Por lo general, los supuestos más frecuentes en relación con infracción marcaría corresponden con el uso por un tercero no autorizado de marcas renombradas, utilizadas para apropiarse del renombre y prestigio de la marca en beneficio propio, produciendo así, la dilución de la misma. Entendiéndose por marca renombrada aquel signo distintivo que goza de un elevado reconocimiento en una dimensión muy extensa y general del mercado. Debiendo ser valorado a partir de criterios cuantitativos⁸. Naturalmente, cuando una marca no ostenta tal renombre, dicha coyuntura no se da. En consecuencia, lo esperable es que en este nuevo contexto digital sea del mismo modo.

Sobre el particular, en el mercado tangible, el diseño del Birkin está protegido a través de la marca tridimensional de la Unión Europea (MUE núm. 4467247) cuyo excepcional carácter distintivo avala su idoneidad, resultando indiscutible el potencial económico de la referida marca como indicador de procedencia empresarial. Cuando se trata de marcas tridimensionales, debido a que los criterios de apreciación del carácter distintivo de las mismas son claramente diversos y, sin duda, más estrictos que los aplicados a las marcas convencionales, no son pocas las ocasiones en que la capacidad distintiva en un primer contacto con la marca es, a priori, bajo⁹. Sin embargo, en el caso del Birkin de Hermès no hay signo más inmediato que el consumidor asocie a la casa francesa que el producto mismo.

En ese marco, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1001, de Marca de la Unión Europea (en lo sucesivo, RMUE) puede ser constitutivo de marca *«todos los signos que puedan ser objeto de representación gráfica, y especialmente [...] la forma del producto o de su presentación»*. En el ordenamiento jurídico español, el considerando 4.2. d) de la Ley 17/2001 de Marcas, recoge expresamente que una marca puede consistir en una forma tridimensional *«entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación»*¹⁰. Por añadidura, su originalidad le ha valido para alcanzar la protección por derechos de autor en algunos países de la Unión Europea como Francia¹¹.

Dicha base, le permitiría oponerse a la reproducción, a la puesta a disposición y a la explotación económica de su obra (o de una derivada) por parte de un tercero sin su consentimiento. En consecuencia, parece que desde el prisma de la legislación europea, las pretensiones de Hermès podrían accionarse sobre la base del artículo 9 RMUE en virtud del cual como titular de la marca estaría legitimado para solicitar el cese de la conducta potencialmente infractora y consistente en el uso no autorizado, sin justa causa, y con fines comerciales y lucrativos, de la marca renombrada Birkin. En la protección de la marca, el elemento clave es el riesgo de confusión, que traza los límites de la infracción del derecho. Con todo, advierte la doctrina, que en el derecho marcario puede

⁸ FERNÁNDEZ NOVOA (2014), pág. 66.

⁹ LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2007) págs. 188-189.

¹⁰ BOE-A-2001-23093

¹¹ Rg. 06/05280 Tribunal de Grande Instance de Paris, Chambre Civile 3, 7 décembre 2007

observarse una evolución por la que, sin abandonar su función original, es decir, indicar el origen empresarial, se amplía el ámbito de tutela para alcanzar la protección de la inversión de su titular, impidiendo que terceros aprovechen para sí el prestigio ajeno¹².

En otro orden de ideas, el registro por parte del artista del nombre de dominio «metabirkins.com» podría ser considerado un uso abusivo, habida cuenta de que carece de derechos legítimos sobre dicho término al no estar en posesión de previa autorización del titular registral de la marca (Hermès) lo que podría generar un riesgo de confusión sobre su origen comercial. Una infracción que, en la práctica, puede provocar importantes daños económicos y reputacionales a la marca¹³.

Por lo que respecta al uso de la marca tridimensional Birkin sin consentimiento del titular y sin justa causa, podría enmarcarse en una infracción marcaria al consistir en el uso de marca renombrada que además opera en provecho del artista, pudiendo perjudicar la distintividad y/o renombre de las mismas. Ahora bien, en lo que se refiere a esta cuestión conviene hacer una precisión conceptual diferenciando entre el contenido (el NFT) y el archivo (obra) al cual da acceso. Es decir, sin entrar a valorar el grado de originalidad exigible a estas creaciones artísticas, si asumimos que un NFT puede ser objeto de protección por derechos de autor cuando se reviste como una obra de arte, la cuestión jurídica que suscita este escenario es si ese uso podría estar amparado por algún límite al *ius prohibendi* del titular de la marca¹⁴.

Al respecto, el artículo 21 RMUE determina que «*el uso de la marca realizado por terceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial*». En consecuencia, el titular marcario (en este caso, Hermès) debe probar que el uso artístico del Birkin realizado por parte de Rothschild no es conforme a las prácticas leales. Siendo, este, de facto, el argumento de defensa utilizado por el artista, quién señaló que él no vendía Birkin falsos, sino obras de arte.

En cualquier caso, si bien un NFT puede reflejar una idea o creatividad artística, ello no confiere el permiso para usar una marca registrada si induce a error en cuanto al origen del producto. Es así, como se reputa la existencia de competencia desleal, al englobar una práctica que falta a la buena fe, alterando el funcionamiento natural del mercado y su comportamiento. En el supuesto analizado, la colección de NFT comercializada utiliza el aspecto de un bolso reconocido por cualquier consumidor medio del grupo destinatario de la práctica comercial, tal y como demarca nuestra Ley de Competencia Desleal si fuera aplicable. Produciendo, con ello, confusión sobre el origen comercial del producto, toda suerte que, los consumidores manifestaron desde el primer momento la creencia de que los MetaBirkin eran una colaboración comercial entre la casa de moda y el artista. En este caso, el consumidor se siente sugestionado

¹² FERNÁNDEZ NOVOA (2017), págs. 696-697.

¹³ Sobre la doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de propiedad industrial vid. DÍAZ VALES (2010), pág. 370.

¹⁴ BAYLOS CORROZA (1993), pág. 139. Advertía que el surgimiento del derecho de autor está condicionado históricamente a las circunstancias que permiten estimar la obra artística como un valor económico autónomo, con absoluta separación de cualquier manifestación concreta y particular de la misma.

e inducido a creer erróneamente que los MetaBirkin son de la marca Hermès, es decir, el consumidor está adquiriendo un producto sin que haya mediado una libre toma de decisión sobre lo que quiere adquirir, y espera recibir. En consecuencia, y desmembrando la definición de competencia desleal que recoge el artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal que reputa desleal el «*aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado*» emplear prácticas ilícitas como el uso de una marca sin permiso de su titular para generar ganancias, utilizando la posición en el mercado de otra empresa, afecta, directamente, al uso de la marca y denota un aprovechamiento de la misma que, indudablemente, afecta al natural funcionamiento del mercado y de las transacciones de la buena fe. No puede ignorarse que las normas de la Ley de Competencia Desleal complementan la protección del titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual¹⁵.

En tal sentido, existen precedentes legales que podrían arrojar algo de luz sobre usos de marca en el ámbito artístico que han sido considerados como «*leales*».

A modo de ejemplo, en 2019, el Tribunal de Justicia de Benelux en el *Asunto Cedric Peers* falló a favor del artista belga, reconociendo no haber lugar a infracción de marca pese a que el autor ilustraba botellas de champagne identificables con la marca Dom Pérignon, bajo el argumento de que su expresión artística es el resultado original de un proceso de diseño creativo que no tiene como objetivo dañar a la marca¹⁶.

Del mismo modo, el Tribunal de Dusseldorf consideró inocuo escenificar un partido sin ánimo de llevar a cabo un uso comercial que pudiera generar riesgo de confusión en cuanto a su origen, en un caso en que el equipo de fútbol Borussia demandó a un aficionado por comercializar un cuadro que representaba un partido de fútbol en el Westfalenstadion en el cuál se utilizaban los signos distintivos del Club¹⁷.

Desde este punto de vista, conviene señalar que cuando el uso artístico es evidente no existe un conflicto con la doctrina del *fair use*, sin embargo, cuando se evidencia el ánimo de lucro mediante el uso de una marca registrada el elemento artístico deja de tener relevancia y se empieza a inducir en error al consumidor, por ende, a diluir la marca¹⁸.

1. **Mango vs. VEGAP: el uso inocuo de una obra protegida por derechos de autor**

En relación con la doctrina del *fair use*, el 11 de enero de 2024, el Juzgado de lo Mercantil 9 de Barcelona hacía pública la primera sentencia en España sobre NFT's determinando la inexistencia de infracción de derechos de autor en

¹⁵ MASSAGUER FUENTES (2011), págs. 157-197.

¹⁶ A 2018/L18 Moët Hennessy Champagne Services (MHCS) v. Cedric Art

¹⁷ LG Düsseldorf, Urteil vom 24.07.2008 - 4a O 183/07

¹⁸ LEMA DEVESA (2013), pág. 689.

la transformación a NFT de obras de arte¹⁹. El referido asunto, tiene origen en la inauguración de una tienda en la Quinta Avenida de Nueva York, para la cual la Sociedad Punto Fa, S.A. (en lo sucesivo, Mango) contrató a *criptoartistas* con el fin de que tomando como inspiración obras de arte originales de Tàpies, Barceló y Miró de la cuales es propietaria se creasen unas piezas digitales. Fusionando así moda y arte. De hecho, los lienzos de estos tres artistas se exhibieron, en un caballete, al lado de las pantallas que mostraban la versión digital de los mismos. Consecuentemente, en junio de 2022, la VEGAP demandaba a la multinacional textil, alegando que la misma no había solicitado autorización ni a los autores de las obras originales, ni a los herederos de sus derechos, y que tampoco había pagado por convertir las obras en NFT. Solicitando una indemnización por los daños morales y patrimoniales causados. En particular, 875.000 euros por los primeros y medio millón más por los segundos, así como las costas del procedimiento y la publicación de la sentencia. La cuestión que nos plantea este caso es si puede publicarse en el Metaverso la reproducción de una obra de la cual uno es propietario, o al tratarse de una exhibición pública de la misma se trata de una acción sometida a las leyes de propiedad intelectual y, por tanto, supone una modificación que puede afectar a los derechos de su autor, siendo necesaria la previa autorización del mismo.

Pues bien, el tribunal ha desestimado la demanda en base a los motivos que siguen:

1. En relación a los derechos morales (en concreto, al derecho de divulgación) el fallo recuerda que este derecho se agota en la primera exhibición al público. Señalando, que las obras objeto del litigio ya fueron divulgadas entre la década de los 70 y los 90.

2. Los archivos digitales nunca se comercializaron. Estando únicamente destinados a la visualización por parte del público que acudió a la inauguración de la tienda.

3. Aplicando la doctrina *fair use* concluye que el uso de las obras fue un uso justo y legítimo.

4. Con respecto a la sustancialidad de la utilización de las obras protegidas por derechos de autor, el fallo considera que no estamos ante una reproducción de las mismas sino ante una transformación, lo cual, prima facie, debería conducir a una valoración negativa de la legitimidad de su uso. Sin embargo, determina que al tratarse de obras nuevas no se han vulnerado los derechos de Miró, Tàpies y Barceló, ni los de sus descendientes. En consecuencia, no entra a examinar el derecho moral a la integridad de la obra ni el derecho patrimonial a su reproducción, toda vez que si existe reproducción no puede haber transformación y viceversa. Y si existe transformación tampoco puede existir ataque a la integridad de la obra.

5. Por último, reconoce a la marca su derecho a exhibir los lienzos de los cuales es propietaria, sin requerir la autorización de sus creadores. Decretando, que el derecho patrimonial a la comunicación pública queda limitado por el derecho a la exposición pública de la obra que el precepto 56.2 LPI confiere al

¹⁹ Sentencia núm. 776/2022 del Juzgado de lo Mercantil 9 de Barcelona, de 11 de enero de 2024, ECLI:ES:JMB:2024:1

propietario. Por lo tanto, debe resolverse «*otorgando preferencia al derecho de exposición pública del dueño del soporte original de las obras sobre el derecho de comunicación pública del propietario intelectual, cuyo consentimiento no era necesario para que el propietario dominical pudiera exponer públicamente las obras que adquirió, en cualquiera de los tres entornos en que lo hizo*» conluye la resolución.

2. Asunto Nike vs Stock X

Este asunto, si bien aún está pendiente de resolución judicial, plantea un conflicto marcarlo por parte de una empresa norteamericana, Stock X, titular de un mercado online de artículos de edición limitada, que ante el éxito de los NFT, decidió crear un nuevo modelo de negocio denominado *Vault NFT*. Cuya particularidad reside en que vincula sus NFT a productos físicos reales. Actualmente, la empresa tiene varios productos de Nike, razón por la cual, en febrero de 2022, la multinacional de moda deportiva interpone demanda solicitando el cese de la comercialización en la medida en que supone una infracción de sus marcas y un daño a su reputación. Demanda que posteriormente amplió al considerar que la empresa vende productos que en realidad son falsos pese a llevar la etiqueta de Nike. De prosperar la pretensión, supondría una infracción de la marca Nike al haber sido utilizada sin autorización del titular.

Por contra, si prospera la opción defendida por Stock X, se trataría de un uso de marca lícito, por los motivos que siguen:

1) En primer lugar, en base a la doctrina del agotamiento de marca, una vez que el titular vende un producto en el mercado, agota sus derechos exclusivos sobre ese producto en relación con su posterior comercialización y venta, en tanto que, el mismo pasa a ser de libre comercio.

2) En segundo término, según la parte demandada, el uso de la marca Nike constituye *nominative fair use*, que permite utilizar el signo para identificar productos del titular de la marca. Este uso, está permitido por la Lanham Act siempre que no se cree una falsa apariencia de afiliación con la marca²⁰.

3. Asunto Juventus F.C. vs Blockchain Blockeras

En este caso, el icónico Club de fútbol argumentó con éxito que las tarjetas digitales comercializadas por Blockeras con imágenes de futbolistas como NFT, entre los que se encontraba el jugador italiano Christian Vieri usando una camiseta de la Juventus, quien previamente había autorizado el uso de su imagen, infringían sus marcas «JUVE» y «JUVENTUS» y la marca figurativa consistente en la camiseta de rayas en blanco y negro con dos estrellas en el pecho, registrada, entre otras, en la Clase 9 de la Clasificación de Niza. En este supuesto, el problema reside en que en la imagen utilizada, el jugador aparece con la camiseta de la Juventus, lo que provocó la demanda por parte del equipo de fútbol con la intención de que se retiraran dichos NFT de forma inmediata, mediante la adopción de medidas cautelares.

²⁰ Ley de Marcas de los EEUU, 15 U.S.C. §§ 1051 et seq., Estados Unidos de América

Así las cosas, el Tribunal de Roma se pronunció a favor de la Juventus F.C. basando su decisión en tres argumentos:

- 1) En primer lugar, reconoce el renombre de las marcas infringidas, implicando además un riesgo de confusión acerca del origen de los NFT;
- 2) En segundo lugar, señala que la Juventus tiene registradas Marcas en la Clase 9 de la Clasificación de Niza;
- 3) y por último, argumenta que el hecho de haber obtenido previa autorización del futbolista no exime a la plataforma de obtener el permiso de la Juventus F.C.

Así pues, a diferencia del caso MetaBirkin, la Juventus F.C. poseía derechos de marca para bienes no físicos de la Clase 9 de la Clasificación de Niza. En particular, presentó pruebas de operar en el campo de los juegos criptográficos que utilizan tecnología blockchain y NFT²¹.

Cabe señalar, que desde esta resolución, la Clase 9 de la Clasificación de Niza se ha actualizado para incluir la protección de los NFT. Con todo, a diferencia de Estados Unidos, en la Unión Europea todavía no ha habido una decisión que aborde la cuestión de si el titular de una marca comercial sólo para bienes físicos, puede invocar procedimiento de infracción por usos no autorizados de estos derechos en entornos virtuales, independientemente de si están activos en el mismo campo comercial que el presunto infractor. Aun así, las decisiones de ambos casos comparten la característica de las marcas renombradas, cuya protección legalmente reforzada es más fácil de hacer cumplir con éxito.

V. EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

Otro elemento importante que parte del análisis marcario va adherido a sus principios, al respecto, la doctrina pone particular atención en dos de ellos, el principio de registro, que otorga seguridad jurídica a su titular, y el principio de especialidad, que permite la coexistencia pacífica de marcas similares o idénticas cuando persiguen diferentes finalidades. Por mejor decir, a excepción de las marcas renombradas, que gozan de una protección legalmente reforzada, la marca se protege únicamente en relación con determinados productos o servicios. Al respecto, la regla general es la de la doble identidad. En consecuencia, siguiendo las palabras de MONTEAGUDO MONEDERO «*la protección conferida por el registro sólo legitima al titular a impedir a terceros el uso y/o registro de un signo idéntico o similar para diferenciar productos idénticos o similares para los cuales ha sido registrada*»²². Por ende, la protección de una marca registrada o diseño industrial solamente se da dentro del ámbito de su especialidad. Es decir, la protección que se otorga a una invención o creación intelectual se limita al ámbito técnico, comercial o industrial en el que se aplica y se invoca cuando un derecho, un signo, marca o diseño industrial, es protegido dentro de su ámbito de aplicación, y en los productos o servicios que tienen relación directa con el mismo. De este modo, aquí es donde entra en juego la Clasificación de Niza establecida por el Tratado OMPI de 1957 para unificar los productos y servicios en relación con el registro de marcas.

²¹ Docket N° 32072/2022, Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Roma, 20.07.2022

²² MONTEAGUDO MONEDERO (1995), pág. 37.

VI. DIRECTRICES DE LA EUIPO PARA LA PROTECCIÓN MARCARIA DE LOS NFT: CAMBIOS EN LA CLASIFICACIÓN DE NIZA

Dado el elevado número de solicitudes de registro recibidas en las que se incluyen términos relacionados con bienes virtuales y tokens no fungibles, la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, EUIPO) ha hecho públicos los principios que rigen en la clasificación de productos y servicios en relación con los NFT, estableciendo las bases para afrontar los retos legales derivados de su registro y el ámbito de protección que confiere a los titulares de los bienes virtuales. En tal sentido, son muchas las marcas, especialmente en el sector del lujo, que ante la proliferación de casos como el de los MetaBirkin, se plantean si deben solicitar nuevos registros para salvaguardar sus marcas y, en efecto, en la práctica se ha detectado un aumento en el volumen de peticiones de marca referentes a esta clase de activos. Conviene recordar, que en el derecho de marcas rige el principio de especialidad y, en consecuencia, si tenemos una marca registrada en la clase 25 de la Clasificación de Niza existen dudas en relación a si el amparo conferido se extiende o no a productos análogos digitales.

En tal contexto, el 1 de enero de 2023 entraban en vigor los principios sobre los que actualmente la EUIPO basa su interpretación de la 12 edición de la Clasificación de Niza, en la cual, los NFT's, se han clasificado dentro de la clase 9 como «*archivos digitales descargables autenticados por tokens no fungibles [NFT]*».

En concreto, las directrices de la EUIPO nos ofrecen las siguientes pautas:

1) Delimita conceptualmente los NFTs como «*certificados digitales únicos, registrados en una cadena de bloques, que se utilizan como medio para registrar la titularidad de un artículo, apuntando que este término no designa el elemento digital en sí, sino únicamente su medio de certificación*».

2) Establece que el término «*token no fungible*» previsto en la Clasificación de Niza es, por sí solo, impreciso. En consecuencia, se exigirá un cierto grado de especificidad con respecto al producto concreto que se pretenda identificar, no admitiendo el término «NFT» de manera genérica.

3) Requiere una definición concreta de los productos virtuales exactos en los que se prevea utilizar la marca.

De tal modo que, en virtud de la publicación de estas directrices, la EUIPO espera dar seguridad jurídica ante este nuevo contexto virtual, habida cuenta de la relevancia de los cambios experimentados y, en particular, de la necesidad de otorgar un marco jurídico que garantice la estabilidad y seguridad jurídica de los titulares marcarios en los mercados digitales. Si bien, estas directrices ofrecen una base armonizada como elemento fundamental, para establecer la protección de estos activos, desde la perspectiva registral todavía son varios los aspectos por definir, que deberán precisarse en el marco de una práctica decisoria todavía inexistente. Asimismo, siguiendo el criterio de la EUIPO, el pasado 13 de octubre de 2023, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual publicó la 12ª edición de la Clasificación de Niza incorporando la denominación «*token no fungible*» en la clase 9.

VII. LA DOCTRINA DEL AGOTAMIENTO DE MARCA

En base a la doctrina del agotamiento del derecho de marca, una vez que el titular vende un producto en el mercado, agota sus derechos exclusivos sobre ese producto en relación con su posterior comercialización y venta, en tanto que, el mismo pasa a ser de libre comercio²³. Ahora bien, con el fin de preservar otros derechos inherentes a la marca registrada, los artículos 36.2 de la Ley de Marcas y 15 del Reglamento de la Unión Europea, recogen una excepción que se aplicará «cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de estos se haya modificado o alterado tras su comercialización»²⁴

Así las cosas, en virtud del uso que se está haciendo de los NFT, a saber, desde la consideración de los mismos como un producto, no se encuentra amparado bajo la referida doctrina. En consecuencia, conviene analizar si en relación con la marca registrada para bienes físicos, efectivamente se produce el agotamiento de la marca, cuando la misma es usada por un tercero sin autorización del titular de la marca en el Metaverso. A este respecto, en el asunto de los MetaBirkin parece que se considera que el agotamiento de la marca no se ha producido cuando el titular de la marca, es decir, Hermès, la usa en el mundo físico pero no en el digital. Por consiguiente, y dado que el titular de la marca no la había usado en el mundo digital, el agotamiento no se había producido y el uso de la marca en el Metaverso por un tercero sin autorización del titular, supuso una infracción marcaria.

Este planteamiento, puede tener sentido cuando se trata de marcas renombradas, puesto que el prestigio y renombre del referido signo impide cualesquiera usos por parte de un tercero en un mercado en el que no se haya usado por el titular, y que es independiente del mercado tangible, todo ello incluso para bienes digitales distintos de los bienes registrados por la marca. Con todo, se aprecia una tendencia a que las empresas registren sus marcas para productos y servicios digitales, con el fin de impedir que un tercero pueda usar la marca renombrada, evitando así, supuestos de infracción de marca en el Metaverso. Evitando, con ello, importantes daños económicos y reputacionales. Sin embargo, este planteamiento no parece en la práctica del todo acertado, puesto que, como es sabido, el titular de la marca tiene la obligación desde la fecha de registro de utilizarla de forma real y efectiva en el territorio relevante para los productos o servicios para los que ha sido concedida, en tanto que, de lo contrario, si no se ha utilizado transcurridos cinco años desde su registro será cancelada por falta de uso. Por tanto, no resulta recomendable el registro de marcas para su uso en el Metaverso si no existe un efectivo y real proyecto de uso de la marca como tal²⁵.

En otro orden de ideas, conviene recordar que para que el uso de una marca por parte de un tercero lesione una marca ajena, requiere que se trate de un uso en el tráfico económico. Atendiendo, por tanto, a un requisito que en este con-

²³ Artículo 36 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Así como el artículo 15 del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

²⁴ Por ejemplo, por encontrarse alterado el producto o embalaje del mismo, en tanto que, podría perjudicar la imagen de la marca. En tal sentido, vid. STJUE de 11 de noviembre de 1997.F. Loendersloot Internationale Expeditie vs George Ballantine & Son Ltd. Asunto C-349/95, ECLI:EU:C:1997:530

²⁵ Sobre la obligación de uso de la marca vid. PALAU RAMÍREZ (2005), págs. 146-160.

texto fácilmente se cumplirá, en tanto que es difícil sostener que el Metaverso es ajeno al tráfico comercial.

Habida cuenta de que en relación al principio de territorialidad que caracteriza a los derechos de propiedad industrial, sólo se lesiona el derecho cuando los actos del tercero son realizados, o bien, producen sus efectos en el Estado en el cual se reconoce el derecho, parece evidente el choque entre el carácter global y deslocalizado de estos activos digitales, a los que se puede acceder desde cualquier parte del mundo y el referido principio. En consecuencia, será necesario establecer un nexo entre lo que sucede en el Metaverso y el concreto territorio en el cual está protegido el derecho de marca. Esta problemática no es nueva ni surge con el Metaverso, puesto que ya se planteó en los orígenes de internet. En consecuencia, como medida resolutive al respecto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Unión de París en 2001, firmaban la *Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de Propiedad Industrial sobre signos, en Internet*, estableciendo que, la presencia de una marca en la red únicamente implica una utilización en un determinado Estado miembro cuando el uso tiene efecto comercial en dicho Estado, atendiendo a criterios relacionados con el idioma utilizado, la moneda de indicación del precio, etc. En función de ello, y teniendo en cuenta que en ambos casos hablamos de mercado digital, podemos considerar que pueden aplicarse los mismos criterios para el uso de las marcas en internet y en el Metaverso.

En este sentido, en materia de determinación de la jurisdicción en caso de conflicto, se seguirán los criterios establecidos en el precepto 3 de la citada Recomendación, que contiene una serie de factores que las autoridades competentes en cada Estado miembro deben desarrollar para determinar si el uso de una marca en Internet tiene un efecto comercial en su territorio. Que en síntesis, consiste en llevar a cabo un uso en el tráfico económico de los productos y servicios protegidos.

En términos de jurisdicción competente en vulneración de marcas nacionales en internet, esta interpretación deriva en la jurisdicción del tribunal del lugar de producción del hecho ilícito²⁶. Con todo, parecen más razonables otras premisas recientemente planteadas por la doctrina, al considerar que debería adoptarse un *criterio de jurisdicción común a nivel mundial y una competencia descentralizada*, puesto que en el Metaverso actúan distintas personas de muy diversos países en los que la normativa aplicable en cada supuesto es dispar. Se trataría, por tanto, de lograr una legislación aplicable a todos los Estados en materia de planta y demarcación judicial desde una óptica descentralizada y mundial²⁷. Considerando la vertiente global sobre la que tiene base el Metaverso, esta propuesta doctrinal, ciertamente, parece más acertada.

De igual modo, cabría cuestionar si, en el ámbito de los conflictos surgidos en el Metaverso, sería necesario acudir también a los MASC aplicables a los asuntos civiles y mercantiles transfronterizos ex artículo 2.1. en el marco del Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, lo que conlleva que, previamente a la

²⁶ Vid. STJUE, de 5 de septiembre de 2019, Asunto C-172/18, ECLI:EU:C:2019:276. El referido fallo indica que para las marcas de la Unión Europea, la aplicación del *forum delicti commissi* exige probar que el presunto infractor dirigía sus actividades hacia dicho Estado, lo que en la práctica del Metaverso resulta complicado de probar, siendo esta, por tanto, una cuestión aún abierta.

²⁷ BUENO DE MATA (2023), págs. 23 a 35.

intervención judicial, para la resolución de un litigio suscitado en el metaverso, sea necesario recurrir a la resolución extrajudicial²⁸.

Por lo que respecta a la distinción entre ser propietario del activo digital y poseer los derechos de propiedad del NFT, si bien, no es relevante para la percepción del consumidor, sí lo es en cuanto a contra quién debe emprender acciones legales el titular de la marca comercial frente a una posible infracción. Como es sabido, adquirir un NFT no implica, *per se*, la cesión de derechos de propiedad intelectual sobre la obra, pues una cosa es la adquisición del NFT y otra tener los derechos de la obra principal u original. En consecuencia, más allá del contenido artístico, cuando se trata de NFT's es fundamental que el consumidor sepa qué está adquiriendo. Por lo general, el autor de los derechos morales y patrimoniales es, por defecto, el creador de la obra. Empero, respecto a los patrimoniales, es importante que se establezca si realmente se está adquiriendo su uso, dado que, si no se ceden derechos de propiedad intelectual, básicamente se adquiere el derecho a tenerlo, como cuando adquirimos una obra de arte.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- BARRIO ANDRÉS, Moisés (2022), *Metaverso: origen, concepto y aplicaciones. Derecho Digital e Innovación*, Wolters Kluwer, Madrid.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo (1993), *Tratado de Derecho Industrial: Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, disciplina de la Competencia Desleal*, Civitas, Madrid.
- BUENO DE MATA, Federico (2023), «Desafíos del derecho procesal ante el metaverso: métodos de resolución de conflictos generados entre avatares» en AAVV, Colex, Madrid.
- DÍAZ VALES, Fernando, (2008), «La doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de propiedad industrial», *Anuario de la Facultad de Derecho (Universidad de Alcalá)*, núm. 1, págs. 15-44.
- FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos (2014), *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*, Marcial Pons, Madrid.
- FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos (2017), «Posición jurídica del titular de la marca», en Otero Lastres J. M, y Botana Agra, M. (eds.), *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, págs. 487-779.
- LEMA DEVESA, Carlos (2013), «La dilución de la marca», en Tobío Rivas, A. M.ª; Fernández-Albor Baltar, A., y Tato Plaza, A. (eds.), *Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al prof. Dr. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid, págs. 643-689.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel (2007), *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid.
- MASSAGUER FUENTES, José (2011), «La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de propiedad intelectual por medio de la Ley de Competencia Desleal», en Morral Soldevila, T. *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial, Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Thomson Reuters-Civitas, Barcelona. págs. 157-197.
- MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano (1995), *La protección de la marca renombrada*, Civitas, Madrid.
- PALAU RAMÍREZ, Felipe (2005), *La obligación de uso de la marca*, Tirant lo Blanch, Valencia.

²⁸ 121/000097 Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia, Serie A: Proyectos de Ley, 22 de abril de 2022, Núm. 97-1, pág. 1.