



MAGNUSSON

Clothes

Women

Men

Junior

Collections

New

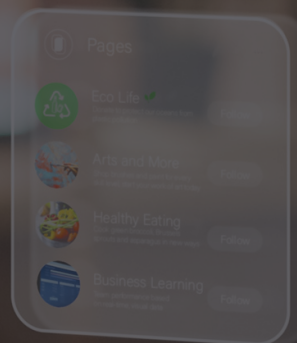
Clothing

Shoes

Bags

ALLA BLICKAR VÄNDS MOT USA - DET FÖRSTA VIKTIGA MÅLET OM VARUMÄRKESTRÄTT I DEN VIRTUELLA VÄRLDEN

FEBRUARI 2023



ALLA BLICKAR VÄNDS MOT USA - DET FÖRSTA VIKTIGA MÅLET OM VARUMÄRKESRÄTT I DEN VIRTUELLA VÄRLDEN

Det första viktiga målet om NFT:er och varumärkesrätt har nu avgjorts i USA, Hermès vs MetaBirkin. Vi har tidigare tagit upp detta mål som ett exempel på varumärkesrättens inträde i metaverse, se inlägget här.

Att varumärkesrätten numera befinner sig i en övergångsfas är tydligt och nya komplexa frågor har uppstått såsom frågan som aktualiserades i det amerikanska avgörandet. Hur långt sträcker sig det rättsliga skyddet i den virtuella världen för varumärken som enbart är registrerade för fysiska varor?

VAD ÄR METABIRKIN?

En amerikansk konstnär skapade år 2021 ett flertal virtuella konstverk bestående av väskor kallade MetaBirkin. Dessa väskor liknar i form och utseende en digital version av Hermès klassiska Birkinväska, men är täckta av en färgglad päls i stället för skinn. Skaparen marknadsförde och sålde dessa väskor som NFT:er via flertalet NFT-marknadsplatser och under domännamnet metabirkins.com. Vidare länkades det till Hermès hemsida och ordet Birkin användes flitigt i marknadsföringen.

KORT OM NFT:ER

NFT är en förkortning av "non-fungible token" och kan förklaras som ett unikt digitalt certifikat för en viss digital tillgång i en blockkedja. Det vill säga, ett slags ägandebevis för en viss vara. Ett känt exempel är "The Merge" som hittills är det dyrast sålda NFT-konstverket. Flertalet kända varumärken har skapat unika limiterade NFT-konstverk, Coca Cola var tidigt ute och skapade tavlor och även kläder som kunde användas till avatarer i Decentraland (en metaverse-plattform).

VARFÖR ÄR HERMÈS VS METABIRKIN INTRESSANT?

Målet är avgjort i USA och har därför inte prejudicerande verkan inom EU och Sverige. Trots det är målet intressant då det är ett av de första avgörandena och det mest framträdande i sitt slag. Målet behandlar förhållandet mellan immaterialrätten och den virtuella världen samt i vilken omfattning ett traditionellt varumärke har skydd i den virtuella världen. Målet har följts av många NFT-konstnärer såväl som varumärkesinnehavare och kommer sannolikt att påverka dessa parter agerande framöver, även utanför USA:s gränser.

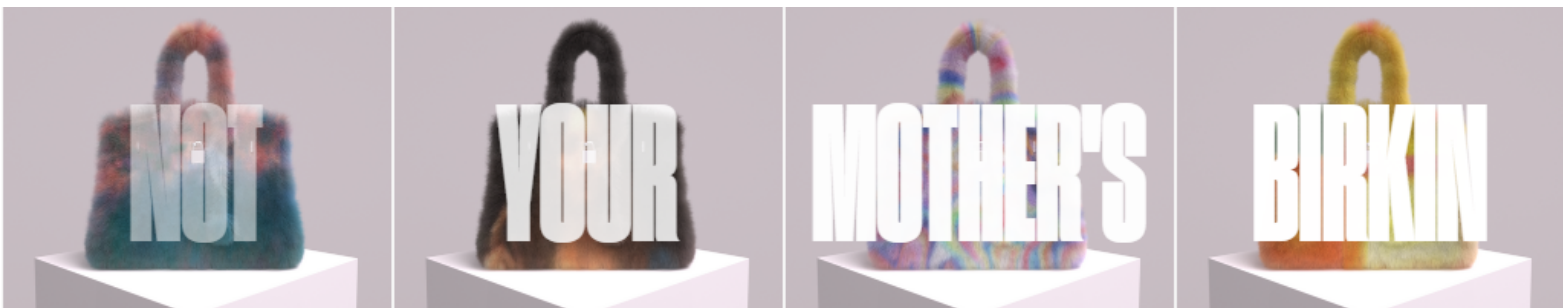


BILD FRÅN CASE 1:22-CV-00384-JSR DOCUMENT 1 PAGE 18 OF 47

HUR AVGJORDES MÅLET?

Skaparen av MetaBirkin hävdade att han skapat sina konstverk som en hyllning till Hermès kända väska och att detta skapande föll inom hans yttrande- och konstnärliga frihet. Han framförde även att MetaBirkin kan liknas vid Andy Warhols "Campbell's Soup"-tavlor. Dessa argument tycks inte ha vunnit framgång hos den amerikanska domstolen som i stället fann att skaparen av MetaBirkin begått varumärkesintrång och snyltat på Hermès goda renommé. Hermès och Birkinväskan är världskända och skyddsomfånget för varumärkena sträcker sig därför in i den virtuella världen, menade den amerikanska domstolen. Varumärkenas status generellt och i branschen innebar att konsumenter sannolikt kunde komma att tro att MetaBirkins hade koppling till Hermès.

Det är dock inte självklart att samtliga varumärken som exempelvis är skyddade för kläder i fysisk form även är skyddade för kläder i virtuell form. I den amerikanska domstolen kan man mellan raderna utläsa att det var avgörande att Hermès och Birkinväskan båda hade en så pass hög och världskänd status i modevärlden. Om skaparen av MetaBirkin i stället hade använt sig av en väska från ett mindre eller okänt modemärke är det inte säkert att varumärket skulle anses vara skyddat i den virtuella världen.

DEBATTEN EFTER AVGÖRANDET

Skaparen av MetaBirkin har efter domen uttalat att han inte tänker släppa frågan om vad han menar är en rätt att uttrycka sin yttrandefrihet genom konst. Det återstår att se om målet kommer att överklagas, oavsett har avgörandet redan väckt en debatt kring hur NFT-konstnärer och andra digitala skapare får agera och inte agera. Den ena sidan anser att avgörandet är en vinst för gigantiska modehus på bekostnad av konstnärlig frihet. Rättighetsinnehavare har å andra sidan framfört att avgörandet är en vinst då varumärkens värde inte sällan är det mest centrala och värdefulla ett modehus har. Trender, designers och ägare kan komma och gå medan varumärket kontinuerligt består och upprätthåller verksamhetens värde och status.

"The BIRKIN Mark has come to have a secondary meaning indicative of origin, relationship, sponsorship and/or association with Hermès and its distinctive reputation for high quality. The purchasing public is likely to attribute to Hermès, Defendant's use of the METABIRKINS mark as a source of origin, authorization and/or sponsorship for the METABIRKINS NFTs Defendant sells and further, purchase Defendant's METABIRKINS NFTs in the erroneous belief that Defendant is associated with, sponsored by or affiliated with Hermès, when Defendant is not."

Hermes International v. Rothschild, U.S. District Court for the Southern District of New York, No. 1:22-cv-00384 punkt 142

EU OCH VARUMÄRKEN I METAVERSE

Hur EU-domstolen och svenska domstolar ställer sig i frågan om varumärkens skyddsomfång i en virtuell värld återstår att se.

Varumärkesinnehavare bör överväga att utöka och säkerställa sitt skydd i både den fysiska och virtuella världen. EUIPO har i ett förslag på reviderad version av 2022 års riktlinjer förtydligat att varumärkesskydd för NFT:er kan sökas i varuklass 9, en officiell version förväntas publiceras före sommaren.

Många modehus har redan påbörjat steget in i metaverse genom att ansöka om virtuella varumärkesskydd, exempelvis lämnade Burberry in en varumärkesansökan (ansökningsnummer 018647205) till EUIPO för att skydda sitt klassiska rutiga mönster som NFT. EUIPO avlog dock nyligen delvis ansökan då mönstret ansågs sakna särskiljningsförmåga i delar av de sökta klasserna. Här kan tilläggas att Burberry sedan flera år tillbaka har mönstret registrerat i andra klasser för mer traditionella varor, såsom kläder och accessoarer. I beslutet framför EUIPO att ansökan ska bedömas likt den närmast motsvariga typen av varumärke i fysisk form, ansökans (bristande) särskiljningsförmåga bedömdes därför enligt konsumenters syn på mönstret som ett 3D-märke. Följande klassbeskrivning i klass 9 ansågs dock uppfylla kravet på särskiljningsförmåga:

"Downloadable interactive characters, avatars and skins; Video games and downloadable video game software."

Det återstår att se vad utfallet blir i denna varumärkesansökan då Burberry fortfarande har möjlighet att överklaga beslutet. Intressant i ansökans nuvarande fas är EUIPO:s ställningstagande till hur en ansökan om skydd i den virtuella världen ska bedömas. Det återstår även här att se om detta är något som kommer att upprätthållas eller inte, men i nuläget tycks virtuella varor bedömas likt närmast motsvarande fysiska varumärkestyp.

AVSLUTANDE KOMMENTAR

Sammanfattningsvis har Hermès vs MetaBirkin, det första substantiella målet av sitt slag, visat att varumärken kan ha ett skyddsomfång som sträcker sig från den fysiska världen in i den virtuella. Exakt hur långt skyddet sträcker sig är däremot fortfarande oklart. Vi kan förvänta oss att liknande frågor kommer att aktualiseras inom EU framöver med tanke på utvecklingen av bland annat olika metaverse-plattformar. **Även om vissa varumärken kan anses ha ett befintligt skyddsomfång som sträcker sig från den fysiska världen in i den virtuella, är det långt ifrån självklart att samtliga varumärken, som exempelvis är skyddade för kläder i fysisk form, även är skyddade för kläder i virtuell form. Särskilt mindre varumärken bör redan nu utöka sitt registrerade skydd.**



M A G N U S S O N

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

Magnusson erbjuder juridiskt stöd i frågor som rör varumärkesskydd och varumärkesintrång. Vi erbjuder även utbildningar inom dessa områden.

Du är välkommen att kontakta Helena Rönqvist och Ebba Hedin.

Vill du läsa mer om våra tjänster inom immaterialrätt, klicka här.



HELENA RÖNQVIST

Advokat / Partner

helena.ronqvist@magnussonlaw.com



EBBA HEDIN

Jur.kand / Associate

ebba.hedin@magnussonlaw.com