

## Nike vs StockX ou l'utilisation des marques d'autrui pour la promotion de NFT : une pratique condamnable ?

Les NFT peuvent rapidement devenir un terrain de jeu pour les acteurs de la contrefaçon qui utilisent des marques déposées sans autorisation pour vendre leurs produits virtuels et générer des profits auprès de consommateurs peu méfiants.



Par Floriane CODEVELLE

Associée  
Cabinet Casalonga



Et Chloé CHIRCOP

Avocate  
Cabinet Casalonga

→ RLDI 4196

Le 3 février 2022, la société Nike a déposé une plainte devant le *Southern District Court* de New York à l'encontre de la société StockX à la suite de la création et de la commercialisation par cette dernière de NFT associés à de célèbres modèles de la marque Nike.

### LES NFT, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Le NFT, acronyme de *Non-Fungible Token*, ou jeton non-fongible en français, peut être défini comme un jeton ou titre numérique sécurisé par une technologie blockchain.

Ce jeton ou titre est associé à un fichier numérique pouvant prendre différentes formes (une photo, vidéo, un fichier audio, etc.), qui constitue l'objet virtuel.

Le NFT ne se confond pas avec l'objet virtuel. Il va permettre d'identifier le propriétaire du fichier et ses propriétaires successifs. Le NFT fonctionne donc comme un certificat de propriété de l'objet virtuel, garantissant un historique précis et *a priori* infalsifiable de tous les transferts de propriété du NFT depuis sa création.

L'objet virtuel peut être rattaché à un objet physique ou n'exister que dans le monde virtuel.

Comme pour les cryptomonnaies, les NFT s'achètent et se vendent sur des plateformes dédiées, permettant ce type de transaction.

Lors d'une transaction, l'objet désigné par le NFT n'est pas nécessairement livré. Mais l'acheteur disposera d'un titre de propriété numérique qu'il pourra collectionner et par exemple revendre avec une plus-value.

Contrairement à ce qui est souvent affirmé, le NFT ne garantit pas l'authenticité du fichier numérique auquel le jeton est attaché.

Le NFT peut ainsi être rattaché à un fichier d'une œuvre qui ne serait pas authentique ou dont l'exploitation n'aurait pas été autorisée par son titulaire.

D'ailleurs, dans le cas présent opposant les sociétés Nike et StockX aux Etats-Unis, les NFT avaient été entièrement conçus et commercialisés par StockX, sans l'accord de la société Nike.

### LES PARTIES AU LITIGE

S'il paraît inutile de présenter Nike, une présentation de la société StockX permet de mieux appréhender le litige qui oppose les parties.

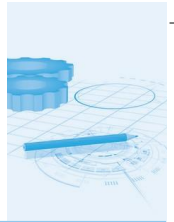
La société américaine StockX est une plateforme de commerce en ligne dédiée à la vente aux enchères d'objets de consommation et de collections<sup>(1)</sup>.

StockX met en relation les vendeurs et les acheteurs et garantit l'authenticité des produits commercialisés sur son site internet, ces derniers faisant en principe l'objet d'une expertise avant leur mise en vente.

Par conséquent, StockX est particulièrement connue des amateurs de sneakers qui viennent sur son site internet à la recherche de modèles de baskets authentiques, rares et collectionnables, dont le prix peut être souvent très élevé.

En pratique, les vendeurs indiquent le prix qu'ils souhaitent recevoir en contrepartie du produit vendu et les acheteurs placent ensuite leurs enchères, permettant ainsi de suivre en temps réel le « cours »

(1) <https://stockx.com/about/company/>



de la valeur de chaque modèle. La vente sera finalisée lorsqu'une enchère atteindra au moins le prix demandé par le vendeur.

### LES FAITS LITIGIEUX

En janvier 2022, la société StockX a annoncé le lancement d'une collection de baskets virtuelles sous forme de NFT dénommés « Vault NFT ».

L'annonce précise que ces « Vault NFT » pourront être échangés contre des objets physiques, mais pourront également être immédiatement commercialisés en tant que NFT, c'est-à-dire en tant que biens numériques.

Concrètement, StockX propose d'acheter un titre numérique que l'acheteur peut conserver, revendre ou, en principe, échanger contre le produit physique authentique associé au NFT.

Compte tenu de la grande popularité des chaussures Nike sur la plateforme StockX, cette dernière a fait le choix de promouvoir ses NFT en leur associant le nom et l'image des produits Nike correspondants, reproduisant ainsi les marques et modèles de Nike sur son site internet.

A titre d'exemples, sont reproduits ci-dessous quelques extraits du site internet de StockX :

#### StockX Vault NFT Nike Dunk Low Off-White Lot 50 - US M 8.5

A StockX token representing ownership of a physical pair.

NFT StockX Verified Edition of 1



Place Bid

Buy for €10,754

---

Sell for €624 or Ask for More →

Last Sale:

€7,201

▲ €2,401 (50%)

View Asks

View Bids

View Sales

#### StockX Vault NFT Nike Dunk Low Off-White Lot 50 - US M 8.5

A StockX token representing ownership of a physical pair.

NFT StockX Verified Edition of 1

**How It Works:**

- Buy A StockX Vault NFT - a token for the physical pair in our vault
- All NFTs go to your StockX Portfolio and are tradable immediately
- Sell your NFT on StockX
- Or redeem it for the physical pair stored in our vault

The purpose of the Vault NFT is solely to track the ownership and transactions in connection with the associated product. The associated product is subject to StockX's own authentication process. The Vault NFT is not affiliated or associated with, sponsored by, or officially connected to Nike or any of its subsidiaries or affiliates. Any Nike names, use and trademarks used in a Vault NFT are all the property of Nike and are used in the Vault NFT solely to refer to the physical product to which the Vault NFT corresponds. For more information on official Nike products, please visit [www.Nike.com](http://www.Nike.com).

Place Bid

---

Sell for €62

Last Sale:

€7,201

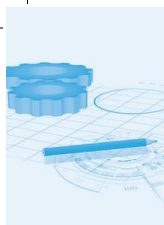
▲ €2,401 (50%)

Les NFT sont présentés comme étant « 100% Authentics ».

En quelques semaines, certains Vault NFT de modèles Nike ont été vendus sur la plateforme StockX plus de 3000 dollars alors même que la valeur de la paire physique a été estimée par StockX à environ 300 dollars.

Au total, la société StockX aurait vendu plus de 550 Vault NFT estampillés des marques Nike.

C'est dans ce contexte que Nike a porté plainte contre la société StockX.



## L'ARGUMENTATION DE NIKE

Nike reproche à la société StockX d'avoir :

- créé des NFT reproduisant ses marques,
- exploité indument la réputation de ses marques pour les promouvoir, et
- commercialisé les NFT litigieux à des prix exagérément élevés auprès de consommateurs, qui pensaient acheter des NFT créés ou autorisés par Nike.

La société Nike relève ainsi dans sa plainte de nombreux commentaires d'internautes s'interrogeant sur l'autorisation qui aurait été accordée par Nike à la commercialisation de ces NFT.

Nike agit donc à l'encontre de la société StockX sur les fondements suivants, en droit américain :

- la contrefaçon de marque résultant de la reproduction de ses marques par StockX lors de la commercialisation des Vault NFT, qui créerait un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- les pratiques commerciales trompeuses sur l'origine des produits vendus, susceptibles d'induire les consommateurs en erreur en les laissant croire que les Vault NFT sont produits ou autorisés par Nike ;
- la dilution de la notoriété des marques Nike ;
- l'atteinte et la dilution de la réputation de l'entreprise.

Nike a par la suite complété sa plainte reprochant à StockX d'avoir vendu des modèles physiques d'Air Jordan contrefaites.

En effet, Nike prétend avoir acheté quatre paires sur StockX entre décembre 2021 et janvier 2022 et avoir reçu des contrefaçons.

Or, le modèle Air Jordan 1 High OG « Patent Bred » était répertorié parmi les Vault NFT sneakers de StockX et ont d'ailleurs connu un grand succès.

Nike craint donc au surplus que les NFT de sneakers Nike vendus sur la plateforme StockX soit associés à des produits contrefaits, vendus à des prix excessifs à des consommateurs qui n'ont pas eu la possibilité d'inspecter les chaussures avant de revendre les NFT à un autre consommateur.

Dans sa plainte, Nike sollicite, entre autres :

- l'indemnisation de son préjudice,
- l'interdiction de la fabrication, du « minting » (processus de création d'un NFT sur la blockchain), de la promotion et de la distribution des NFT, et
- le transfert des NFT reproduisant ses marques afin de les détruire.

Sur ce dernier point, il est important de noter que la nature même des NFT empêche leur destruction. En effet, puisque toutes les données relatives aux NFT sont stockées sur la blockchain, aucun jeton ne peut être définitivement détruit.

La seule demande à laquelle le tribunal pourrait faire droit serait d'ordonner le transfert des NFT de la partie ayant commis les actes

de contrefaçon vers le titulaire de droits afin qu'il les conserve hors d'accès au public.

Il semblerait d'ailleurs que Nike ait modifié ses demandes en ce sens.

Mais le transfert des NFT se heurte également d'une part au principe de la territorialité du droit des marques et d'autre part à l'autorité des juges qui n'est pas sans limite géographique.

Le pouvoir des juges en matière de contrefaçon de marque par la création et la commercialisation de NFT pourrait donc être limité à une interdiction d'exploitation et de commercialisation sur un territoire donné, ce qui a donc une incidence réduite, s'agissant d'un produit accessible partout dans le monde.

## L'ARGUMENTATION DE STOCKX

En défense, StockX considère notamment que la fabrication, la commercialisation et la promotion de ses NFT serait légale, dès lors que les NFT peuvent être échangés contre la paire de chaussure Nike (associée à chaque NFT) que StockX détiendrait.

StockX propose en effet aux consommateurs de convertir à tout moment, s'ils le souhaitent, le NFT dont ils sont propriétaires et solliciter le produit physique conservé par StockX en faisant usage de ce que StockX appelle leur « droit de rédemption ».

Toutefois, la plateforme aurait reconnu que « le processus de rachat imaginé n'est pas encore déployé et fonctionnel », promettant que cela sera « bientôt possible ».

StockX estime donc que l'exploitation des marques Nike n'est pas critiquable en ce qu'elle relèverait, aux Etats-Unis :

- de la « fair use doctrine » l'autorisant à utiliser la marque d'un tiers afin de faire référence aux produits de ladite marque qu'elle commercialise (équivalent de l'exception de référence nécessaire en droit français) ;
- de la doctrine de la première vente, un principe juridique empêchant le titulaire d'une marque d'agir en contrefaçon pour des produits déjà licitement vendus à un consommateur (équivalent de la théorie de l'épuisement des droits en droit français et européen).

StockX affirme ainsi que ses NFT seraient simplement un moyen de « suivre la propriété des produits physiques et de faire gagner du temps et de l'argent à [ses] clients tout en réduisant l'impact environnemental des expéditions répétées ».

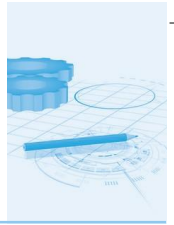
Le collectionneur n'aurait plus non plus à stocker chez lui le produit physique, ce qui constitue un gain de place.

L'entreprise affirme enfin que son action n'est pas différente de celle de n'importe quelle autre plateforme utilisant des images et des marques pour décrire les produits mis en vente.

## L'ÉCLAIRAGE DU DROIT FRANÇAIS

La décision aux Etats-Unis est attendue avec impatience. Elle permettra en effet de répondre à certaines questions portant sur le conflit entre droits de propriété intellectuelle et NFT, en particulier lorsque les NFT sont liés à des biens physiques.

En France, les tribunaux n'ont pas encore été saisis d'un tel conflit.



Toutefois, cela ne saurait tarder, dès lors que les marques semblent s'emparer à grande vitesse des NFT et des possibilités créatives, commerciales et économiques qu'ils procurent.

D'ailleurs, si Nike a rapidement engagé une action judiciaire contre StockX, c'est parce qu'elle a acquis son propre studio de création de NFT l'année dernière en rachetant le studio RTFKT (prononcé artefact), spécialiste des chaussures et avatars virtuels, et a lancé sa collection de NFT entièrement numériques, les « CryptoKicks ».

Si les juridictions françaises étaient saisies du présent litige opposant Nike à StockX, les parties seraient tenues de revendiquer l'application du droit de la propriété intellectuelle et du droit commun en vigueur au jour de l'introduction de l'action.

Les deux parties semblent avoir des arguments solides. Toutefois, la balance de la justice pèserait selon nous plutôt en faveur de Nike, en particulier si StockX n'est pas dans la capacité de fournir le produit authentique associé au NFT.

Lorsque les conditions permettant d'invoquer l'exception tirée de l'épuisement du droit des marques<sup>(2)</sup> et de l'exception de référence nécessaire<sup>(3)</sup> sont réunies, un titulaire de marque ne peut pas s'opposer à la commercialisation par un tiers de ses produits marqués et à la reproduction de ses marques pour promouvoir les produits.

Mais dans le litige opposant Nike à StockX, ce qui pose question n'est pas la commercialisation de baskets Nike physiques ni l'usage des marques pour la promotion de ces baskets mais l'usage des marques de Nike pour la commercialisation de NFT, associés à des produits physiques dont la disponibilité et/ou l'authenticité n'est pas garantie.

Or, comme expliqué précédemment, les NFT ne se confondent pas avec les baskets : il s'agit de produits différents qui n'ont d'ailleurs pas la même valeur et n'offrent pas les mêmes avantages.

En effet, comme le relève Nike dans sa plainte, le prix des Vault NFT de StockX est bien plus élevé que le prix d'une paire de basket.

A titre d'exemple, une paire de Nike SB x Ben & Jerry's Dunk Low «Chunky Dunky», modèle très recherché, peut être achetée sur StockX pour environ 1 500 dollars, selon la taille. Or, le NFT correspondant s'est vendu jusqu'à 5 000 dollars, ce qui laisse penser que les acheteurs accordent une valeur aux jetons différente de celle de la simple représentation d'un bien physique.

Les marques de Nike sont donc utilisées avant tout pour promouvoir les Vault NFT de StockX.

Il semble donc que les exceptions d'épuisement du droit des marques et de référence nécessaire ne devraient pas être applicables en l'espèce et que l'usage intensif des marques de Nike pour la promotion des NFT serait à tout le moins constitutif :

- de concurrence déloyale au sens de l'article 1240 du Code civil, notamment en ce que StockX laisse penser que ces NFT ont été approuvés par Nike, créant ainsi un risque de confusion ;

(2) Article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle

(3) Article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle

- de pratique commerciale trompeuse au sens des articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation, si les modèles de baskets associés aux NFT n'étaient pas disponibles ou authentiques ;
- de concurrence parasitaire.

### QUID DE LA CONTREFAÇON DE MARQUE ?

L'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle prohibe tout usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire, désignant des produits et services identiques ou similaires à une marque enregistrée lorsqu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public.

Les faits de contrefaçon de marque devraient être constitués dès lors que les produits physiques associés aux NFT ne sont pas des produits authentiques ou ne sont pas disponibles.

Qu'en est-il en revanche de l'usage des marques Nike pour promouvoir des NFT associés à des sneakers, et non pas des sneakers seules ?

En cas d'action judiciaire, le juge devra donc déterminer si de tels NFT doivent être considérés comme identiques ou similaires à des « chaussures » telles que désignées en classe 25 de la classification de Nice.

Il est probable que, dans le cas d'une marque comme Nike, celle-ci puisse en tout état de cause revendiquer l'atteinte à la renommée de ses marques dans le but de contourner les limites imposées par le principe de spécialité et démontrer un profit indu de la partie adverse<sup>(4)</sup>.

### CONCLUSION

De telles affaires interrogent sur la stratégie de protection des marques à l'heure des NFT et du métavers.

De plus en plus de sociétés ont ainsi procédé à des nouveaux dépôts pour des produits virtuels téléchargeables en classe 9.

Ainsi, Nike, en sus des marques désignant les produits physiques correspondants, a effectué une demande de dépôt pour désigner notamment des « produits virtuels téléchargeables, à savoir des programmes informatiques présentant des chaussures, des vêtements, des couvre-chefs, des lunettes, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des équipements sportifs, des jouets et des accessoires à utiliser en ligne et dans des mondes virtuels en ligne ».

De tels dépôts sont de nature à conforter les droits des titulaires de marques mais interrogent sur l'étendue de la protection conférée par une marque enregistrée dont l'exploitation, sans autorisation, devrait pouvoir être interdite quelle que soit la technologie utilisée pour la reproduire, que cette exploitation ait lieu dans le monde réel ou virtuel.

Car selon nous, dès lors que le NFT est toujours rattaché à un objet virtuel, la reproduction d'une marque pour désigner, promouvoir ou exploiter des NFT sans autorisation devrait pouvoir être considérée comme contrefaisante. ■

(4) Article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle