

ARTICLE

HERMÈS REMPORTE SON PROCÈS CONTRE L'ARTISTE DIGITAL ROTHSCHILD À L'ORIGINE DES « METABIRKINS », NFT ASSOCIÉS À DES REPRÉSENTATIONS VIRTUELLES DES SACS BIRKIN POUVANT ÊTRE UTILISÉS DANS LE MÉTAVERS.

Droit de la propriété intellectuelle, média et art | 10/02/23 | Pierre Pérot Inès Bouzayen

TECH & DIGITAL

La décision, première du genre, était très attendue : elle vient préciser les rapports entre droit de la propriété intellectuelle, en particulier le droit des marques, et le Web3.

L'artiste américain Martin Rothschild avait créé et vendu en 2021, sans l'autorisation d'Hermès, des jetons non fongibles (NFT), nommés MetaBirkins, associés à des images numériques représentant le sac Birkin d'Hermès, recouvert de fourrure de couleur, au lieu de cuir. Les NFT de Rothschild ont d'abord été commercialisés pour 450 dollars l'unité, avant que leur valeur de revente grimpe ensuite à des dizaines de milliers de dollars. La vente de ces images numériques aurait rapporté plus de 1,1 million de dollars.

Hermès a porté plainte en janvier 2022, pour atteinte à son image de marque et invoquait le risque de confusion après avoir constaté que certains consommateurs et médias avaient identifié à tort les MetaBirkins comme étant un projet soutenu par Hermès. En plus d'induire les consommateurs en erreur, l'utilisation du nom « Birkin » aurait nui à la marque Hermès et à son projet de vendre des NFT.

L'artiste soutenait, pour sa part, que ses NFT étaient des œuvres d'art protégées par le Premier Amendement de la Constitution américaine, protégeant la liberté d'expression, et que ces créations ne différaient pas des sérigraphies d'Andy Warhol sur les boîtes de soupe Campbell.

Le défendeur mettait également en avant le test « Rogers », défini pour la première fois en 1989 dans l'affaire *Rogers v. Grimaldi*. En application de cette jurisprudence, les artistes ont la possibilité d'utiliser une marque sans autorisation à condition que l'œuvre soit éligible à la protection offerte par la liberté d'expression, que l'utilisation de la marque réponde à un niveau minimal de pertinence artistique et n'induisse pas explicitement les consommateurs en erreur.

Dans sa décision du 8 février 2023, le jury du tribunal de Manhattan a retenu que l'artiste ne pouvait pas se prévaloir de la liberté d'expression, car les MetaBirkins s'apparentaient à des produits de consommation, soumis à ce titre à la réglementation sur les marques. Le créateur de NFT ne pouvait alors se prévaloir du régime tolérant l'utilisation des marques protégées dans les œuvres d'art.

Le tribunal a accordé à Hermès 133.000 dollars de dommages-intérêts pour contrefaçon de marque, dilution de marque et cybersquatting, pour avoir utilisé un nom de domaine, « MetaBirkins.com », prêtant à confusion et pouvant laisser croire qu'il s'agissait d'un site web appartenant à la Maison Hermès.

Cette décision, pionnière en matière de contrefaçon de marque dans le métavers, servira certainement d'exemple aux futures juridictions saisies de litiges similaires.

Les auteurs tiennent à remercier Eva Durand, stagiaire au sein du département IP/IT, pour son aide dans la rédaction de cet article.

