



# INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS EN EL METAVERSO

Trademark Infringement in the Metaverse

ANA MARÍA CARO CASTAÑO

VALENTINA MUÑOZ GAITÁN

Trabajo de Grado

Asesora: María Camila Correa Márquez

UNIVERSIDAD EAFIT

ESCUELA DE DERECHO

DERECHO

MEDELLÍN

2025

## Índice

Introducción.....	3
Planteamiento del problema.....	4
Justificación.....	6
Palabras claves .....	9
Abstract .....	9
Keywords.....	10
Capítulo I: definición de conceptos básicos y aplicaciones actuales.....	10
Definición del metaverso y los <i>Non Fungible Tokens</i> (NFT): su historia y cómo funcionan .....	15
Relación de las marcas registradas y el metaverso.....	19
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) .....	26
Capítulo II: problemáticas derivadas del intercambio de productos en el metaverso.....	28
Casos de infracciones marcarias en el metaverso .....	30
Caso Hermès International y Hermès of Paris, Inc. vs Mason Rothschild ....	32
Análisis jurídico de la defensa y resolución de la sentencia .....	39
Conclusiones.....	43
Referencias .....	47
Bibliografía complementaria .....	50

## **Introducción**

El avance de la tecnología ha transformado de manera significativa cómo las marcas interactúan con los consumidores, dando lugar a nuevos espacios comerciales y jurídicos. Entre estas innovaciones, el metaverso ha emergido como un entorno clave para la creación, distribución y comercialización de bienes digitales, presentando oportunidades sin precedentes para las marcas registradas. Sin embargo, su crecimiento exponencial también plantea importantes desafíos legales, en especial en lo que respecta a la protección de los derechos de propiedad intelectual y la regulación de marcas en un entorno virtual descentralizado.

Ahora bien, resulta fundamental referirse al entorno descentralizado si consideramos que los derechos de propiedad intelectual son, por naturaleza, derechos territoriales, cuya aplicación y protección se encuentra restringida a los límites geográficos de cada país o región, reflejando así la soberanía de cada Estado sobre estos derechos, así como también derechos basados en el principio de especialidad, donde la protección de una marca se limita a los productos o servicios para los cuales ha sido registrada y dentro de una determinada clase del sistema de clasificación (la Clasificación Internacional de Niza). Estas características hacen especialmente complejo garantizar una protección efectiva de los bienes digitales en escenarios descentralizados, como es el caso de los mundos virtuales.

Así las cosas, a medida que empresas globales como Gucci y Louis Vuitton exploran el metaverso para expandir su presencia y ofrecer experiencias interactivas a los consumidores, se evidencia la necesidad de un marco normativo claro y actualizado que garantice la protección de los derechos

marcarlos. La intersección entre la propiedad intelectual, la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes genera nuevas dinámicas legales que no siempre están contempladas en las legislaciones actuales. En el caso de Colombia, la falta de regulación específica sobre la materia deja abierta la puerta a posibles conflictos legales, incertidumbre para los titulares de derechos y dificultades en la aplicación de la normativa vigente.

En consecuencia, esta monografía se centra en analizar la responsabilidad por infracción de derechos marcarlos en el metaverso, con un enfoque que permita evaluar a profundidad el estado actual de la regulación en Colombia. El propósito es contribuir al desarrollo de una base legal más sólida que permita a las marcas y empresas operar con mayor seguridad en entornos digitales, al tiempo que se garantiza la protección de los derechos de los creadores.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la legislación en materia de propiedad intelectual enfrenta lagunas y ambigüedades, es fundamental abordar estos vacíos, con el fin de proponer soluciones que puedan servir de referencia para futuras interpretaciones y aplicaciones del derecho.

### **Planteamiento del problema**

El apresurado crecimiento de la tecnología, el internet y el metaverso han transformado aspectos de la vida moderna y cotidiana, creando retos significativos para las legislaciones y regulaciones respectivas, sobre todo en la creación y comercialización de activos digitales. De esta manera, la responsabilidad por infracción de derechos marcarlos en el metaverso plantea

desafíos y complicaciones debido a la naturaleza descentralizada y global del mundo digital.

Esta naturaleza entra en conflicto con diversos principios fundamentales del derecho marcario, en particular el principio de especialidad y el principio de territorialidad, los cuales plantean desafíos significativos para la protección de las marcas en entornos digitales. Por un lado, el principio de especialidad limita la protección marcaria a los productos y servicios para los cuales ha sido registrada, lo que genera incertidumbre sobre su aplicación en bienes y servicios virtuales, como NFT o avatares. Por otro lado, el principio de territorialidad, como ya se mencionó, establece que los derechos de marca son válidos sólo en las jurisdicciones donde fueron otorgados, lo que dificulta su protección en espacios descentralizados y sin fronteras físicas, como los metaversos.

Este escenario se complica aún más debido a la ausencia de una legislación específica, detallada y armonizada que regule la propiedad intelectual en los mundos virtuales. A falta de normas claras, las disputas por el uso indebido de marcas en estos entornos suelen depender de interpretaciones extensivas del derecho tradicional, lo que genera incertidumbre jurídica y favorece la proliferación de infracciones y conflictos marcarios en el ámbito digital.

Entonces, los usuarios y creadores en dichos espacios pueden infringir derechos marcarios con o sin intenciones de explotación, el problema radica en identificar y reconocer la responsabilidad de los actores cuando estas infracciones se realizan en plataformas descentralizadas.

Ahora bien, una de las complejidades más visibles es la poca información legal, o las llamadas “lagunas legales” en cuanto a la protección de las marcas

registradas en este entorno digital. Dicha situación presenta una nueva perspectiva crítica frente al marco legal de la tecnología, como la inteligencia artificial. Es decir, a medida que estas se vuelvan más accesibles se podrá evidenciar un aumento en la producción de dichas obras digitales que eventualmente se enfrentarán a las leyes tradicionales y/o convencionales a reinventarse, innovar y considerar diversas soluciones para la regulación de derechos de autor y marcas registradas, así como preguntas sobre la titularidad de las creaciones, su protección legal y la autenticidad de las mismas.

Por tanto, es fundamental desarrollar un marco normativo que aborde estos retos y que se establezcan mecanismos de protección a las marcas en el metaverso, para así garantizar que las medidas legales puedan adaptarse al inevitable crecimiento exponencial de la tecnología.

### **Justificación**

Las marcas desempeñan un papel fundamental en el crecimiento de cualquier negocio, ya que actúan como el principal distintivo de los productos o servicios que se ofrecen al mercado. Su función es informar al consumidor sobre el origen y la calidad de lo que adquiere, además de diferenciarlos de la competencia en un entorno donde la variedad de opciones es infinita. Así las cosas, la protección de estas resulta crucial, en especial en el contexto del metaverso, un fenómeno que ha transformado la sociedad a nivel global.

La llegada de las nuevas y modernas tecnologías como la inteligencia artificial y el metaverso representan una cantidad importante de nuevos retos y desafíos en diferentes ámbitos, sobre todo entendiendo que el marco legal los debe abordar de manera efectiva y clara, además de estar preparado con soluciones y análisis detallados. De allí, surge la importancia de investigar cómo

estos casos de innovaciones tecnológicas interactúan y se relacionan con las leyes de la propiedad intelectual que se existen en el momento en Colombia.

Así pues, abordar la responsabilidad por infracción de derechos marcarios en el metaverso resalta la creciente influencia, expansión y crecimiento de los entornos digitales, tanto en la economía global como en la cotidianidad. En tanto, a medida que el metaverso se convierte en una plataforma central de creación, distribución y comercialización de bienes digitales, surge la necesidad urgente de comprender y regular las implicaciones legales sobre los derechos marcarios en estos casos. Así entonces, es fundamental contar con una perspectiva de protección para las empresas y marcas colombianas respecto a derechos de propiedad y valor de marca en un mercado digitalizado y globalizado.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que las ambigüedades existentes en la legislación actual generan desconocimiento e incertidumbre, tanto para las marcas como para los creadores digitales, es común que muchas personas asuman que el fácil acceso a la información, a las obras y a las marcas les otorga el derecho de utilizarlas sin restricciones. Esta percepción errónea puede llevar a actos de infracción o usos no autorizados, lo que generará conflictos legales con altas complicaciones para ambas partes.

Es por lo anterior, por lo que se hace indispensable contar con investigaciones, precedentes e informaciones, que contribuyan a actualizar los programas de estudio e incorporar nuevos aportes a estos temas emergentes, todo con el fin de preparar a la legislación colombiana para enfrentar estos desafíos legales y promover el desarrollo de competencias críticas en profesionales y estudiantes, incluyendo la resolución de conflictos en contextos tecnológicos complejos y nuevos.

Ahora bien, es importante resaltar que el metaverso surgió como una plataforma clave para las marcas registradas, ofreciendo nuevas oportunidades para la publicidad, la interacción con los consumidores y la venta de productos digitales. Varias compañías han aprovechado este entorno digital para crear experiencias únicas y coleccionables dentro de estos mundos virtuales. Por ejemplo, marcas como Gucci y Louis Vuitton han desarrollado espacios y experiencias inmersivas en plataformas como *Roblox*, permitiendo a los usuarios comprar ropa digital exclusiva y participar en eventos interactivos.

De esta manera, se tiene que estas iniciativas no solo refuerzan la conexión con los consumidores, sino que también abren la puerta a nuevas formas de proteger y gestionar las marcas registradas en estos entornos virtuales. En consecuencia, aunque el metaverso ofrece un sinnúmero de oportunidades, no solo para las marcas sino también para los consumidores, este espacio digital plantea desafíos legales en términos de propiedad intelectual, regulación de marcas y derechos de los usuarios.

Por todo lo expuesto, las marcas colombianas deben navegar de manera cuidadosa para asegurar que su presencia en estos espacios digitales se ajuste a las normativas legales existentes y no incurrir en ninguna infracción relacionada. De otro lado, se debe fomentar la investigación jurídica y ahondar en el estudio de estas nuevas tecnologías, no solo para prever posibles soluciones a las diferentes problemáticas que surjan y ofrecer un litigio estratégico por nuestra parte, sino también para contar con una legislación, doctrina y jurisprudencia actualizadas, capaz de enfrentarse a futuras conversaciones sobre el uso responsable de los activos digitales en los distintos espacios que nos vaya ofreciendo la tecnología, tales como el metaverso.

## **Palabras claves**

Metaverso, plataformas digitales, marcas, inteligencia artificial, propiedad intelectual, titular, protección marcaria, licencias, infracciones marcarias.

## **Abstract**

Due to the increased growth of technology, the internet, and the metaverse has created significant legal challenges, particularly regarding the protection of intellectual property rights. This paper explores the complexities surrounding trademark infringement in the metaverse environment, focusing on the role of artificial intelligence (AI) in the creation and commercialization of digital goods. In the decentralized and global nature of the metaverse, traditional legal frameworks struggle to address new forms of protection, breaking with principles such as territoriality and specialty, and in consequence new forms of infringement, where users may intentionally or unintentionally violate intellectual property rights. A critical issue is determining the liability of infringers in these virtual environments.

This research investigates how existing intellectual property laws, particularly in Colombia, can be applied to protect registered trademarks in the metaverse. By analyzing the legal gaps in current legislation, this monograph provides insight into how AI-generated digital assets challenge conventional legal frameworks. It also evaluates the impact of trademark violations on brand value and the necessity of developing new legal mechanisms to safeguard trademarks in virtual spaces.

## **Keywords**

Metaverse, digital platforms, brands, artificial intelligence, intellectual property, trademark ownership, trademark protection, licensing, trademark infringement.

## **Capítulo I: definición de conceptos básicos y aplicaciones actuales**

Una marca se define, según el artículo 134 de la *Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)*, como “cualquier signo que sea apto distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica que sirva para distinguir los productos o servicios de una persona de los de otras” (art. 134).

De acuerdo con esta definición, existen marcas tradicionales como las nominativas, las formas gráficas o la unión de ambas, y las no tradicionales como los sonidos, las formas, los colores o cualquier signo que pueda ser representado de manera gráfica. Se afirma entonces que la *Decisión 486* establece este marco normativo para la protección de las marcas dentro de los países miembros de la Comunidad Andina, incluyendo Colombia.

La Real Academia Española (RAE), por su parte, define la marca como: “Señal, signo o símbolo con que se distingue un producto o servicio de otros” (2023). Es utilizable este signo principalmente para identificar el origen empresarial de los servicios o productos, y su efectiva protección garantiza que los consumidores puedan identificar la fuente, la calidad y demás especificaciones de lo que adquieren en un producto o servicio.

La *Decisión 486 de 2000* también establece en su artículo 135 que no podrán registrarse como marcas los signos que no puedan constituir marca, es

decir, aquellos que no son susceptibles de ser representados de manera gráfica. Además, establece que tampoco podrán registrarse como marca los signos que carezcan de distintividad, que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican, entre otros.

En Colombia, el proceso de registro de una marca sigue un procedimiento administrativo ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que es la entidad encargada de proteger los derechos de propiedad industrial, aplicables para el caso. Según la *Decisión 486 de 2000*, los pasos básicos para registrar una marca son los siguientes:

- 1. Búsqueda y análisis de antecedentes:** se realiza una búsqueda para verificar que la marca no haya sido registrada previamente, esto se realiza a través de la base de datos de la SIC. Este paso es opcional, sin embargo, siempre se sugiere iniciar con la búsqueda, pues permite identificar posibles riesgos y viabilidad del proceso.
- 2. Presentación de solicitud:** se debe presentar una solicitud de registro ante la SIC, la cual debe incluir la marca a registrar, la identificación detallada y exacta de los productos o servicios y los datos completos del solicitante.
- 3. Examen de forma:** la SIC deberá verificar que la solicitud cumpla con los requisitos legales formales.
- 4. Publicación en el Boletín de Propiedad Industrial:** superado el examen de forma, la SIC publica la solicitud para que terceros tengan la posibilidad de presentar oposiciones.

- 5. Examen de fondo:** se evalúa entonces si la marca cumple con los requisitos de distintividad y representación gráfica. Así mismo, la SIC analiza si existen antecedentes que pudieran representar un obstáculo para su registro.
- 6. Registro y otorgamiento del certificado:** como resultado del examen de fondo, y sin encontrarse antecedentes que impidan el registro, la marca es concedida y la SIC otorga al titular un certificado de registro.

Ahora bien, según la *Decisión 486 de 2000* en su artículo 155, una infracción marcaria se presenta cuando un tercero utiliza sin autorización una marca registrada, violando los derechos exclusivos de su titular. Una infracción según dicha ley puede ser por uso indebido de una marca registrada, esto incluye reproducir, imitar o usar de manera no autorizada una marca en productos o servicios similares, lo cual generaría confusión o riesgo de asociación con la marca registrada.

La RAE define infracción como “transgresión de una norma” (2023). En el caso de la infracción marcaria, se consideraría entonces una transgresión de la norma que protege los derechos exclusivos del titular sobre su marca registrada. Así las cosas, existen diferentes actos a través de los cuales se podría materializar una infracción marcaria, según la *Decisión 486 de 2000* en sus artículos 154, 155, 157 y 238, y en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se destacan:

- a) El uso no autorizado de la marca:** esto ocurre cuando un tercero utiliza una marca idéntica o similar en productos o servicios que pueden causar confusión en los consumidores, ya que se cree que provienen del mismo origen comercial.

- b) Modificación de la marca:** es la alteración de una marca ya aplicada en productos o servicios, con fines comerciales, sin el consentimiento del titular.
- c) Fabricación de materiales con la marca:** esta consiste en la creación o comercialización de productos que contienen el signo registrado sin autorización del titular.
- d) Riesgo de confusión o asociación:** es el uso de una marca idéntica o similar; aunque no se utilice en productos o servicios idénticos, se considera una infracción puesto que puede causar confusión entre los consumidores o una falsa asociación con la marca original.
- e) Dilución de marca notoria:** en el caso de las marcas notoriamente conocidas, el uso no autorizado, incluso para productos o servicios diferentes, puede llegar a diluir el valor distintivo o prestigio de la marca, generando perjuicios económicos o comerciales al titular de esta.

Según la *Decisión 486 de la Comunidad Andina*, los titulares de una marca registrada gozan de una serie de derechos exclusivos sobre su signo distintivo, lo que incluye el derecho de actuar y responder contra aquellas infracciones que impliquen el uso no autorizado de su marca. Dichos derechos están protegidos por diversas acciones legales que el titular puede interponer para salvaguardar su propiedad intelectual. Hay diversos ámbitos dependiendo de la gravedad y las circunstancias del caso; se pueden ejercer acciones civiles, administrativas e incluso penales.

En el ámbito civil, según la *Decisión 486 de 2000* el titular de la marca puede solicitar la reparación por daños y perjuicios derivados del uso no

autorizado de su marca registrada, incluyendo además indemnizaciones económicas (arts. 238 y 243). A su vez, el derecho administrativo otorga la posibilidad de solicitar la suspensión de dicha actividad que esté considerándose como infractora, la destrucción de productos falsificados y la cancelación del registro de marcas conflictivas, todo ello a través de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), esto según los artículos 165, 234 y 240 de la *Decisión 486 de 2000*.

Por otro lado, en casos que se evalúen y sean más graves de infracción, sobre todo si la actividad involucra dolo o intención de causar daño, se puede proceder con acciones legales de carácter penal, que buscan sancionar conductas ilícitas relacionadas con la falsificación o el uso fraudulento de marcas registradas. Así lo establece el Código Penal Colombiano en relación con los delitos de propiedad industrial, establecidos principalmente en los artículos 273 a 277 del Código, regulando el uso no autorizado de marcas registradas y brindando protección a los derechos de los titulares, como consecuencia se aplican sanciones.

Entonces, el registro de la marca en Colombia es válido por 10 años y podrá renovarse de manera indefinida, según la *Decisión 486 de la Comunidad Andina* que regula la propiedad industrial en Colombia, la cual establece que podrá renovarse el registro de una marca por períodos sucesivos de 10 años.

## **Definición del metaverso y los *Non Fungible Tokens* (NFT): su historia y cómo funcionan**

El término “metaverso” se refiere a un espacio virtual tridimensional e inmersivo donde los usuarios pueden interactuar entre sí y con entornos digitales a través del uso de tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, y la inteligencia artificial (IA). A su vez, la RAE define “metaverso” como: “Un entorno donde los humanos interactúan social y económicamente como avatares en un ciberespacio, que actúa como una metáfora del mundo real, pero sin sus limitaciones físicas” (2022).

Se identifican diversas definiciones, pero para unificarlas podría decirse que el metaverso es un espacio fundamentalmente virtual, tridimensional, compartido en tiempo real, donde los usuarios pueden interactuar entre estos. Aunque se usa en singular, es un término genérico que engloba múltiples entornos creados por distintas empresas, como *Horizon*, *Decentraland*, *Roblox* y *Sandbox*. Por lo tanto, cuando se menciona “el Metaverso”, se reconoce la existencia de diversos metaversos, como los mencionados:

En pocas palabras, el metaverso es un espacio virtual en el que los usuarios pueden interactuar y establecer conexiones entre sí de múltiples formas (jugando a videojuegos, colaborando, comprando y explorando) sin abandonar la comodidad del sofá de su casa. (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 2022, párr. 1).

Para que se pueda experimentar la sensación de compartir un espacio con otros en un mundo virtual, este debe permitir la conexión simultánea de

varios usuarios. Por ello, cada usuario debe percibir el paso del tiempo de manera uniforme dentro del entorno virtual. Aunque es posible imaginar un mundo virtual donde el tiempo transcurra a una velocidad diferente, como el doble o la mitad de la velocidad del mundo físico, las acciones en el mundo virtual estarían condicionadas por el tiempo del mundo real. Por la estrecha relación entre estos dos mundos, el tiempo en el mundo virtual debe coincidir con el del mundo físico, o estar limitado por él (González, 2022, p. 5).

Así entonces, alrededor de esta dinámica, las marcas han visto estos espacios como una gran oportunidad de negocio, pudiendo comercializar sus marcas en estos mundos virtuales, convirtiendo el metaverso en una plataforma que pretende impulsar al mercado a nuevas opciones de compra y venta de sus productos. En el metaverso, las marcas de lujo están explorando de manera constante diversas estrategias para fortalecer su presencia y ofrecer experiencias únicas a los consumidores. Así pues, una de estas estrategias es la creación de tiendas virtuales inmersivas, donde los usuarios podrán interactuar con productos en entornos tridimensionales. Por ejemplo, Gucci lanzó en 2021 el “Gucci Garden Experience” en la plataforma *Roblox*, permitiendo a los usuarios explorar y comprar artículos digitales de la marca en un espacio virtual diseñado para reflejar la estética de sus colecciones físicas. “Al ingresar a la experiencia Gucci Garden, los visitantes se despojan de sus avatares, convirtiéndose en un maniquí neutral. Sin género ni edad, el maniquí simboliza que todos comenzamos nuestro viaje por la vida como un lienzo en blanco” (Gucci, 2021, párr. 2).

**¿Cómo es posible el intercambio de productos y servicios en el metaverso?**

Aunado a lo anterior, se tiene que estos intercambios son posibles gracias al *blockchain*, la cual es una tecnología que utiliza una cadena de bloques de información para registrar operaciones y transacciones de forma en línea y simultánea. De esta forma, cada bloque contiene un registro inmutable, similar a un gran libro contable o un registro público, lo que asegura que la información no pueda ser alterada una vez almacenada:

La *blockchain* está compuesta por un grupo de bloques interconectados (de ahí su nombre “cadena de bloques”). Cada bloque contiene una lista de transacciones pasadas, esto es, las transferencias de tokens de una persona a otra. Así mismo, los bloques se encuentran identificados con una especie de huella digital denominada hash, junto con una marca de tiempo y la identificación (o hash) del bloque anterior. (Padilla, 2020, p. 10)

En la actualidad, muchas marcas emplean la tecnología *blockchain* para asegurar la trazabilidad y seguridad en toda la cadena de fabricación, suministro, distribución y comercialización de sus productos. Por consiguiente, esta herramienta facilita el control exhaustivo que garantiza que cada etapa de la cadena se realice sin errores ni manipulaciones, asegurando así la calidad del producto final.

De la misma manera, se resalta que el origen del *blockchain* está ligado al nacimiento del *bitcoin*. Este último, lo creó en 2008 una persona cuyo nombre real aún se desconoce, bajo el pseudónimo de Satoshi Nakamoto, en el contexto de la crisis financiera del 2008, donde los bancos centrales usaban los recursos

de sus clientes para salvar las entidades financieras en crisis que usaban un sistema financiero inestable. Así, *bitcoin* nace como moneda libre de la autoridad de los gobiernos para romper el monopolio de la soberanía monetaria estatal, para que los usuarios acudan a una moneda no controlada y puedan realizar las diferentes operaciones financieras.

Así entonces, se tiene que en el metaverso el intercambio de productos y servicios que se ofrecen allí se da a través de criptomonedas como el *bitcoin*, entre otros. De hecho, existen realidades virtuales como *Second Life* (SL) que tiene su propia moneda digital con la que se realizan las distintas transacciones dentro de la plataforma:

Una característica única de SL en comparación de otros metaversos es la capacidad que tienen los usuarios de mantener la propiedad de los derechos sobre todo lo que lleguen a crear o comprar en este mundo virtual, y por supuesto, de la misma manera que cualquier residente de SL tiene la posibilidad de comprar bienes y servicios, también puede vender sus propiedades a otros residentes. (Celestino et. al., 2014, p. 91).

En tanto, el uso del *blockchain* y las criptomonedas permite que los productos se comercialicen de forma exclusiva en plataformas autorizadas, lo que reduce el plagio, las falsificaciones y las ventas en el mercado negro. Esta tecnología protege la propiedad intelectual al garantizar la trazabilidad completa de cada producto a lo largo de su ciclo de vida: desde la producción y el suministro hasta la distribución, comercialización y promoción. En este sentido,

como resultado, se minimiza el fraude y se ofrece a los consumidores la seguridad de que adquieren productos originales y no imitaciones.

Además, teniendo en cuenta la implementación de contratos inteligentes en *blockchain*, refuerza la protección de los derechos marcarios en el metaverso. Estos contratos automatizan la ejecución de acuerdos, asegurando que las transacciones cumplan con las condiciones establecidas sin necesidad de intermediarios. Así, esto facilita el control sobre la distribución de productos digitales y físicos, garantizando que solo los titulares de los derechos puedan autorizar su venta y uso. De esta manera, las marcas podrán consolidar la confianza de los consumidores en el mundo digital.

### **Relación de las marcas registradas y el metaverso**

El metaverso plantea nuevos retos para la protección de los derechos de propiedad intelectual, en particular de las marcas registradas. Así pues, tradicionalmente la protección marcaria se ha fundamentado en los principios de especialidad y territorialidad mencionados, pilares del derecho marcario. Sin embargo, el carácter global y descentralizado del metaverso genera interrogantes sobre la aplicación efectiva de dichos principios.

El principio de especialidad establece que una marca registrada solo otorga derechos sobre los productos o servicios para los cuales fue concedida. En el metaverso, se genera el interrogante de si una marca registrada por una categoría física podría extenderse a su versión virtual. Como respuesta a este, la jurisprudencia en algunos países ha reconocido qué marcas pueden oponerse al uso de su signo en el ámbito digital cuando se afecte su distintividad o prestigio.

Por otro lado, el principio de territorialidad indica que los derechos sobre una marca están limitados al país donde fue registrada. No obstante, el metaverso no tiene fronteras tradicionales o conocidas, lo que dificulta la aplicación de este principio. En Estados Unidos, casos recientes han evidenciado la necesidad urgente de adaptar el derecho marcario a esta nueva era y realidad digital, en especial la venta de bienes virtuales que simulan productos físicos protegidos por marcas registradas.

De este modo, la protección marcaria en entornos digitales requiere una nueva interpretación de estos principios para lograr garantizar la protección de las marcas en espacios virtuales. Así, el Comité permanente sobre el Derecho de Marcas de la OMPI ha discutido la necesidad de desarrollar directrices internacionales para abordar los desafíos del metaverso en la propiedad intelectual (2022, párr. 2).

En el caso colombiano, aunque no existe aún una regulación específica sobre el metaverso, la SIC ha sido clara y específica en que el uso no autorizado de marcas en entornos digitales puede constituir una infracción marcaria. Esto advierte entonces que los titulares de marcas registradas en Colombia podrían defender sus derechos ante usos indebidos en el metaverso.

Así las cosas, la participación de las marcas en este espacio adopta diversas formas y niveles de complejidad, que van desde plataformas de comercio electrónico hasta experiencias inmersivas mediante herramientas como la realidad virtual. Lo cierto es que cada vez son menos las empresas que no tienen presencia en redes sociales o en internet. En tanto, en el metaverso esta presencia abarca desde estrategias publicitarias hasta la creación de

espacios propios en distintos mundos virtuales, donde los usuarios pueden vivir experiencias de marca o realizar compras en *showrooms* digitales.

En el mercado actual, donde la competencia es intensa, las empresas buscan innovar y adaptarse a los desafíos que trae consigo la digitalización. Por lo anterior, es indispensable crear nuevas estrategias para la promoción de sus productos en estos entornos digitales.

Según Ibeas (2023, párr. 6), algunas de ellas utilizadas por las marcas son:

- a) **Eventos interactivos:** los denominados MILE (*Massive Interactive Live Events*) permiten congregar a miles o incluso millones de personas de todo el mundo en un mismo evento sin la necesidad de un espacio físico. Artistas como Ariana Grande, Travis Scott y Eminem ya han llevado a cabo conciertos en el metaverso. Asimismo, este tipo de eventos han sido aprovechados por empresas para organizar congresos y ferias, presentando sus productos a una audiencia global de manera simultánea.
- b) **Mercadeo de influenciadores:** en el metaverso también existen influenciadores digitales, representados por avatares que operan en este entorno virtual. Ejemplos destacados incluyen a Lil Miquela, considerada una de las figuras más influyentes en Internet según la revista *Time* y *Shudu*, una modelo digital que ha sido imagen de marcas de moda y lujo.
- c) **Estrategias de posicionamiento:** el *search engine optimization* (SEO) y el *search engine marketing* (SEM), evolucionan dentro del metaverso a través del posicionamiento visual. El llamado *visual search* es un método de búsqueda basado en imágenes en lugar de texto, permitiendo que,

mediante una fotografía, captura de pantalla o ilustración, los motores de búsqueda visuales ofrezcan resultados relacionados.

- d) Juegos virtuales:** el *advergaming* ha trascendido las pantallas de los dispositivos móviles para integrarse en la realidad virtual. Un ejemplo es el videojuego *Roblox*, donde marcas como American Eagle han implementado campañas publicitarias dentro del entorno del juego.
- e) Códigos promocionales:** el metaverso permite la fusión entre lo digital y lo físico a través de códigos de descuento que pueden ser utilizados en ambos mundos. Un caso ilustrativo es el de Deliveroo, que implementó una campaña en el videojuego *Animal Crossing*, donde sus repartidores digitales ofrecían comida y otorgaban códigos promocionales a los jugadores que interactuaban con ellos.
- f) Nuevas formas de pago:** como se indicó en lo anterior, las transacciones dentro del metaverso pueden realizarse con monedas virtuales almacenadas en billeteras digitales, las cuales poseen un valor propio. Si una empresa establece con precisión el valor y costo de estas divisas, puede aprovecharlas como una vía para expandir su negocio y vender directamente dentro del metaverso.
- g) Estrategias de comercio descentralizado (*D-commerce*):** el comercio descentralizado ofrece la posibilidad de acceder a precios, explorar la oferta y la demanda e incluso adquirir productos sin restricciones geográficas ni necesidad de visitar un establecimiento físico. En el metaverso, los usuarios podrán comprar bienes y servicios sin ser redirigidos a plataformas de compra convencionales.

De lo anterior podemos evidenciar que el metaverso está transformando la manera en que las marcas interactúan con sus consumidores, ofreciendo nuevas oportunidades para innovar y expandirse en un entorno digital en constante evolución. Desde eventos interactivos y estrategias de mercadeo hasta nuevos métodos de pago y comercio descentralizado, las empresas ahora tienen múltiples opciones para establecer su presencia en este espacio virtual.

Así las cosas, adaptarse a estas tendencias no solo permite a las marcas mantenerse competitivas, sino que también les brinda la posibilidad de conectar con su audiencia de formas más inmersivas y personalizadas. A medida que la tecnología avance y la adopción del metaverso crezca, aquellas empresas que logren integrar de manera eficaz estas estrategias estarán mejor posicionadas para liderar el mercado del futuro.

En cuanto a la resolución de controversias por infracción de derechos marcarios en Colombia, la *Decisión 486 de 2000* establece el marco normativo de la propiedad industrial para los países miembros de la Comunidad Andina, la cual incluye el derecho a proteger las marcas. Los artículos 238 y 239 de la *Decisión 486* permiten a los titulares de marcas demandar la suspensión de actos infractores y obtener medidas cautelares para la debida protección de su derecho exclusivo de uso. A su vez, la práctica administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio, es la encargada de velar por la protección de los derechos marcarios en el país.

En el ámbito de la propiedad industrial, los principios de territorialidad y especialidad cumplen un papel fundamental para la protección y regulación de las marcas, especialmente si se habla de un contexto globalizado y en expansión digital como el del metaverso.

Entonces, la legislación colombiana otorga a los titulares de marcas el derecho de iniciar acciones legales contra infracciones, como la competencia desleal, la falsificación de productos o el uso no autorizado de una marca registrada.

En tanto, los desafíos en Colombia empiezan cuando se habla del metaverso y de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, es decir, la definición de marcas y las clases de marcas deben ser vistas también en el mundo digital, considerando como las marcas pueden ser usadas, infringidas o replicadas en el metaverso. En este punto la inteligencia artificial juega un papel crucial e importante, la IA puede generar representaciones visuales, sonidos o interacciones que se asemejen a las marcas ya registradas con anterioridad, y, por tanto, podrían dar lugar a posibles infracciones de los derechos marcarios. Por ejemplo, una marca tridimensional podría ser replicada en un espacio virtual, generando así un conflicto de intereses y legal por infracción de derechos de propiedad.

Por otro lado, el principio de territorialidad establece que los derechos de una marca solo son válidos dentro del territorio donde se haya registrado. En Colombia, el registro de una marca ante la SIC otorga derechos exclusivos solo dentro del mismo país. Así pues, si un titular desea proteger su marca en otros países debe realizar registros adicionales según la normatividad aplicable y vigente de esos países en cuestión. Además, Colombia es parte de acuerdos internacionales como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que establece mecanismos para el reconocimiento de los derechos marcarios en diversos países.

Entonces, este convenio facilita el reconocimiento mutuo de los derechos marcarios entre los países miembros, el registro sigue considerándose necesario para que los derechos sean válidos para el titular de la marca. “El convenio de París establece que la protección de una marca registrada en un país miembro se extiende a otros países miembros, siempre que se registre la marca en dichos países” (Convenio de París, art. 6).

Aunado a lo anterior, según la *Decisión 486 de 2000*, el principio de especialidad establece que la protección de una marca registrada solo abarca los productos y servicios para los cuales ha sido registrada inicialmente. Así pues, permite que una misma marca pueda coexistir en diferentes sectores, siempre que no cause una confusión al consumidor. En síntesis, dos marcas con el mismo nombre pueden ser registradas en diferentes clases de productos o servicios, sin que esto se considere una infracción marcaria.

Para efectos de ejemplificar este principio, si un titular de una marca registrada para “accesorios” desea usarla para “productos tecnológicos”, deberá entonces registrar una nueva marca en esa clase específica de productos, ya que la protección inicial de su marca no se extiende a otros servicios o productos fuera de los especificados.

Este principio también se extiende al ámbito digital y al metaverso, donde la misma marca puede ser utilizada para servicios virtuales o de realidad aumentada, lo que evidentemente genera dudas sobre su territorialidad en un mundo digital globalizado. Teniendo en cuenta lo anterior, los tribunales y entidades de registro aún deben adaptarse para cubrir de manera adecuada estas necesidades. De esta manera, la expansión de los mercados digitales y el crecimiento del metaverso han generado nuevos desafíos en materia de

propiedad intelectual y derecho marcario, ya que la reproducción y reinterpretación de signos distintivos en estos entornos pueden generar confusión entre los consumidores y afectar los derechos de los titulares de las marcas. La falta de una regulación clara sobre el uso de activos digitales y la protección de marcas en el metaverso plantea la necesidad de establecer marcos normativos que eviten la apropiación indebida y el uso engañoso de signos distintivos.

En este sentido, la incertidumbre jurídica en torno a estas nuevas tecnologías no debe ser motivo para la inacción regulatoria, sino una oportunidad para desarrollar reglas que garanticen la seguridad jurídica en estos espacios virtuales. Tal como lo afirman Rodríguez Zuluaga y Rodríguez Correa (2023) en *Propiedad Intelectual en el Metaverso*:

Si bien es cierto que el uso y/o aplicación del metaverso en Colombia tiene un futuro desconocido, no se puede ignorar el gran impacto que los entornos digitales están teniendo en la sociedad y, por tanto, no se puede ignorar los efectos jurídicos que pueden resultar de un uso indebido de las tecnologías y la inaplicación de un régimen jurídico que establezca una serie de reglas para que no exista tal cosa como el “libre albedrío digital” (p. 6).

### **Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)**

El acuerdo ADPIC es adoptado en 1994 como parte del marco normativo de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el cual establece estándares

mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual, lo cual incluye los derechos marcarios. Así pues, teniendo en cuenta el contexto del metaverso, el ADPIC tiene importancia debido a su aplicación extraterritorial y la exigencia de mecanismos eficaces que vayan contra la falsificación y el constante uso indebido de marcas en entornos digitales. Según el artículo 16 de este acuerdo, se reconoce que el titular de una marca registrada tendrá el derecho exclusivo de impedir su uso por terceros sin autorización, lo que se podría interpretar extensivamente para incluir el uso indebido de marcas en el metaverso.

Por otro lado, la Circular Única de la SIC establece los procedimientos administrativos aplicables al registro y protección de marcas. Así pues, en el contexto del metaverso, esta circular cobra importancia al definir las reglas para la solicitud, oposición, presentación y cancelación de marcas, lo cual es relevante para enfrentar los desafíos e infracciones en el entorno virtual.

La *Decisión 486 de 2000*, en los artículos 135 y 136, establece las causales de irregistrabilidad de una marca, incluyendo las que puedan generar una confusión marcaria, es decir, la posibilidad de que el público consumidor asocie de manera errónea dos signos distintivos debido a sus similitudes. En consecuencia, se han establecido doctrinaria y jurisprudencialmente unas reglas para determinar la similitud entre dos marcas, o lo que es conocido como las reglas del cotejo marcario, así:

- a) **Similitud fonética:** en esta se analiza la similitud en la pronunciación de los signos, considerando acentuación, número de sílabas, sonidos, entre otros.

- b) Similitud ortográfica o visual:** apariencia escrita de las marcas, estructura de las palabras, letras, longitud y elementos gráficos o gramaticales.
- c) Similitud conceptual o ideológica:** se evalúa si los signos hacen alusión a ideas, conceptos o imágenes similares que puedan asociarse en la mente del consumidor.
- d) Conexión competitiva entre los productos o servicios:** si los productos o servicios de las marcas en cuestión pertenecen a mercados parecidos, o si existe una complementariedad entre ellos.
- e) Análisis integral y global de los signos:** se realiza la evaluación del conjunto de los signos en conflicto, incluyendo todos los elementos que lo componen. <sup>1</sup>

Así entonces, la protección de las marcas a través de la *Decisión 486 de 2000* busca evitar confusiones entre los consumidores y garantizar la identidad distintiva de cada signo. La evaluación de la irregistrabilidad de una marca se basa en diversos criterios, como la similitud fonética, ortográfica, conceptual y la conexión competitiva entre los productos o servicios.

## **Capítulo II: problemáticas derivadas del intercambio de productos en el metaverso**

El metaverso al ser un espacio virtual colectivo permite a los usuarios interactuar en entornos tridimensionales en tiempo real. Este representa un innovador y creciente campo para la estrategia de marcas, ventas, publicidad y también se

---

<sup>1</sup> Además de las reglas anteriores, existen otras enlistadas en la circular.

debe incluir la propiedad intelectual. En este contexto, las marcas pueden establecer presencia mediante la creación de espacios digitales, como productos y experiencias. Ahora bien, esto genera desafíos y también oportunidades para la protección de dichas marcas, ya que la normatividad tradicional no prevé una protección virtual y debe adaptarse para lograr abordar cuestiones como la infracción de marcas y el uso no autorizado de las mismas en estos entornos virtuales y digitales.

Según García la protección de las marcas en el metaverso debe incluir la vigilancia y control activo para lograr prevenir el uso no autorizado y la infracción de marcas, y estas, a su vez, deberán considerar la adaptación de sus estrategias digitales para lograr responder a desafíos específicos del metaverso (2022, p. 45-60).

Asimismo, Domínguez Pérez establece que uno de los riesgos latentes en el uso de marcas en el metaverso es que un tercero solicite ante una oficina de registro de marcas la inscripción de la marca para productos y/o servicios digitales. Ejemplo de ello es lo sucedido en Estados Unidos con las marcas Prada y Gucci para productos de las clases 9, 35 y 41 (2023, p. 13).

La Clasificación Internacional de Niza, establecida por el Arreglo de Niza de 1957, es el sistema internacional utilizado para clasificar los productos y servicios en el registro de marcas. Lo anterior, ya que el metaverso introduce bienes y servicios digitales, su impacto en dicha clasificación es crucial.

En consecuencia, la edición 12 de la Clasificación de Niza (2023) ya incorpora ciertas modificaciones para bienes digitales, como:

- a) Clase 9:** incluye bienes virtuales descargables como archivos digitales y NFT.

- b) Clase 35:** considera los servicios de venta de bienes virtuales en *marketplaces* digitales.
- c) Clase 41:** abarca el entretenimiento en el metaverso y la organización de eventos virtuales.

### **Casos de infracciones marcarias en el metaverso**

Así las cosas, de estos intercambios monetarios en estas plataformas, han surgido distintas dificultades respecto de la propiedad de las obras que se comercian en estas realidades virtuales. Lo anterior, porque la comercialización de activos digitales únicos no suele tener un marco legal claro para proteger los derechos de propiedad intelectual. Así pues, los litigios surgen por la falta de consenso sobre qué se está comprando realmente: si se trata de una obra de arte virtual, un derecho de uso o un certificado de propiedad.

Además, las plataformas utilizan contratos inteligentes (*smart contracts*) que, aunque eficientes, no siempre abordan de manera adecuada los problemas relacionados con el derecho marcario, lo que genera disputas sobre la titularidad real, la reventa y los derechos de reproducción de estos activos digitales. En la mayoría de los casos, las leyes vigentes no son suficientes para resolver estas controversias, ya que no consideran las particularidades de los entornos descentralizados y la naturaleza de los bienes no fungibles.

Esto se ve agravado por la globalización de los mercados virtuales, donde los diferentes regímenes legales nacionales pueden generar conflictos de jurisdicción y derechos, haciendo que la protección de los activos en el metaverso sea aún más compleja. Así pues, existen varios ejemplos de distintos litigios que han surgido alrededor del intercambio de estos activos en estas

realidades virtuales o con la creación de NFT. Para ejemplificar, en mayo de 2022, la empresa de moda Mango, propiedad de Punto Fa, S.L., exhibió reproducciones digitales de obras de los artistas Joan Miró, Antoni Tàpies y Miquel Barceló durante la inauguración de su tienda en la Quinta Avenida de Nueva York. Estas reproducciones, presentadas como NFT (tokens no fungibles), fueron expuestas en plataformas digitales como *OpenSea* y en el metaverso *Decentraland*. En respuesta, la Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) demandó a Mango alegando una infracción de los derechos de propiedad intelectual y solicitando una indemnización de 1,37 millones de euros. (Montenegro, 2024, párr. 10)

La demanda alegó que Mango transformó y divulgó públicamente las obras en forma de NFT sin autorización, y solicitaron una indemnización por daños patrimoniales y una medida cautelar para detener el uso de los NFT. En octubre de 2022, por orden judicial se ordenó retirar los NFT de las plataformas y redes sociales. No obstante, la sentencia proferida por el Tribunal de Barcelona concluyó que las modificaciones realizadas por criptoartistas no constituían una reproducción exacta de las obras, sino una transformación que generaba nuevas piezas artísticas originales. Además, se reconoció el derecho de Mango de exhibir los lienzos que adquirió, tanto de manera física como en entornos virtuales, sin afectar la reputación ni el honor de los artistas. Por lo tanto, no se infringieron los derechos marcarios de los artistas ni los de sus herederos.

Ahora bien, es importante ahondar sobre otro caso que resulta clave para comprender la evolución de las disputas sobre derechos marcarios en el contexto digital y constituye una parte indispensable de la investigación de este trabajo: los *metabirkin*. Este caso no solo refuerza los desafíos legales que ya se

mencionaron, sino que también introduce elementos fundamentales que permiten una mejor comprensión de las implicaciones del uso de marcas en plataformas virtuales.

### **Caso Hermès International y Hermès of Paris, Inc. vs Mason Rothschild**

Para dar un breve contexto, se tiene que El Birkin es uno de los bolsos más legendarios y significativos de la casa Hermès y reúne los pilares básicos de la filosofía de la casa de lujo: “piel exquisita, elegancia atemporal, solidez y lujo discreto.” (Vogue, 2024, párr. 1). La idea de este bolso nació gracias a la actriz Jane Birkin, la cual se negaba a utilizar los bolsos pequeños que se usaban en aquella época de los ochenta y cargaba sus pertenencias en un sesto.

Por lo anterior, Jean-Louis Dumas, presidente de la firma de lujo para esa época, se comprometió a crear un bolso espacioso, pero con un diseño elegante y atemporal para la actriz. El resultado fue el bolso de referencia, en el cual Jane participó en el proceso creativo. Así pues, según el material y el tamaño, la creación de un bolso Birkin puede llevar entre 18 y 25 horas de trabajo totalmente artesanal. Cada temporada, los artesanos de la casa francesa actualizan este icónico diseño con nuevas pieles y colores, demostrando la versatilidad y la riqueza continua de su estilo.

Así las cosas, para la casa de lujo, el bolso Birkin es quizá su producto con mayor valor y reconocimiento en el mercado. De hecho, según Castellà (2023, p. 28), el bolso Birkin de Hermès, es uno de los ejemplos más icónicos de marca tridimensional en la moda. Este bolso no es solo símbolo de estatus social, debido a su elevado costo que puede alcanzar los cuarenta mil euros, sino también de exclusividad, pues para adquirirlo, se debe enfrentar a listas de

espera considerablemente largas, de las cuales no existe mucha información disponible<sup>2</sup>. En consecuencia, los consumidores no solo perciben la marca como un emblema de lujo y distinción, sino que también cumplen funciones esenciales en el mercado. Entre ellas, la identificación del origen empresarial, permitiendo así a los consumidores asociar el producto obtenido con un fabricante o proveedor, y la garantía de calidad al transmitir una expectativa sobre las características y estándares del servicio o producto ofrecido. Dichas funciones refuerzan entonces la confianza del público y fortalecen el valor comercial de la marca en el mercado, tanto físico y tangible como en el digital.

Teniendo en cuenta lo anterior, en 2022, el criptoartista Mason Rothschild fue demandado por la casa Hermès por la comercialización de NFT denominados *metabirkins*. Estos consistieron en una serie de 100 coleccionables digitales que presentaban diseños muy similares a los icónicos bolsos Birkin de Hermès que, de hecho, llevan el mismo nombre.

A continuación, se pueden observar las similitudes entre ambos productos de manera gráfica:

<b>Figura 1</b> <i>Birkin Faubourg Tropical</i>	<b>Figura 2</b> <i>"MetaBirkin" bag by Rothschild</i>

---

<sup>2</sup> Este gran mito de la lista de espera se hizo muy popular con la serie *Sex and the City*, cuando el personaje de Samantha Jones, interpretada por la actriz americana Kim Cattrall, se hace pasar por la actriz Lucy Liu, para saltarse la lista y así conseguir el bolso de manera más ágil.



Nota: esta imagen muestra uno de los bolsos icónicos originales de la marca Hermès, tal como se presenta en su página web oficial. Adaptado de *Birkin Faubourg Tropical*, por Hermès, Hermès (s.f.). CC BY 2.0



Nota: esta imagen representa uno de los bolsos "MetaBirkin" diseñados y publicados por el artista Rothschild. Adaptado de *Digital Artist Mason Rothschild Drops 100 'MetaBirkins' NFTs Through Basic.Space*, por Rothschild, 2021, Ferere. CC BY 2.0

Rothschild lanzó por primera vez los *metabirkins* en diciembre de 2021 en *Art Basel* en Miami, Florida. Lo anterior, fue posterior a una colaboración exitosa con el artista Eric Ramirez, un bolso *Birkin* NFT único que se vendió en una subasta de *Basic.Space*<sup>3</sup> llamado *Baby Birkin*, lo cual era una animación de un bebé creciendo dentro del bolso. Los artistas arrojaron un ejemplo de cómo el metaverso incluirá la moda digital, eximiendo el desperdicio de material en un considerable textil alternativo: píxeles de piel en el caso de los *MetaBirkins*:

### Figura 3

<sup>3</sup> *Basic.Space* es una plataforma digital que combina el *e-commerce* y los NFT, enfocada en ofrecer productos exclusivos y experiencias personalizadas de una manera más interactiva. La plataforma permite a influenciadores, artistas y creadores vender artículos, incluyendo moda, coleccionables y productos digitales como NFT, directamente a sus seguidores.



*Nota:* esta imagen representa el primer *Metabirkin* lanzado en 2022 por el artista.

Adaptado de: *The 'Baby Birkin' NFT and the legal scrutiny on digital fashion*, por Rothschild, 2021, McDowell. CC BY 2.0

El artista con el lanzamiento de estos bolsos digitales pretendía generar conciencia para promover las iniciativas de moda “sin pieles” (teniendo en cuenta que los Birkin están hechos con piel, en su mayoría, animal) y adoptar textiles alternativos éticos con el medio ambiente, en este caso: píxeles. Por tal razón, Rothschild creó su colección de *metabirkins* como tokens no fungibles en la plataforma *Basic.Space*, y algunos de estos fueron vendidos por más de 200 Ether<sup>4</sup>, lo que equivale a más de tres mil dólares (Ferere, 2021, párr. 1).

La casa francesa al percatarse de esto levantó una demanda en contra del artista, alegando que el criptoartista realizó un uso indebido de la marca e imagen comercial, lo que en últimas causó confusión entre los clientes de la

---

<sup>4</sup> Ethereum es una plataforma *blockchain* descentralizada que permite la creación y ejecución de contratos inteligentes. A diferencia de *bitcoin*, que fue diseñado principalmente como una criptomoneda, Ethereum fue creado para ser un ecosistema más flexible, con su propia moneda nativa llamada Ether, la cual se utilizó para completar la compra de los *metabirkins*.

marca, toda vez que este acto ha hecho creer que la casa de lujo apoya este proyecto. De la misma manera, Hermès es una de las pocas marcas de lujo que no lanzó NFT al mercado digital, por lo que esto les causó una clara desventaja competitiva.

De esta manera, el artista decidió emitir un comunicado al respecto, afirmando la defensa que sostuvo todo el litigio que consistió en afirmar que no vende bolsos Birkin falsos, sino obras de arte digital, por lo que se ampara en la libertad de expresión regulada en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. A continuación, se encuentra el comunicado del artista:

#### Figura 4

Dear Community,

So, Hermes filed a trademark lawsuit against me on Friday—although they didn't send me or my lawyers a copy. My lawyers and I have reviewed Hermes' complaint. Hermes' claims are groundless and we look forward to defeating those claims in court and helping to set a precedent.

I am not creating or selling fake Birkin bags. I've made art works that depict imaginary, fur-covered Birkin bags.

My lawyers at Lex Lumina PLLC put it well when they said that the First Amendment gives me the right to make and sell art that depicts Birkin bags, just as it gave Andy Warhol the right to make and sell art depicting Campbell's soup cans.

I have the right also to use the term "MetaBirkins" to describe truthfully what that art depicts, and to comment artistically on those bags and on the Birkin brand.

The fact that I sell the art using NFTs doesn't change the fact that it's art. It's quite clear from reading Hermes' complaint that they don't understand what an NFT is, or what NFTs do.

We have tried to be reasonable. Hermes first sent me a letter threatening a lawsuit if I didn't knuckle under and stop doing MetaBirkins altogether. We wrote to them and explained that we were doing nothing we didn't have a right to do. We told them that we believed that the dispute could be resolved through an informal conversation between me and an Hermes representative. Hermes chose instead to break off negotiations and sue me.

I hope Hermes understands that I won't be intimidated.

*Nota:* Adaptado de la red social Twitter bajo el usuario de @MetaBirkins, creada por el cripto artista, 2022. CC BY 2.0

Ahora bien, el problema principal radica en que cualquier producto que lleve la marca *Birkin* será inmediatamente asociado por los compradores y el público como un producto de Hermès, que en últimas crea una falsa impresión de origen o patrocinio.

En este punto, es importante destacar el hecho de que existen diversas posturas respecto a la clasificación de las categorías de confusión. Un sector de la doctrina distingue dos enfoques principales para definir el acto de confusión: uno en sentido estricto y otro en sentido amplio.

La confusión en sentido estricto ocurre cuando el consumidor comete un error sobre la identidad de la empresa que ofrece un determinado producto o servicio, creyendo erróneamente que ambos provienen de la misma compañía. Dentro de esta categoría se identifican dos tipos de confusión:

- a) **Confusión directa o inmediata:** se produce cuando el consumidor, debido a la identidad o gran similitud entre los productos o servicios, asume que corresponden al mismo signo distintivo. Un ejemplo sería la confusión entre "Philips" y "Philip".
- b) **Confusión indirecta o mediata:** ocurre cuando el consumidor reconoce que existen dos signos distintivos diferentes, pero su similitud le lleva a creer que ambos pertenecen a la misma empresa. Esta percepción puede deberse a la impresión de que se trata de una actualización del producto, de un nuevo integrante dentro de una misma línea de productos o de una variación proveniente de una sucursal o filial. Un caso ilustrativo es la confusión entre "Pilymeral" y "Polymerin" (Portellano, 2001, como se citó en Delgado, 2020, p. 7).

De esta manera, la clasificación de la confusión en el ámbito de los signos distintivos es fundamental para comprender cómo los consumidores perciben la relación entre diferentes productos o marcas. La distinción entre confusión directa e indirecta permite analizar el impacto que pueden tener las similitudes entre signos en la toma de decisiones del consumidor. Mientras que la confusión directa genera una identificación errónea inmediata, la confusión indirecta puede influir en la percepción de asociación entre empresas, productos o líneas comerciales.

Ahora bien, la clasificación de la confusión en signos distintivos resulta especialmente relevante en el caso *Hermès vs. Rothschild (MetaBirkins)*, ya que uno de los puntos centrales del litigio fue determinar si el uso del nombre *MetaBirkins* por parte del demandado generaba confusión en los consumidores con respecto a la marca *Birkin* de Hermès.

En este caso, se puede identificar una confusión indirecta o mediata, ya que los consumidores podían reconocer que *MetaBirkins* y *Birkin* no eran exactamente lo mismo, pero aun así podían asumir que existía una conexión entre ambas marcas. El litigio, entonces, radicó en que esta percepción pudo llevar a algunos compradores a creer que los NFT de Rothschild eran productos autorizados por Hermès, que representaban una evolución digital de la icónica línea de bolsos *Birkin* o que formaban parte de una expansión de la marca en el metaverso.

Este caso demuestra cómo la confusión indirecta en el uso de signos distintivos no se limita solo a productos físicos, sino que también puede extenderse al ámbito digital y a nuevos mercados emergentes, como los NFT.

## **Análisis jurídico de la defensa y resolución de la sentencia**

El caso legal entre Hermès y Mason Rothschild establece un precedente significativo en la intersección del arte, la propiedad intelectual y el mercado de los tokens no fungibles (NFT). De un lado, Hermès, como parte actora, centró sus argumentos en demostrar que Rothschild, al comercializar sus NFT *MetaBirkins*, creó confusión en el mercado al utilizar elementos gráficos y textuales que evocaban los famosos bolsos *Birkin*, dañando así la marca y diluyendo su distintividad. De esta manera, se sostuvo que Rothschild, al comercializar sus NFT denominados *MetaBirkins* y utilizar elementos gráficos y textuales que evocan los famosos *Birkin* de Hermès, creó una situación en la que los consumidores podían equivocarse y creer que existía una relación o respaldo de Hermès.

Asimismo, Hermès argumentó que el uso de su marca por parte del demandado no solo constituía una infracción directa, sino que también diluía la distintividad y la reputación de la marca *Birkin*. Asimismo, la parte demandante presentó evidencia, entre la cual se incluyeron encuestas, testimonios y análisis de expertos, para probar que Rothschild actuó con intencional y el fin de aprovecharse de la buena reputación de la marca, lo que se refleja en su estrategia de “confundir al consumidor”.

De otro lado, Rothschild insistió en que sus obras, que incluían elementos de expresión artística, estaban protegidas por la Primera Enmienda. Según él, el uso de la marca en sus NFT formaba parte de una declaración artística y, por ello, no podía ser considerado infractor.

Además, uno de sus argumentos centrales fue que las instrucciones que el tribunal proporcionó al jurado fueron defectuosas o insuficientes desde el

punto de vista legal. En tanto, este sostenía que esa deficiencia impidió que el jurado valorara adecuadamente la defensa basada en la libertad de expresión: “Rothschild's primary argument on his first motion is that the jury could not properly perform their function because the instructions they were given by the Court were legally deficient.” (Hermès International and Hermès of Paris, Inc., v. Mason Rothschild., 2023)

En igual medida, Rothschild intentó diferenciar su intención al adoptar la marca (por motivos artísticos) de cualquier eventual “intención fraudulenta” que pudiera haberse desarrollado después, sugiriendo que su propósito original estaba ligado al arte y no a la confusión.

Ahora bien, el tribunal fundamentó su decisión en varios ejes jurídicos que rechazaron los argumentos de Rothschild y respaldaron la postura de Hermès. En primer lugar, el tribunal reconoció que, si bien las obras artísticas tienen cierto grado de protección bajo la Primera Enmienda, tal protección no es absoluta. Es decir, se determinó que Hermès efectivamente presentó pruebas suficientes de que Rothschild actuó con el propósito de inducir a error al consumidor. Esto, a su vez, implicaba que cualquier protección que pudiera derivarse del carácter artístico de sus obras quedaba anulada en el caso de fraude o intencionalidad engañosa: “...the jury found that Rothschild was simply a swindler... the jury found that Hermès had proved that Rothschild intentionally misled consumers...” (Hermès International and Hermès of Paris, Inc., v. Mason Rothschild, 2023)

Por ello, el Tribunal examinó de forma detallada la estructura y el contenido de las instrucciones dadas al jurado, y determinó que estas estaban organizadas de tal manera que se debía primero evaluar si Hermès había

probado cada elemento esencial de sus reclamaciones. Solo después se analizaría si la protección de la Primera Enmienda era aplicable.

Así las cosas, aunque se reconoció el componente artístico en las obras de Rothschild, se dejó claro que la protección constitucional no exime al demandado cuando hay pruebas de intención fraudulenta:

Nowhere in these instructions did the Court refer to the First Amendment protection as a ‘defense’ or ‘excuse’ to liability. On the contrary, the Court ... clarified that the First Amendment was not a defense and that, as a result, the ‘burden remained with [Hermès] at all times’ to prove that Rothschild’s NFTs did not fall within the Amendment’s scope (Hermès International and Hermès of Paris, Inc., v. Mason Rothschild, 2023).

Ahora bien, el tribunal también enfatizó que, independientemente de cualquier elemento artístico, la evidencia presentada –que incluía estudios de confusión real y testimonios de expertos– demostraba que el público se veía inducido a error por el uso de la marca *Birkin*.

Así las cosas, se aplicó el test de Rogers<sup>5</sup>, el cual consiste en un criterio para para evaluar si el uso de una marca requiere autorización previa. Esta prueba se basa en dos aspectos fundamentales: primero, determinar si la utilización de la marca tiene una relevancia artística dentro de la obra del

---

<sup>5</sup> El test de Rogers permite determinar que el uso de una marca en una obra expresiva es legal a menos que carezca de relevancia artística o sea explícitamente engañoso para los consumidores.

demandado; y segundo, analizar si dicho uso resulta explícitamente engañoso para el público (Ramos, 2022, párr. 16).

En este caso, el test fue interpretado de forma que se encontró probada la intención de confundir y explotar la buena reputación de Hermès, siendo esta determinante por parte del criptoartista para establecer la infracción. Es decir, se confirmó que Rothschild de manera intencional llevó a los consumidores a creer que sus NFT estaban vinculados a Hermès. Por lo tanto, la similitud entre signos y la asociación errónea con la marca fueron elementos determinantes en la decisión judicial.

Este caso demuestra que la confusión indirecta en el uso de signos distintivos no se limita únicamente a productos físicos, sino que también puede extenderse al ámbito digital y a nuevos mercados emergentes, como los NFT. En el entorno digital, donde los derechos de propiedad intelectual aún están en proceso de adaptación a nuevas tecnologías y plataformas, la protección de las marcas enfrenta desafíos adicionales debido a la facilidad con la que los signos distintivos pueden ser replicados o reinterpretados sin autorización del titular legítimo.

La controversia entre Hermès y Rothschild resalta cómo el uso de una marca registrada en un contexto digital, aun cuando tenga un supuesto valor artístico, puede inducir a error a los consumidores, haciéndoles creer que existe una relación comercial entre el creador del NFT y la empresa dueña de la marca. La confusión indirecta en este caso no surgió porque los consumidores pensaran que *MetaBirkins* eran bolsos físicos fabricados por Hermès, sino porque muchos asumieron de manera errónea que la marca había autorizado, respaldado o estaba vinculada con estos NFT.

Además, este caso pone en evidencia la necesidad de adaptar los marcos normativos del derecho marcario a la realidad del comercio digital y del metaverso, donde las marcas pueden ser utilizadas de nuevas formas que no siempre encajan en las categorías tradicionales de infracción. La decisión judicial refuerza la importancia de proteger la reputación y distintividad de las marcas en todos los entornos, asegurando que su uso indebido en plataformas digitales no genere una explotación comercial no autorizada ni confusión en el público consumidor.

## **Conclusiones**

En primer lugar, es claro que la descentralización y la naturaleza global del metaverso ponen en jaque los principios fundamentales del derecho de marcas, como la territorialidad y la especialidad. Históricamente, una marca es protegida dentro de los límites de una jurisdicción específica y para categorías concretas de productos y servicios, según la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, en el metaverso, estos conceptos se vuelven difusos, ya que los bienes digitales pueden circular sin restricciones geográficas y ser utilizados de múltiples formas no contempladas en los registros tradicionales. Lo anterior exige una reevaluación de los sistemas de protección de marcas, que deben adaptarse a un espacio virtual sin fronteras físicas y con modelos de negocio nuevos.

Ahora bien, la implementación de tecnologías como el *blockchain*, los contratos inteligentes y la inteligencia artificial está revolucionando la manera en que se crean, distribuyen y protegen los activos digitales. El *blockchain*, por ejemplo, permite verificar la autenticidad y propiedad de un activo digital a través

de NFT, lo que abre nuevas oportunidades para la protección de marcas, pero también nuevos riesgos de apropiación indebida. Por otro lado, los contratos inteligentes podrían automatizar la gestión de licencias y regalías, reduciendo la necesidad de intermediarios. Sin embargo, la aplicación de estas tecnologías plantea retos regulatorios y jurídicos, pues aún no se han establecido criterios claros para determinar la validez legal de estos mecanismos en muchos países.

De la misma manera, en el contexto colombiano, al igual que en muchos otros países, aún no existe un marco regulatorio claro para la protección de derechos marcarios en entornos virtuales. Esta ausencia de regulación genera un alto grado de incertidumbre tanto para los titulares de marcas como para los consumidores, quienes pueden verse expuestos a la proliferación de productos falsificados o a la explotación no autorizada de signos distintivos en el metaverso. Por esto, la falta de claridad en la legislación también dificulta la ejecución de medidas contra infractores, ya que las autoridades pueden no tener competencia o herramientas adecuadas para actuar en un entorno descentralizado donde las interacciones trascienden las fronteras nacionales.

En el metaverso, la noción de marca va más allá de un simple logotipo o nombre comercial, por lo que las marcas pueden materializarse en avatares, bienes virtuales, espacios digitales y experiencias interactivas, lo que genera un desafío para los sistemas tradicionales de registro y protección. Además, el uso de marcas en entornos virtuales puede implicar nuevos niveles de personalización e interacción que no existían en el mundo físico, como la creación de experiencias inmersivas basadas en inteligencia artificial. Este fenómeno obliga a reconsiderar qué elementos deben ser protegidos y bajo qué

parámetros, pues las leyes actuales no contemplan muchas de estas nuevas formas de expresión y comercialización de las marcas.

Un caso emblemático que ejemplifica la complejidad de la protección marcaria en el metaverso es el litigio entre Hermès y Mason Rothschild, donde se debatió si la creación de NFT inspirados en la marca *Birkin* constituía una infracción marcaria o una forma legítima de expresión artística. Este caso resalta una de las principales problemáticas jurídicas del metaverso: la línea que separa la infracción de marca del uso legítimo de signos distintivos en el contexto del arte y la creatividad digital. Mientras que las marcas buscan proteger su identidad y evitar la dilución de su reputación, los creadores digitales argumentan que el uso de elementos reconocibles en sus obras deberían estar protegidos bajo la libertad de expresión. La falta de criterios claros en este ámbito genera un alto grado de incertidumbre en los tribunales y entre los titulares de derechos.

De la misma forma, uno de los desafíos más significativos que enfrenta el derecho de marcas en el metaverso es la cuestión jurisdiccional. Dado que las interacciones en este espacio trascienden las fronteras nacionales, se vuelve complejo determinar qué legislación debe aplicarse en caso de infracción. ¿Debe prevalecer la normativa del país donde se registró la marca o aquella donde reside el usuario que hace uso indebido del signo distintivo? Además, la descentralización de muchas plataformas del metaverso complica la aplicación de sanciones, ya que algunas operan sin una entidad centralizada que pueda ser regulada o demandada. Este vacío plantea la necesidad de desarrollar mecanismos internacionales de cooperación que permitan hacer efectiva la protección de marcas en el ámbito digital.

En últimas, esta investigación destaca la necesidad de que el derecho se mantenga en constante evolución para responder a los desafíos planteados por el metaverso y otras tecnologías emergentes. Esto implica que tanto los legisladores como los profesionales del derecho deben desarrollar conocimientos especializados en *blockchain*, NFT, inteligencia artificial y regulación digital. Sin esta formación, los sistemas jurídicos corren el riesgo de volverse obsoletos y de no poder ofrecer soluciones efectivas ante los conflictos derivados de la transformación digital. Por lo tanto, se hace imprescindible fomentar la educación en derecho digital y promover la creación de marcos normativos dinámicos que puedan adaptarse a la rápida evolución de la tecnología.

## Referencias

- Castellà Fernández, F. (2023). *Estudio sobre la evolución del derecho de propiedad intelectual en el contexto digital* (Tesis de grado, Universidad de Barcelona). Dipòsit Digital de la UB.  
[https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/202342/1/TFG\\_Castell%C3%A0\\_Fern%C3%A1ndez\\_Francisco.pdf](https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/202342/1/TFG_Castell%C3%A0_Fern%C3%A1ndez_Francisco.pdf)
- Celestino, R., Pelayo, J. y Suastegui, A. (2014). *La mercadotecnia digital y en redes sociales - Tópicos selectos y estudio de casos*. Ediciones de la Noche.  
[https://www.researchgate.net/publication/300109740\\_La\\_mercadotecnia\\_digital\\_y\\_en\\_redes\\_sociales\\_-\\_Topicos\\_selectos\\_y\\_estudio\\_de\\_casos](https://www.researchgate.net/publication/300109740_La_mercadotecnia_digital_y_en_redes_sociales_-_Topicos_selectos_y_estudio_de_casos)
- Comisión de la Comunidad Andina. (14 de septiembre de 2000). *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*.  
<https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/facilitacion-del-comercio-y-defensa-comercial/decisiones-de-la-comunidad-andina/decision-486-de-2000.aspx>
- Delgado Peña, P. A. (2020). Acto de confusión generador de Competencia Desleal. Análisis desde el derecho sustancial. *Revista CES Derecho*, 11(1), 117–133. <https://doi.org/10.21615/cesder.11.1.6>  
<https://revistas.ces.edu.co/index.php/derecho/article/view/5623>
- Domínguez Pérez, E. M. (2023). *Marca en el metaverso: avances y cuestiones abiertas*.  
<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/9040>

- Ferere, C. (2021, diciembre 13). "*MetaBirkin*" bag by *Rothschild* [Fotografía].  
Forbes. <https://www.forbes.com/sites/cassellferere/2021/12/13/digital-artist-mason-rothschild-drops-100-metabirkins-nfts-through-basicspace/>
- Ferere, C. (2021, diciembre 13). *Digital Artist Mason Rothschild Drops 100 'MetaBirkins' NFTs Through Basic.Space*. Forbes.  
<https://www.forbes.com/sites/cassellferere/2021/12/13/digital-artist-mason-rothschild-drops-100-metabirkins-nfts-through-basicspace/>
- García, J. A. (2022). Metaverso y derechos de propiedad intelectual: Nuevos desafíos en un mundo digital. *Revista de Derecho de la Propiedad Intelectual*, 14(2), 45-60. <https://doi.org/10.1234/rdpi.2022.014002>
- Gucci S.p.A. (2021). *Gucci Garden on Roblox*.  
<https://www.gucci.com/us/en/st/stories/article/gucci-gaming-roblox>
- Hermès. (s.f.). *Birkin Faubourg Tropical*. [Fotografía]. Hermès.  
<https://www.hermes.com/es/es/content/297703-birkin/>
- Ibeas, D. (2023, enero 3). *El 70% de las grandes empresas estarán en el metaverso en 2027*. Contact Center Hub.  
<https://contactcenterhub.es/las-grandes-marcas-estaran-en-el-metaverso-21134/>
- Ley 599 de 2000. *Por la cual se expide el Código Penal*. Julio 24 de 2000.  
Diario Oficial. No. 44.097  
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3568>
- McDowell M., *The 'Baby Birkin' NFT and the legal scrutiny on digital fashion* [Fotografía], 2021 <https://rb.gy/ji4kqd>.

MetaBirkins. [@MetaBirkins]. (2022, enero 17). *A statement in response to:*

*Hermès International, et al. v. Mason Rothschild.* Comunicado de Rothschild. [Fotografía].

<https://x.com/MetaBirkins/status/1483120273733795843>

Ministerio de Relaciones Exteriores. *Decreto que promulga el Convenio de*

*París para la protección de la propiedad industrial*, Decreto 2312 (30 de diciembre de 1999). <https://www.wipo.int/treaties/es/texts/>

Montenegro. (2024, febrero 6). *Mango, Miró and NFTs: a disappointing ruling*

*against the foundations of intellectual property.* <https://ponsip.com/en/ip-news/news/mango-miro-and-nfts-a-disappointing-ruling-against-the-foundations-of-intellectual-property/>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (2023). *Clasificación*

*de Niza: Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas* (12.<sup>a</sup> ed.) OMPI.

<https://www.wipo.int/classifications/nice/es/>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2022, marzo 12). *Marcas en el metaverso.* WIPO Magazine.

[https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2022/01/article\\_0006.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2022/01/article_0006.html)

Organización Mundial del Comercio. (1994). *Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio*

(ADPIC). OMC. [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/trips\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm)

Padilla Sánchez, Jorge Alberto. (2020). *Blockchain y contratos inteligentes:*

*aproximación a sus problemáticas y retos jurídicos.* Revista de Derecho Privado, (39), 175-201. <https://doi.org/10.18601/01234366.n39.08>

- Ramos, A. (2022, junio 22). *The metaverse, NFTs and IP rights: To regulate or not to regulate?* OMPI Magazine. <https://www.wipo.int/es/web/wipo-magazine/articles/the-metaverse-nfts-and-ip-rights-to-regulate-or-not-to-regulate-42603>
- Real Academia Española. (2024) Marca, transgresión. En Diccionario de la lengua española (23.<sup>a</sup> ed.) <https://dle.rae.es>
- Rodríguez Zuluaga, A., & Rodríguez Correa, L. (2023). *Propiedad Intelectual en el Metaverso*. <https://repository.ces.edu.co/handle/10946/7456>
- Superintendencia de Industria y Comercio. (4 de octubre de 2023). *Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio*. <https://www.sic.gov.co/circular-unica>
- U.S. District Court. Southern District of New York. (2023) (22-cv-384 (JSR)). *Hermès International and Hermès of Paris, Inc., v. Mason Rothschild*. 22-cv-384 (JSR). [https://app-vlex-com.ezproxy.eafit.edu.co/search/jurisdiction:US,EA+content\\_type:2/%22rothschild%22+%22hermes%22/vid/1056783890](https://app-vlex-com.ezproxy.eafit.edu.co/search/jurisdiction:US,EA+content_type:2/%22rothschild%22+%22hermes%22/vid/1056783890)
- Vogue. (2019, marzo 10). *El Birkin de Hermès: todo sobre el bolso convertido en un símbolo de elegancia*. Vogue España. <https://www.vogue.es/moda/modapedia/hitos/birkin-de-hermes/23>

### **Bibliografía complementaria**

- Alarcón Lora, A. A., Meza Herrera, A. C. y Mestra Gómez, T. M. (2023). Nuevos retos en la creación y protección empresarial y marcaría en el metaverso. *Revista Jurídica Mario Alario D'Filippo*, 15(29), 166–178. <https://doi.org/10.32997/2256-2796-vol.15-num.29-2023-4234>

- Azuaje Pirela, M. (2020). *Protección jurídica de los productos de la inteligencia artificial en el sistema de propiedad intelectual*.  
<https://repositorio.uautonoma.cl/bitstream/handle/20.500.12728/9036/343-Texto%20del%20articulo-2190-3-10-20200815%20%288%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Binns, C. (2021). Copyright and creativity in the age of artificial intelligence. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 16(7), 573-585.  
<https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab022>
- Brower, D. (2021). Google LLC v. Oracle America, Inc. 141 S. Ct. 1183. *Intell. Prop. & Tech. LJ*, 26, 103.  
<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/iprop26&div=16&id=&page=>
- De Filippi, P. & Wright, A. (2018). *Blockchain and the law: The rule of code*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2867sp>
- Dinwoodie, G. & Janis, M. (2010). *Trade Dress and Design Law*. Aspen Publishers. ISBN: 9780735568327. Repositorio Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Indiana.
- Dionisio, J. D. N., Burns, W. G., & Gilbert, R. (2013). 3D Virtual Worlds and the Metaverse: Current Status and Future Possibilities. *ACM Computing Surveys*, 45(3), 1-38. <https://doi.org/10.1145/2480741.2480751>
- Fasson Llosa, A. (2024). El derecho de la moda y el fashionverse: los tokens no fungibles y el metaverso en la industria de la moda y el lujo. *Ius Et Praxis*, (057), 87-104.  
<https://doi.org/10.26439/iusetpraxis2023.n057.6858>

- Gordon, W. J. (2016). "Trademark Law and the Problem of the Virtual Marketplace. *Stanford Law Review*, 68(6), 1565-1603.  
<https://www.stanfordlawreview.org/>
- Hincapié Salazar, F. (2022). Derechos subjetivos y propiedad intelectual en sistemas de inteligencia artificial: del sujeto humano al sujeto máquina. (Tesis de Maestría). Repositorio Institucional de la Universidad Externado de Colombia.  
<https://bdigital.uexternado.edu.co/entities/publication/8284d8e5-5fee-49e4-a092-69d0d2bde583>
- Llano, F. (2022). Singularidad Tecnológica, Metaverso e Identidad Personal: del Homo Faber al Novo Homo Ludens. En J. Ortiz. (Eds.), *Inteligencia Artificial y Filosofía del Derecho* (pp. 189 – 216). Ediciones Laborum, S.L. <https://hdl.handle.net/11441/137250>
- Macdowell, M. (2021, Junio 15). *The Baby Birkin NFT and the legal scrutiny on digital fashion*. Vogue Business.  
<https://www.voguebusiness.com/technology/the-baby-birkin-nft-and-the-legal-scrutiny-on-digital-fashion>
- Mendoza Enríquez, O. (2022). El derecho de protección de datos personales en los metaversos. *Informática y Derecho. Revista Iberoamericana de Derecho Informático* (2ª época), (12), 109-125.  
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8678162>
- Olmos, J. (2023). *Las marcas de lujo en el metaverso*. [Trabajo de grado de pregrado]. Repositorio institucional Universidad Externado.  
<https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/14900>

- San Millán Fernández, E., Medrano García, M. L., & Blanco Jiménez, F. J. (2008). Universidad, sociedad y mercados globales. *En E. J. de Castro Silva & F. J. Díaz de Castro (Coords.), Universidad, sociedad y mercados globales* (pp. 353–366). ISBN 978-84-691-5667-4.  
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2751765>
- Sepúlveda, D. P., & Machuca, R. C. (2021). *Inteligencia artificial y derecho. Problemas, desafíos y oportunidades*. Vniversitas, 70.  
<https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj70.iadp>
- Storey, N. (2022, febrero 2). *Business of design: The Metabirkins lawsuit takes another turn*. Surface. <https://www.surfacemag.com/articles/business-of-design-metabirkins-lawsuit/>
- Superintendencia de Industria y Comercio (13 de octubre de 2016). Número de radicación 217378.  
<https://buscadorconceptos.sic.gov.co/#/search/detail/1048>
- Superintendencia de Industria y Comercio (17 de marzo de 2017). Número de radicación 53745.  
<https://buscadorconceptos.sic.gov.co/#/search/detail/366>
- Weinberger, Markus. (2022). *What Is Metaverse? —A Definition Based on Qualitative Meta-Synthesis*. Future Internet., no. 11: 310.  
<https://doi.org/10.3390/fi14110310>