

AL-INVEST Verde



DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Infracción de marcas y NFTs Casos MetaBirkins y Nike

Felipe Palau Ramírez

Catedrático de Derecho Mercantil
Universitat Politècnica de València



LA NUEVA REALIDAD DE LOS NFT

Non -Fungible Token

Los tokens son unidades de valor que se le asignan a un modelo de negocio, como por ejemplo el de las criptomonedas

La idea es tener una réplica de una obra única, como la Gioconda de Da Vinci, que solo existe la que se encuentra en el Museo del Louvre.

Este ejemplo es extrapolable a lo que sucede con un NFT



Ceci n'est pas un NFT

NFT
Marketplace

PROPIEDAD INTELECTUAL Y NFT'S

- La compra de un NFT genera un “sello de autenticidad” por parte del creador de la obra, que certifica que es único e irrepetible
- La autoría original no cambia y no se transfieren derechos de autor con el NFT, salvo pacto en contrario
- La incidencia en la propiedad intelectual es evidente, puede obtener protección por el art. 11.5° TRLPI

¿NFT DE MARCAS?



- McDonald's ha creado NFT de los productos como el Big Mac, las patatas fritas, los McNuggets y el Sundae
- Coca Cola recrea mediante un NFT una máquina expendedora de bebidas clásica
- Correos creará una serie limitada de criptosellos imitando a Austrian Post.

¿NFT DE MARCAS?

- Incorporación de los NFT calificados como “archivos digitales descargables autenticados por tokens no fungibles [TNF] en la clase 9 de la clasificación Niza, incorporada en su 12^a edición que la actualiza.

CASOS RECIENTES: HERMÈS VS MASON ROTHSCHILD

El 14 de enero de 2022 Hérmes International interpone una demanda ante el Tribunal de Nueva York por infracción de sus derechos correspondientes a la marca BIRKIN

Según la demanda, Mason Rothschild, el infractor, es un “especulador digital” que se ha hecho rico rápidamente empleando METABIRKINS para la venta de NFTs

Es decir, añade el término META al nombre comercial BIRKINS, intentando generar “la misma ilusión que generan los bolsos BIRKINS en la vida real”, pero con la comodidad del ámbito digital

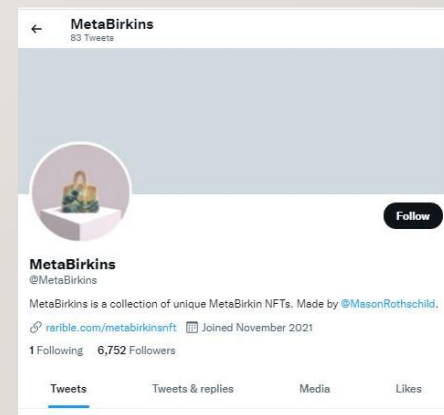
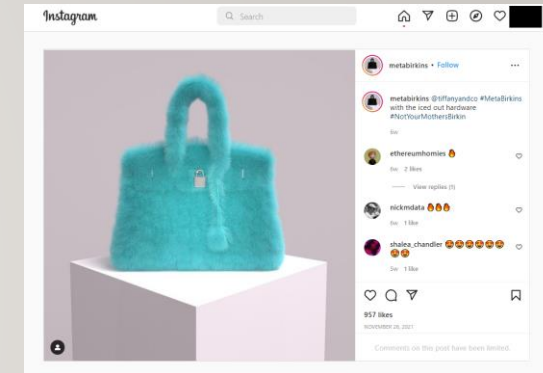
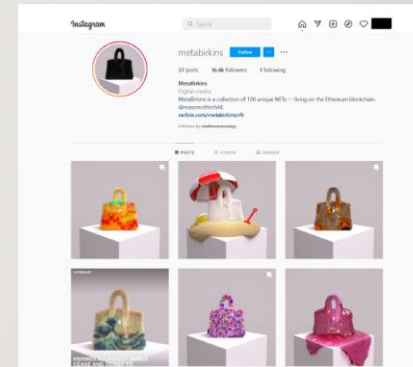
CASOS RECIENTES: HERMÈS VS MASON ROTHSCHILD

En una entrevista para Yahoo Finance, el demandado reconoció que “no hay nada más icónico que los bolsos de Hèrmes Birkins”

El demandado comienza la venta de METABIRKINS en las plataformas de venta de NFT y se anuncia en sus redes sociales (Twitter, Instagram, Discord) con el hashtag [#MetaBirkins](#).

También crea una página web denominada [“MetaBirkins.com”](#)

La usos de METABIRKINS consiste en varias imágenes semejantes a bolsos BIRKIN convertidas a NFTs



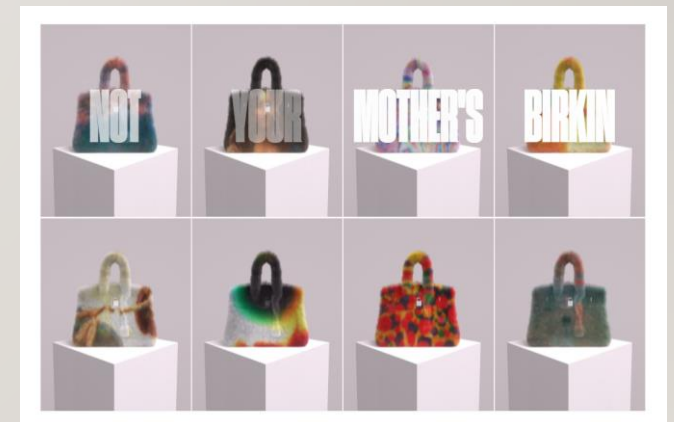
CASOS RECIENTES: HERMÈS VS MASON ROTHSCHILD

La demanda cifra la venta de 100 NFTs, recogiendo varias pujas y adjudicaciones

El NFT “Baby Birkin” fue vendido primero por 23.500 \$ y, más tarde, revendido por 47.000 \$

La publicidad de estos NFTs es variada, uno de los slogans es “No es el Birkin de tu madre”, en otros se indica que “MetaBirkins es un tributo a Hermès”

Finalmente, el 20 de diciembre de 2021 el demandado publica un comunicado en el que afirma que no está asociado o conectado de ninguna manera con HERMES



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.

CASOS RECIENTES: HERMÈS VS MASON ROTHSCHILD

- El 17 de febrero de 2022, las cuentas en redes sociales de MetaBirkins publican una respuesta ante la demanda de Hèrmes

CASOS RECIENTES: HERMÈS VS MASON ROTHSCHILD

- HERMÈS es una marca denominativa registrada en la U.S. Trademark and Patent Office
- Los productos se venden directamente a consumidores en tiendas físicas y en la página web www.Hermes.com
- Hermès cuenta con tiendas físicas en 45 países, incluyendo Estados Unidos y, en concreto, con cuatro tiendas en el partido judicial de Nueva York
- Los bolsos BIRKIN se comercializan en Estados Unidos desde 1986



CASOS RECIENTES: HERMÈS VS MASON ROTHSCHILD

El bolso BIRKIN está registrado como imagen comercial o trade dress en la U.S. Trademark and Patent Office (the “BIRKIN Trade Dress”)

En la demanda se aportan resoluciones judiciales extranjeras en las que se ha reconocido distintividad y notoriedad a la forma de los bolsos, de manera que discuten la creatividad del demandado

El demandante justifica que la elaboración de estos bolsos es artesanal y requiere mínimo 72 horas para su creación, lo que justifica su gran calidad y su precio (10.000 € de media)



Registration No. 3936105

CASOS RECIENTES: HERMÈS VS MASON ROTHSCHILD

Los bolsos BIRKIN se publicitan en revistas de moda y de cultura popular desde 1986

Desde el año 2000, Hèrmes ha invertido millones de euros en publicaciones en The New York Times, Elle, Vogue, Vanity Fair

En marzo de 2021 la edición de Harper's Bazaar publicaba una editorial dedicada al bolso BIRKIN, titulada "The Mighty, MIGHTY Birkin."

Es una marca que aparece en distintas series y películas: Gossip Girl, How I Met Your Mother, The Devil Wears Prada y Don't Look Up, entre otras muchas



"The Devil Wears Prada", 2006

CASOS RECIENTES: HERMÈS VS MASON ROTHSCHILD

- La demanda de Hèrmes atiende a un criterio de ubicuidad para determinar la competencia de los Tribunales de Nueva York
- Entienden que estos NFT se venden en plataformas a las que se puede acceder desde cualquier lugar de Estados Unidos, incluyendo al estado y ciudad de Nueva York
- Al menos un solo consumidor que viva en Nueva York habría pujado para adquirir un METABIRKINS NFT de una de esta plataformas en línea



CASOS RECIENTES: HERMÈS VS MASON ROTHSCHILD

La demanda finaliza solicitando al Tribunal varios pedimentos declarativos y de condena: que se declaren las infracciones; se condene a no continuar la difusión de los NFTs; cese de las publicaciones en redes sociales; la destrucción de los bienes, su publicidad, venta...; se transfiera el dominio de la página web a la demandante; la condena al pago de 100.000 \$ en concepto de indemnización; condena al pago de los beneficios obtenidos; condena en costas



COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

CASOS RECIENTES: HERMÈS VS MASON ROTHSCHILD

El 21 de marzo de 2022 se presentó una moción de desestimación por parte de Rothschild con el objetivo de desestimar la demanda de Hermès, con las siguientes alegaciones:

1. Los metabirkins representan una expresión artística protegida por la normativa estadounidense y amparada por la libertad de expresión conforme a la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU.
2. No existe riesgo de confusión en la comercialización de los productos publicitados en la web Rothschild respecto de los de Hermès.

Puede consultarse el escrito en: [3.20 FINAL MTD Hermes Amended Complaint \(courtlister.com\)](#)

CASOS RECIENTES: HERMÈS VS MASON ROTHSCHILD

En este escrito la representación procesal de Rothschild rechaza la existencia de una infracción y dilución de la marca de Hermès conforme a la doctrina del caso *Rogers v. Grimaldi*. Entre otras cuestiones se presentan las siguientes alegaciones:

- Cualquier relación que un consumidor pueda extraer sobre el vínculo entre "MetaBirkins" y Hermès no se debe a nada "explícitamente engañoso" en los usos de Rothschild del título "MetaBirkins", y, en consecuencia, los derechos de expresión de la Primera Enmienda de Rothschild deben prevalecer sobre las quejas de Hermès sobre la marca.

CASOS RECIENTES: HERMÈS VS MASON ROTHSCHILD

En este escrito la representación procesal de Rothschild rechaza la existencia de una infracción y dilución de la marca de Hermès conforme a la doctrina del caso *Rogers v. Grimaldi*. Entre otras cuestiones se presentan las siguientes alegaciones:

- Los "MetaBirkins" de Rothschild atraen al público por la expresión creativa que contienen, no porque sirvan para llevar un determinado producto.
- Un NFT no es una obra de arte digital; es un código que apunta a un lugar donde puede encontrarse la imagen digital asociada y que autentifica esa imagen que es el "MetaBirkins" .

CASOS RECIENTES: HERMÈS VS MASON ROTHSCHILD

En este escrito la representación procesal de Rothschild rechaza la existencia de una infracción y dilución de la marca de Hermès conforme a la doctrina del caso *Rogers v. Grimaldi*. Entre otras cuestiones se presentan las siguientes alegaciones:

- El uso de un NFT para autenticar una obra de arte no la convierte en una mercancía no protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU.
- El hecho de que pueda transferirse posteriormente la propiedad de un "MetaBirkins" revendiendo el NFT asociado a la misma no cambia nada.

CASOS RECIENTES: HERMÈS VS MASON ROTHSCHILD

En este escrito la representación procesal de Rothschild rechaza la existencia de una infracción y dilución de la marca de Hermès conforme a la doctrina del caso *Rogers v. Grimaldi*. Entre otras cuestiones se presentan las siguientes alegaciones:

- La transferibilidad del acceso a una obra no tiene ningún efecto sobre la protección de la Primera Enmienda.
- El hecho de que los NFT puedan asociarse a bolsos reales no hace que los NFT de Rothschild no sean artísticos.

CASOS RECIENTES: HERMÈS VS MASON ROTHSCHILD

En este escrito la representación procesal de Rothschild rechaza la existencia de una infracción y dilución de la marca de Hermès conforme a la doctrina del caso *Rogers v. Grimaldi*. Entre otras cuestiones se presentan las siguientes alegaciones:

- Cuando Rothschild utiliza la expresión "MetaBirkins" trata de reforzar, en lugar de debilitar, el carácter distintivo de Hermès, lo que se traduce en que no haya dilución de la marca.
- Rothschild utiliza el nombre "MetaBirkins" para referirse a una ilustración artística de un bolso Birkin y en lugar de diluir su marca, refuerza aún más su carácter distintivo.

CASOS RECIENTES: HERMÈS VS MASON ROTHSCHILD

El 18 de mayo de 2022 se denegó la petición de desestimación de la demanda presentada por parte de Rothschild, ante la vulneración de los derechos marcarios de Hermès.

El tribunal juzgador incidió en que las alegaciones presentadas por Hermès evidenciaban el elevado riesgo de confusión existente en la comercialización de los productos de Rothschild.

Puede consultarse el escrito en: [HERMÈS INTERNATIONAL Y HERMES OF PARIS, INC. v. Rothschild, Dist. Court, SD Nueva York 2022 - Google Scholar](#)

CASOS RECIENTES: HERMÈS VS MASON ROTHSCHILD

Resulta de interés resaltar algunos de los siguientes motivos de desestimación presentados por el tribunal:

- En primer lugar, se niega a resolver si los "MetaBirkins" superan el requisito de relevancia artística.
- Seguidamente expresa que la demanda contiene suficientes alegaciones fácticas para respaldar una conclusión de engaño explícito, en concreto, en cuanto a la fuerza y reconocimiento de la marca Birkin, la evidencia de confusión real y la mala fe del usuario (Rothschild) al adoptar la marca.
- Ulteriormente, se alude a que las alegaciones de la demanda enmendada no sean pruebas abrumadoras de engaño explícito, pero son suficientes para sobrevivir a una moción de desestimación.

CASOS RECIENTES: HERMÈS VS MASON ROTHSCHILD

Ante las anteriores circunstancias, se presentó el caso al tribunal del jurado que dictaminó, el 2 de agosto de 2023, la infracción de la marca realizada por parte de Rothschild y le condenó al pago de 133.000 dólares (110.000 dólares por la infracción de marca y 23.000 dólares por la apropiación de nombres de dominio).

Puede consultarse el escrito en: [gov.uscourts.nysd.573363.144.0.pdf](https://www.uscourts.gov/gov.uscourts.nysd.573363.144.0.pdf)
([courtlistener.com](https://www.courtlistener.com))

CASOS RECIENTES: NIKE VS STOCKX

El 13 de diciembre de 2021 Nike adquiere la titularidad de un NFT que encargó para identificar sus bienes en el metaverso

John Donahoe, presidente y director general de NIKE, Inc.:

"Esta adquisición es un paso más que acelera la transformación digital de Nike y nos permite servir a los atletas y creadores en la intersección del deporte, la creatividad, el juego y la cultura".

"Estamos adquiriendo un equipo de creadores de gran talento con una marca auténtica y conectada. Nuestro plan es invertir en la marca RTFKT, servir y hacer crecer su comunidad innovadora y creativa y ampliar la huella y las capacidades digitales de Nike."

(<https://news.nike.com/news/nike-acquires-rtfkt>)



CASOS RECIENTES: NIKE VS STOCKX



StockX's comercializa una serie de NFTs de zapatillas de la marca Nike, asegurando que se trata de activos de inversión digitales valiosos por asociación con la marca de zapatillas



StockX afirma que son “100% auténticas” estas zapatillas representadas en NFTs, de manera que se pueden canjear por zapatillas físicas guardadas en almacenes de StockX, aunque la empresa debe aceptar esta opción



CASOS RECIENTES: NIKE VS STOCKX

- Nike demanda a StockX el 13 de febrero de 2022 y fija la competencia de los Tribunales de Nueva York porque los consumidores de este Estado pueden acceder a la página web o la App, redes sociales..., de la demandada

- También cuentan con tiendas físicas en Nueva York y están contratando a personal para distintos puestos en este Estado

- Todas las empresas buscan la competencia de este Tribunal porque su “partido judicial” comprende Manhattan y cuenta con gran prestigio y renombre, llegando a denominarse “Mother Court” o “Sovereign District of New York”

- Algo similar ocurre en España con la determinación de la competencia judicial en materia de propiedad industrial

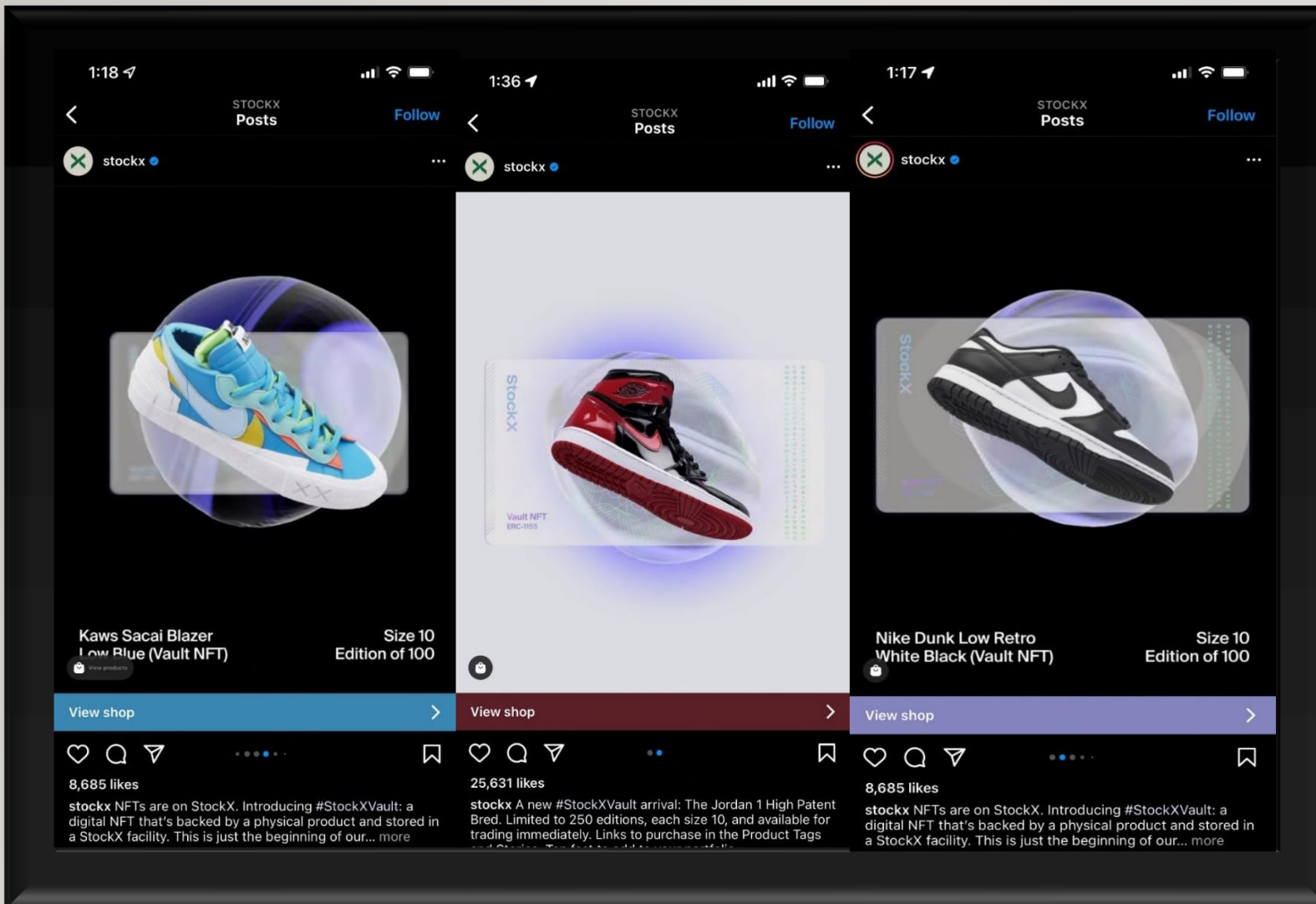
CASOS RECIENTES: NIKE VS STOCKX

- Desde 1974 hasta la actualidad, Nike ha registrado un gran número de marcas de distintas clases (cuero, pieles, zapatillas, servicios de venta, prendas de vestir...)
- En 2019 se crean zapatillas para videojuegos de baloncesto y el 27 de octubre de 2021, Nike registra las siguientes marcas en la US Patent and Trademark Office con la descripción de:
 - "bienes virtuales descargables, a saber, programas informáticos que incluyen calzado" y "servicios de venta al por menor de productos virtuales, concretamente de calzado" (es decir, una plataforma de zapatillas digitales)



CASOS RECIENTES: NIKE VS STOCKX

- En las distintas redes sociales se hizo gran promoción de estos NFTs con un gran número de publicaciones en Twitter e Instagram



NIKE SB DUNKS

SUSTAINABLE SNEAKERS

\$55M+

Total resale premium from SB Dunks (total resale value less retail trail)

\$400,000+

Spent on the Nike Space Hippie line

YEEZY SLIDES

400%

Increase in sales of Yeezy slides

CROCS

750%

Increase in sales of Crocs

CASOS RECIENTES: NIKE VS STOCKX

- StockX funciona como eBay, es un marketplace en línea para la reventa de zapatillas, ropa, electrónica, mochilas y otros coleccionables

- En su página web StockX indica cuáles han sido las marcas más vendidas en el año 2021

- La tienda de Nike y la reventa que hace StockX cuenta con una diferencia de precios sobre los 100 \$

- Los NFTs de StockX llegan a venderse en pujas de hasta 42.000\$

- Orden de 1 de noviembre de 2023

