

REVUE LAMY

# Droit de l'immatériel

Le concept de données en droit du numérique  
Essai de définition

Par François VIANGALLI

- **IA Act** : les pistes du Parlement européen pour réguler les intelligences artificielles  
Par Lionel COSTES
- **Contrefaçon de logiciels** : l'obligation de description des caractéristiques originales ne se confond pas avec la démonstration de l'originalité  
Par Antoine CASANOVA et Marie AUBRY
- **« MetaBirkins »** : Hermès sur le front pour défendre ses marques  
Par Mélanie ERBER et Marion FAUPIN
- **Les conditions de la cession des droits d'auteur sur les créations de salariés**  
Par Frédérique POTIN et Sarah BAILEY
- **Liberté d'expression et protection des mineurs**  
Par Emmanuel DERIEUX
- **Qualité et responsabilité des plateformes locatives** : pour la Cour d'appel de Paris, AIRBNB n'héberge pas des annonces mais des gens  
Par Jean-Paul YILDIZ, Brad SPITZ et Beatrice PAGLIARI
- **Panorama des principaux aspects juridiques de l'utilisation de ChatGPT (Partie II)**  
Par Pascal ALIX
- **Web 3 et « nom de domaine blockchain »** : un nouveau terrain du cybersquatting  
Par Aurore SAUVAT

**202** | MENSUEL  
AVRIL 2023

## ACTUALITÉS

### DROIT DES CRÉATIONS IMMATÉRIELLES

#### ■ ÉCLAIRAGES

Contrefaçon de logiciels : l'obligation de description des caractéristiques originales ne se confond pas avec la démonstration de l'originalité.....	9
<i>Par Antoine CASANOVA et Marie AUBRY</i>	
« <i>MetaBirkins</i> » : Hermès sur le front pour défendre ses marques.....	12
<i>Par Mélanie ERBER et Marion FAUPIN</i>	

#### ■ ACTUALITÉS DU DROIT DES CRÉATIONS IMMATÉRIELLES

Arrangement musical particulier de chansons de Charles Trenet portant atteinte à son droit moral.....	15
Le compositeur de la musique d'un film n'est pas nécessairement coauteur de celui-ci.....	15
Rejet de l'action en contrefaçon des droits voisins des producteurs de phonogrammes.....	16
Nouvel arrêt « Puma » du TUE.....	17
Pas de contrefaçon du flacon LE MALE par des flacons PURE LOOKS représentant un torse.....	18

### DROIT DES ACTIVITÉS DE L'IMMATÉRIEL

#### ■ ÉCLAIRAGES

Les conditions de la cession des droits d'auteur sur les créations de salariés.....	22
<i>Par Frédérique POTIN et Sarah BAILEY</i>	
Liberté d'expression et protection des mineurs.....	25
<i>Par Emmanuel DERIEUX</i>	

#### ■ ACTUALITÉS DU DROIT DES ACTIVITÉS DE L'IMMATÉRIEL

Diffamation publique envers un particulier et réquisition des données techniques d'identification : rejet d'une QPC.....	32
Conclusions de l'avocat général de la CJUE dans l'affaire <i>SCHUFA Holding</i> .....	32
Preuve d'une inégalité salariale et communication par l'employeur des données personnelles d'autres salariés.....	33
Les chauffeurs de la plateforme Bolt qualifiés de salariés.....	34
Modération des contenus : rejet du pourvoi en cassation de la société Twitter International.....	35
Remboursement des coûts liés aux activités d'interception ordonnées aux opérateurs de télécommunications par les autorités judiciaires : position de la CJUE.....	36
La nullité d'un contrat de vente conclu hors établissement prononcée à tort.....	36

## PERSPECTIVES

### ANALYSE

Qualité et responsabilité des plateformes locatives : pour la Cour d'appel de Paris, AIRBNB n'héberge pas des annonces mais des gens.....	39
<i>Par Jean-Paul YILDIZ, Brad SPITZ et Beatrice PAGLIARI</i>	



Par Mélanie ERBER

Avocat Associé  
Coblence avocats



Et Marion FAUPIN

Avocat Collaborateur  
Coblence avocats

→ RLDI 4671

## « MetaBirkins » : Hermès sur le front pour défendre ses marques

« A l'issue d'un procès de huit jours, le jury conclut que, sur les demandes de Hermès International et de Hermès of Paris, Inc., le défendeur Mason Rothschild est responsable des faits de contrefaçon de marque, de dilution de marque et de *cybersquatting* et que le premier amendement ne fait pas obstacle à la responsabilité du défendeur »<sup>(1)</sup>. C'est ainsi que le 14 février 2023, la *United States District Court of Southern district of New York* condamne l'artiste Mason Rothschild à verser des dommages et intérêts d'un montant de 133.000 dollars aux sociétés Hermès pour avoir commercialisé des NFT sous le nom de « MetaBirkins ».

*United States District Court of Southern district of New York*, 14 févr. 2023

Les NFT (« *non fungible token* ») ou jetons non fongibles sont des actifs numériques uniques et indivisibles dont l'authenticité est certifiée par une *blockchain*. Ils se matérialisent par un code alphanumérique associé à un *smart contract* inscrit dans la *blockchain* et se stockent dans un *wallet*, portefeuille numérique créé via un prestataire, qui permet à son titulaire de centraliser ses actifs numériques. Le plus souvent, ces jetons sont associés à un contenu numérique qui peut être de nature différente (tweet, item de jeu vidéo, œuvre d'art ou encore un service).

Les NFT se caractérisent par leur non-fongibilité, et bénéficient de l'inviolabilité, de la traçabilité et de l'authenticité de la *blockchain* sur laquelle ils sont inscrits. Leur valeur découle de leur unicité. Peu importe que l'image, l'œuvre ou le tweet soit librement consultable et reproductible, les jetons sont uniques.

Ces jetons s'exploitent en particulier sur le metavers (ce terme est issu de la contraction du grec « *meta* » signifiant « au-delà » et de la troisième syllabe du mot « *univers* », il désigne donc un univers virtuel) qui devient un espace de consommation, dans lequel les NFT notamment confèrent des gains qui n'existent que dans cet espace.

### LA GENÈSE DU CONFLIT

A l'occasion de la foire d'art contemporain Art Basel de décembre 2021 à Miami, l'artiste Mason Rothschild présente son œuvre numérique intitulée « MetaBirkins ». Il s'agit d'une représentation virtuelle du modèle de sac « Birkin » appartenant à la société Hermès recouvert de fausse fourrure, sous la forme d'un NFT. Cette œuvre rencontre alors un franc succès et l'artiste décide de créer une collection de cent NFT déclinant ce modèle en plusieurs versions. Les NFT sont par la suite mis en vente sur les plateformes d'échanges de jetons numériques telles qu'Opensea ou Rarible.

Hermès fait alors parvenir une lettre de mise en demeure à l'artiste pour lui enjoindre de cesser la commercialisation de ces NFT. Sans succès. Le 14 janvier 2022, Hermès International et Hermès of Paris, Inc. assignent Mason Rothschild en contrefaçon de marque sur le fondement du « *Lanham Act* » qui protège les titulaires de marques aux Etats-Unis.

Les conseils d'Hermès démontrent à cette occasion que le nom « Birkin » a été utilisé par l'artiste sans autorisation et dans un but commercial. L'artiste aurait souhaité profiter du nom « Birkin » et de l'image de luxe qui y est associée pour commercialiser ses œuvres numériques. En effet, l'élément verbal « MetaBirkins » aurait été utilisé comme une indication d'origine ayant fonction de marque, en particulier lorsque Mason Rothschild l'emploie pour créer le nom de domaine <metabirkins.com> ou des comptes Instagram, Twitter ou Discord « @metabirkins ». Les avocats invoquent également le risque de confusion qui pourrait amener le consommateur à penser qu'Hermès est à l'origine des « MetaBirkins ». Ils

(1) *US District Court of Southern district of New York, Hermes International and Hermes of Paris, Inc. v. Mason Rothschild, Final Judgement, 14.02.2023, gov.uscourts.nysd.573363.145.0.pdf (courtlister.com)*, Traduction libre



apportent notamment comme preuve divers articles de presse publiés par les magazines *Challenges*, *Elle* ou encore *New York Post*, démontrant une réelle confusion entre les produits de la société Hermès et les NFT.

### LE « ROGERS TEST », OU COMMENT CONCILIER LIBERTÉ ARTISTIQUE ET DROIT DES MARQUES

Le 21 mars 2022, le défendeur soumet une requête fondée sur le premier amendement de la Constitution des Etats-Unis défendant la liberté d'expression. Les avocats de Mason Rothschild s'appuient à cette occasion sur la jurisprudence de la décision *Rogers v. Grimaldi* qui fait s'opposer liberté artistique et droit des marques. Selon ce précédent, toute personne peut librement faire usage d'une marque sans craindre une action en contrefaçon dès lors que cet usage a pour finalité une expression artistique et qu'elle n'entraîne pas de risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Les conseils de l'artiste font valoir que la représentation des « *MetaBirkins* » relève davantage de la liberté artistique que de la création de valeur pécuniaire et que l'artiste n'a pas eu l'intention d'associer ses œuvres aux produits de luxe commercialisés par la maison Hermès.

Le juge Rakoff rejette néanmoins cette requête. Il s'en remet par la suite au jury pour déterminer (i) si l'œuvre de Mason Rothschild peut être caractérisée d'expression artistique et (ii) si la marque « *Birkin* » a été utilisée pour induire le public en erreur quant à l'origine du produit <sup>(2)</sup>.

Il revient à cette occasion sur les conditions dans lesquelles le « *Rogers test* » doit être effectué. Concernant tout d'abord la définition de ce qui peut être qualifié d'artistique, le juge rappelle qu'est considérée comme artistique toute œuvre faisant référence à la marque du demandeur exclusivement à des fins d'expression et non pour tromper le consommateur sur l'origine du produit ou suggérer un lien avec le titulaire de la marque. Concernant ensuite la tromperie du consommateur, le juge ajoute que le droit des marques se justifie par la protection du consommateur plus que par la protection du titulaire de la marque. L'objet même de ce droit est de s'assurer que les consommateurs puissent déterminer l'origine des produits et services. Ainsi, concilier la liberté artistique et le droit des marques nécessite de trouver un équilibre entre ces priorités.

Mason Rothschild se défend à son tour en arguant que ses créations revêtent un caractère artistique. Il a en effet fait le choix de représenter les modèles de sacs « *Birkin* » recouverts de fausse fourrure virtuelle dans le but de dénoncer la maltraitance animale, exprimant ainsi sa liberté artistique. Il invoque également l'œuvre d'Andy Warhol, « *Campbell's Soup Cans* », qui reprenait explicitement la marque éponyme, pourtant considérée emblématique de l'expression artistique.

### VERDICT DU JURY

Finalement, il revient au jury de résoudre le « *Rogers test* » en déterminant si les « *MetaBirkins* » sont le fruit d'une expression artis-

tique et si Mason Rothschild avait l'intention d'induire les consommateurs en erreur concernant l'origine de ces NFT.

Le 14 février 2023, le jury rejette la défense de l'artiste fondée sur le premier amendement de la Constitution, en concluant que les NFT en question relevaient en réalité des produits de consommation plutôt que d'une expression artistique nécessitant la protection de la liberté d'expression. Ils reconnaissent donc Mason Rothschild coupable de contrefaçon et de dilution de marque et de cybersquatting.

### L'AVENIR DES « METABIRKINS »

En prévision de cette condamnation, les avocats d'Hermès avaient envisagé dans la plainte des solutions spécifiquement adaptées à la technologie des NFT et de la *blockchain* sur laquelle ils s'inscrivent. Ils ont ainsi demandé que soit transféré à Hermès le contrôle du *smart contract* ayant servi à créer les NFT litigieux, la modification du même *smart contract* pour que les images numériques imaginées par Mason Rothschild ne soient plus associées aux NFT et la destruction des en question. En remontant jusqu'aux *smart contracts*, les conseils de la maison de luxe s'assurent ainsi d'avoir la main sur ce qui relie l'image numérique du sac « *Birkin* » imaginée par l'artiste à la chaîne alphanumérique inscrite sur la *blockchain* afin de pouvoir stopper leur association et leur diffusion.

Cette destruction de l'objet de la contrefaçon représente un réel enjeu pour des litiges concernant les jetons non fongibles et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord la personne minant le NFT, celle qui le vend ou encore celle qui l'achète agit rarement sous son réel état civil. C'est sous un pseudonyme que ces différentes transactions sont organisées et il est alors extrêmement compliqué d'identifier les auteurs des actes. En outre, la *blockchain* est réputée inviolable, immuable et infalsifiable, il est donc loin d'être évident d'envisager détruire un NFT. Néanmoins, le rapport récent du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique sur les jetons non fongibles <sup>(3)</sup> évoque la solution du « *burn* » de NFT. Cette technique consiste à envoyer le NFT « *vers une adresse inutilisable dont on ne détient pas la clé privée, ce qui permet d'empêcher quiconque de le transférer ou de le modifier* ». Elle peut aussi permettre « *d'actionner une fonction du smart contract déjà prévue lors de la production du NFT permettant d'empêcher définitivement le transfert du NFT vers une autre adresse publique* ».

### APPLICATION DU DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LE « METAVERS »

Enfin, si cette décision concerne les Etats-Unis, un enseignement majeur peut en être tiré pour la France : le droit de la propriété intellectuelle, et en particulier le droit des marques, s'applique aux NFT et les règles régissant le monde réel sont à transposer dans le monde virtuel.

Que ce soit au stade du conseil ou du contentieux, l'enjeu du Web3 est bien à prendre en considération dans ces différentes approches. Concernant par exemple le dépôt des marques afin

(2) <https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.573363/gov.uscourts.nysd.573363.140.0.pdf>

(3) Rapport du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique, « Rapport de la mission sur les jetons non fongibles », Juillet 2022



<http://lamyline.lamy.fr>

de viser des jetons non fongibles, l'OMPI a intégré à la 12<sup>ème</sup> édition de la classification de Nice le terme de « *fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles dans la classe 9* »<sup>(4)</sup>. L'EUIPO a également eu l'occasion de préciser que « *le type d'élément numérique authentifié par le NFT doit être précisé* »<sup>(5)</sup>.

A ce titre, le dépôt d'une marque pour des produits de type jetons non fongibles est soumis aux mêmes exigences de disponibilité,

distinctivité et licéité que pour tout autre type de marque. C'est ce qu'a rappelé l'EUIPO dans le cadre du rejet de la demande de marque figurative déposée par la société Burberry en les classes 9, 35 et 41 en raison d'un défaut de distinctivité<sup>(6)</sup>. La demande de marque visait le motif écossais aux couleurs de Burberry pour des vêtements virtuels liés à des NFT. Selon l'examinatrice de l'office, la perception des consommateurs pour des biens virtuels est la même que pour les biens dans le monde réel.■

---

(4) [https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic\\_numbers=show&class\\_number=9&explanatory\\_notes=show&lang=fr&menulang=fr&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20230101](https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&class_number=9&explanatory_notes=show&lang=fr&menulang=fr&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20230101)

(5) [https://euiipo.europa.eu/ohimportal/fr/key-user-newsflash/-/asset\\_publisher/dlGJZDH66W8B/content/pt-virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse](https://euiipo.europa.eu/ohimportal/fr/key-user-newsflash/-/asset_publisher/dlGJZDH66W8B/content/pt-virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse)

---

(6) <https://euiipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018647205>

