

# APRAM

ASSOCIATION DES PRATICIENS DU DROIT DES MARQUES ET DES MODÈLES



## « NFTs, Metaverse et Propriété Intellectuelle : vraie tendance ou faux débat ? »

Séance organisée en partenariat avec le MEDEF et l'INTA



Mercredi 22 juin 2022 de 9h00 à 12h45



MEDEF, 55 avenue Bosquet, 75007 PARIS

Matinée co-présidée par Hortense JOUQUAN, Directrice juridique, GAMELOFT et Eric LE BELLOUR, Conseil en Propriété Industrielle, Cabinet WIPLAW  
co-organisée avec Yves-Alain SAUVAGE, associate general counsel, head of anti-counterfeit, CHANEL

- ⌚ 09:00 – 09:15 : Accueil des participants et introduction de la séance par Sylvie Benoliel-Claux, Présidente de l'APRAM et par Thierry Sueur, Président du COMIPI (Comité de la Propriété Industrielle) - MEDEF
- ⌚ 09:15 – 09:35 : *Présentation des différentes actions de l'INTA à travers le monde, sur le sujet des NFT et Metaverse*  
*M. Zeeger Vink, Président de l'INTA*
- ⌚ 09:35 – 10:20 : *La Blockchain, les NFT et Metaverse : Une approche technique et didactique sur ces notions, en interaction avec les autres intervenants et la salle*  
*M. Remy Oczan, Président de la French Federation of Blockchain Professionals*
- ⌚ 10:20 – 11:00 : *NFT et Metaverse, quelles problématiques de Propriété Intellectuelle (droit des marques, droit d'auteur, éléments de réponse jurisprudentielle) ?*  
*Me Ingrid-Mery Haziot, Avocate, Avant-Garde Avocats*

«O» 11:00 - 11:15 : Pause-café

«O» 11:15 – 12:15 Table ronde : NFT et Metaverse, points de vue croisés

Modérateur : Eric LE BELLOUR

Le point de vue de l'entreprise

*Mme Hortense Jouquan, Responsable Propriété Intellectuelle, Gameloft, quels enjeux pour les entreprises ?*

Le point de vue d'un CPI

*M. Axel Doucerain, Conseil en propriété industrielle, Cabinet AtlantIP : quelle stratégie de protection pour les marques dans le Metaverse ?*

Le point de vue du Monde de l'Art

*Mme Julie Corver, Directrice artistique, Co-fondatrice d'ARTPOINT*

«O» 12:15 – 12:45: Questions de la salle

«O» 12:45 – 14:15 : Cocktail déjeunatoire



# Metaverse & NFTs

INTA President Zeeger Vink

June 22, 2022



# Introduction to **INTA**







New York Headquarters **USA**



Brussels, **Belgium**



Beijing, **China**



Washington, D.C. **USA**



**Singapore**



Santiago, **Chile**



# Three Strategic Directions

1

Promote and Reinforce **the Value of Brands**

2

Build a **Better Society through Brands**

3

Support the **Development of IP Professionals**

# Committee Structure

Advocacy Group Committees	Resources Group Committees	Communications Group Committees
<p>Anticounterfeiting Committee Brand Restrictions Committee Copyright Committee Data Protection Committee Designs Committee Emerging Issues Committee Enforcement Committee Famous and Well-Known Marks Committee Geographical Indications Committee Harmonization of Trademark Law and Practice Committee Indigenous Rights Committee International Amicus Committee Internet Committee Legislation and Regulation Committee Non-Traditional Marks Committee Parallel Imports Committee Right of Publicity Committee Trademark Office Practices Committee Unfair Competition Committee</p>	<p>Academic Committee Alternative Dispute Resolution Committee Brands and Innovation Committee Commercialization of Brands Committee In-House Practitioners Committee INTA Bulletins Committee Law Firm Committee Leadership Development Committee Pro Bono Committee Professional Development Committee Publications Committee Trademark Administrators Committee The Trademark Reporter Committee Young Practitioners Committee</p>	<p>Brands for a Better Society Committee Building Bridges Committee Public Information Committee Unreal Campaign Committee</p>



# INTA Top Policy Priorities



# Value of Trademarks and Brands

- **Priority issues**
  - Foster effective laws and policies worldwide on trademark and related rights
  - Strengthen consumer trust and brand loyalty
  - Combat anti-IP sentiment
  - Demonstrate IP as valuable intangible asset
- **Public/government awareness**
  - Testimony and submissions, engaging policymakers
  - Presentations at conferences, dialogues, etc.
  - Media outreach, articles
  - Unreal Campaign for young consumers



# Harmonization

- **Harmonize implementation of trademark and related rights across jurisdictions**
  - Strengthen efficacy of laws and enforcement
  - Reduce uncertainty, confusion, and violations of local laws and regulations for trademark owners
  - Provide greater cross-border protections for consumers
- **Board resolutions**
- **Model Laws & Guidelines**
  - Guidelines for Examination of Industrial Designs
  - Model Anticounterfeiting Bill
  - Model Free Trade Agreement
  - Model Design Law Guidelines
  - Model Trademark Law Guidelines
  - Guidelines for Examination of Industrial Designs
- **Policy development and advocacy initiatives**
  - Comment on legislation
  - Engage policymakers and government agencies
  - Draft proposed model laws & guidelines, treaty language, other nonbinding instruments related to trademark law and practice



# Counterfeiting

- **Priority issues**
  - Customs and border measures
  - Criminal enforcement
  - Online counterfeiting
- **Board resolutions:** Shop Safe Act (December 2021), “Remarking” as Criminal Counterfeiting (March 2021); Proceeds of Counterfeiting (March 2021)
- Policy development and advocacy initiatives
- Comment on legislation
- Engage policymakers and government agencies
- Connect and engage all stakeholders
- Conduct trainings for Customs officials



# Brand Restrictions

- Released ***Brand Restrictions Study: A View from Gen Zers and Millennials*** in 2021
- Board adopted **Brand Restrictions Resolution** (November 2019)
- Balanced approach -- consider the bigger public policy picture and ensure the integrity of IP systems to promote investment and economic growth
- Submissions and comments on draft legislation in 20+ jurisdictions
- 2 amicus briefs at the World Trade Organization
- Dedicated **Brand Restrictions Committee** introduced in 2020-2021 Committee Term



# Internet Governance

- ICANN must fulfill its organizational reform obligation to **ensure a secure, stable, and resilient Internet**
- INTA is participating in key ICANN reviews and working groups
- Also looking beyond ICANN
- Accessibility of domain registration data (WHOIS) is necessary to **consumer protection, cybersecurity, and trademark enforcement**





# Metaverse & **NFTs**



# Metaverse, NFTs & Blockchain

- **Metaverse** = virtual world where people will
  - Socialize
  - Work
  - Play
  - Shop
  - Interact with Brands
  
- **NFTs** = non interchangeable unit of data stored on a **blockchain**

# Metaverse & NFTs

2021 Metaverse Brand Collabs											
Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
<b>ROBLOX</b>											
<b>2021 Metaverse Brand Collabs</b>											
<b>STELLA MCCARTNEY</b> Collection of Accessories											
<b>GUCCI</b> "Gucci Gardens" experience											
<b>STRANGER THINGS</b> Starcourt Mall											
<b>Hasbro</b> NERF Hub & blasters											
<b>VANS</b> Vans World skatepark											
<b>NIKE</b> NIKELAND Winter Escape fields & arenas experience											
<b>RALPH LAUREN</b> Winter Escape fields & arenas experience											
<b>NASCAR</b> Next Gen race car											
<b>Tommy x Roblox Creators' collection</b>											
<b>FOREVER 21</b> Forever 21 Shop City											
<b>CHIPOTLE</b> 1st restaurant on Roblox, \$1m in free burritos											
<b>W</b> "In the Heights" Block Party											
<b>GUCCI</b> In-game Island inspired by Flora Fantasy											
<b>TED BAKER LONDON</b> Previews AW21 collections on Ted Baker Island											
<b>BALENCIAGA</b> 1st Luxury fashion collaboration in Fortnite											
<b>Ferrari</b> Drive a replica of its new 296 GTB model within the game											
<b>Jordan sneakers &amp; hoodies</b>											
<b>GUCCI beauty</b> In-game Island inspired by Flora Fantasy											
<b>TED BAKER LONDON</b> Previews AW21 collections on Ted Baker Island											
<b>PANDORA</b> Pandora Me Island + IRL collection											
<b>GUCCI</b> In-game Island inspired by Flora Fantasy											
<b>TED BAKER LONDON</b> Previews AW21 collections on Ted Baker Island											
<b>RALPH LAUREN</b> Clothing collection											
<b>STEFAN COOKE</b> 23 piece menswear kit											
<b>Animal Crossing</b>											
<b>H&amp;M</b> Creation of Loop Island											
<b>PANDORA</b> Pandora Me Island + IRL collection											
<b>GUCCI</b> In-game Island inspired by Flora Fantasy											
<b>TED BAKER LONDON</b> Previews AW21 collections on Ted Baker Island											
<b>ZEPETO</b>											
<b>RALPH LAUREN</b> Clothing collection											
<b>STEFAN COOKE</b> 23 piece menswear kit											
<b>SIMS4</b>											
<b>MINECRAFT</b>											
<b>UNI QLO</b> Minecraft x UNI QLO Skins Vol 2											
<b>SONIC THE HEDGEHOG</b> Minecraft Sonic DLC pack											

© Meagan Loyst (@meaganloyst)



© Meagan Loyst (@meaganloyst)



# Metaverse & NFTs

## A Project of the Emerging Issues Committee

**Chair:** Catherine Mateu, Armengaud Guerlain (France)

### Deliverables

#### White Papers

- Metaverse (due to be released August 2022)
- NFTs (due to be released September 2022)

#### Board Resolution

- Metaverse

#### Board Resolution

- Blockchain: Trademark Registry Task Force—possible endorsement/recommendation of white paper and technical standardizations for adoption

# Metaverse – INTA missions

- Should brands **rush** into the Metaverse?
- Help members **understand** the Metaverse
- **Identify problems and solutions** in terms of laws, regulations, policies to advance to governments worldwide; educate members
- Address **big issues**—types of filings; classification; jurisdiction; counterfeiting

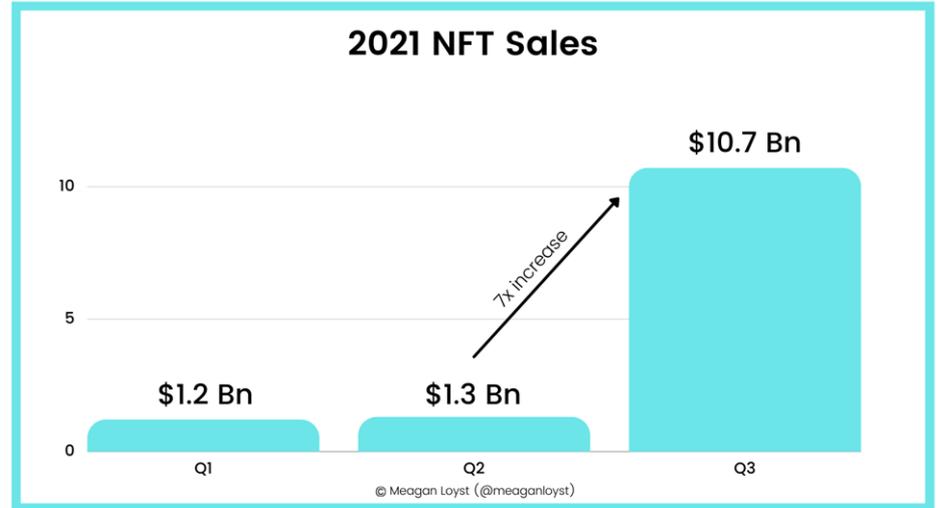


# Metaverse White Paper Outline

- 1) Definition.
- 2) “Personhood” in the Metaverse
- 3) Trademark Prosecution in the Metaverse
- 4) Use of Trademarks: Physical World vs. Virtual World
- 5) Trademark Oppositions, Cancellations, Invalidations
- 6) Trademark Infringement and Other Disputes in the Metaverse
- 7) Considerations for Licensing and Other Contractual Arrangements
- 8) Dispute Resolution in the Metaverse
- 9) Conclusions/Recommendations

# NFTs

- NFTs are
  - created
  - collected
  - sold/purchased
- NFT launched by Individuals and Companies
- NFTs have monetary upside & risk like any other asset



# NFT – INTA missions

- Help members **understand** NFTs
- **Identify problems and solutions** in terms of laws, regulations, policies to advance to governments worldwide
- **Educate** members



# NFT White Paper Outline

1. Defining Terms
2. Use Cases
3. Trademark Filings & Best Practices
4. NFTs in Trademark Registries
5. Channels of Distribution
6. Designs
7. Ownership of NFTs
8. Legal Issues, Problems and Regulation Needed
9. Infringement vs. Fair Use
10. Enforcement
11. Case Law and Research
12. Current Status & Issues to Better Address
13. INTA's Position & Support

# Upcoming Events— 2022-2023

- 2022 Trademark Administrators and Practitioners Meeting, September 11 to 13, Arlington, Virginia, USA
- 2022 Leadership Meeting, November 15 to 18, Miami, Florida, USA
- 2023 Annual Meeting Live+, May 16-20, Singapore (in person + virtual)
- INTA TO-GO live and on-demand webcasts throughout the year
- Business Development opportunities—monthly throughout the year



**2023**  
**ANNUAL**  
**MEETING**  
**LIVE+**  
MAY 16–20, 2023  
**SINGAPORE**





[memberoperations@inta.org](mailto:memberoperations@inta.org)



## « NFTs, Metaverse et Propriété Intellectuelle : vraie tendance ou faux débat ? »

Séance organisée en partenariat avec le MEDEF et l'INTA



Mercredi 22 juin 2022 de 9h00 à 12h45



MEDEF, 55 avenue Bosquet, 75007 PARIS

Matinée co-présidée par Hortense JOUQUAN, Directrice juridique, GAMELOFT et Eric LE BELLOUR, Conseil en Propriété Industrielle, Cabinet WIPLAW  
co-organisée avec Yves-Alain SAUVAGE, associate general counsel, head of anti-counterfeit, CHANEL

- ⌚ 09:00 – 09:15 : Accueil des participants et introduction de la séance par Sylvie Benoliel-Claux, Présidente de l'APRAM et par Thierry Sueur, Président du COMIPI (Comité de la Propriété Industrielle) - MEDEF
- ⌚ 09:15 – 09:35 : *Présentation des différentes actions de l'INTA à travers le monde, sur le sujet des NFT et Metaverse*  
*M. Zeeger Vink, Président de l'INTA*
- ⌚ 09:35 – 10:20 : *La Blockchain, les NFT et Metaverse : Une approche technique et didactique sur ces notions, en interaction avec les autres intervenants et la salle*  
*M. Remy Oczan, Président de la French Federation of Blockchain Professionals*
- ⌚ 10:20 – 11:00 : *NFT et Metaverse, quelles problématiques de Propriété Intellectuelle (droit des marques, droit d'auteur, éléments de réponse jurisprudentielle) ?*  
*Me Ingrid-Mery Haziot, Avocate, Avant-Garde Avocats*



# LE NFT EN PROCES MARQUE & DROIT D'AUTEUR

APRAM  
Keys Note  
22 juin 2022

# LE NFT

UN CERTIFICAT DE PROPRIETE NUMERIQUE EMIS PAR  
DEPLOIEMENT D' UN SMART CONTRACT

# DEFINITION DU SMART CONTRACT

## Le droit codé en langage informatique

- TERME OFFICIEL JO 15.01.21 : AUTOMATE EXECUTEUR DE CLAUSE
- Définition : Protocole informatique qui exécute des clauses préalablement définies, dont certaines peuvent être conditionnées par des évènements susceptibles de se produire.
- Instructions informatiques & technique contractuelle : (i) exécution automatique de certaines clauses d'un contrat préexistant (ii) déploiement de conditions suspensives (iii) entrée en vigueur d'un nouveau contrat
- Consultable publiquement, automatique et irréversible

# FONCTIONNEMENT DU NFT

- LE NFT ( JETON NON FONGIBLE) est déployé par un smart-contrat qui crée **un jeton** avec un **identifiant unique** et comportant des fonctions pour appeler des **métadonnées** décrivant **l'actif sous-jacent** : liens vers un ou plusieurs **fichiers numériques** de toute nature et format stocké off Chain ET **attributs**=mentions caractéristiques descriptives.
- Il est écrit selon le langage propre à la Blockchain de déploiement ( Solidity pour Ethereum) (Michelson pour Tezos), et peut suivre une bibliothèque de standards validés par la communauté des développeurs ERC 721/1155/2981
- Il prévoit une répartition du prix de la vente au profit de la plateforme, de l'émetteur, de l'acheteur /revendeur, appelés à tort royalties alors qu'il s'agit d'une part de revenus sur la vente du token, non sur l'exploitation de droits propriété intellectuelle de l'oeuvre sous-jacente

# TYPES DE NFT

- NFT DYNAMIQUE : dont les métadonnées évoluent dans le temps en fonction de paramètres pré-définis interagissant avec le monde extérieur via l'enregistrement dans la blockchain de données certifiées par logiciel ( capteur IOT ou puces), ou humain (tiers de confiance).
- NFT SECRET : dont un choix de métadonnées n'est accessible qu'au propriétaire du NFT et occultés pour le tiers
- NFT NON TRANSFERABLE: SBT ( Soul Bound Token), visible publiquement et immobile, stocké dans un portefeuille spécial au propriétaire, pour représenter ses biens rares et uniques.

# LE CHOIX DU SOUS JACENT DETERMINE L'ENJEU JURIDIQUE

Quel contenu sous-jacent associer au NFT :

- un droit d'accès / de propriété à :
- du contenu numérique de toute nature,
- un service numérique,
- un produit numérique,
- un droit d'accès à un service tangible IRL consommable,
- un droit de propriété d'un bien tangible IRL, mobilier ou immobilier,
- à un rendement et/ou produit financier,
- à un avantage financier et/ou patrimonial,
- à une promesse de don, et/ou de gain.

Le dilemme juridique utility/sécurité :  
actif utilitaire ou titre financier ou bien divers ?

# L'ENJEU IP DANS LE NFT

- Si le contenu sous-jacent du NFT est un contenu numérique formalisant une oeuvre d'art originale et/ou reproduisant une marque,
- Ses mint et mise en vente sur la plateforme Web3 sont des actes de reproduction et de représentation nécessitant l'accord de l'ayant-droit, ( CF manifeste ADAGP, 7 juin 2022 :

*« La commercialisation d'une oeuvre associée à un NFT n'échappe pas à cette règle : nul n'est autorisé à publier sur une plateforme de vente une oeuvre numérique, ni à l'injecter dans un métaverse, sans l'accord de l'artiste ou de ses ayants droit (héritiers, fondations...). L'usurpation de l'identité d'un artiste peut également donner lieu, sur d'autres fondements, à des sanctions lourdes. »*

**Enjeu pour un actif IP : Monétiser, valoriser ET sécuriser et garantir, dans un nouvel environnement marketing inventif, fonctionnant sur une technologie évolutive/ code is law**

# NFT EN PROCES MIRAMAX/TARENTINO

## DROIT AU NFT & RESPECT DU CONTRAT DE CESSION DE DROITS EXISTANT

- MATRIX/TARANTINO, poursuite en novembre 21 pour rupture du contrat auteur-réalisateur et contrefaçon de droit d'auteur et de marque
- QUESTION **D'INTERPRETATION DU CONTRAT** SUR LE DROIT DE PUBLICATION RESERVÉ A L'AUTEUR DU SCENARIO ORIGINEL ( print publication and interactive media rights) = DROIT D'EXPLOITER NUMERIQUEMENT DES EXTRAITS INEDITS SCANNES DU SCENARIO ?
- NFT SECRET, UN **NOUVEAU MODE D'EXPLOITATION** OU UN **MODE DERIVE D'EXPLOITATION** CONNUE, ASSIMILABLE À UN DROIT DERIVE?
  - ENJEUX DE VALEUR
- LE STUDIO QUI A FAIT LA VALEUR ECO DU FILM REVENDIQUE LES DROITS DE NFT A PARTIR D'IP DE LEUR CATALOGUE, RISQUE DE PRECEDENT
- L'AUTEUR INVOQUE SES DROITS RESERVES ET AUSSI SON DROIT MORAL SUR UN NOUVEAU MODE DE COMMUNICATION/RELATION AU PUBLIC
- ENJEU DE NOUVELLE NEGOCIATION ET REDACTION CONTRACTUELLE POUR LE SECTEUR
- Autre affaire concernant la vérification de l'étendue des droits antérieurs cédés : Les photographies d'August Sander mintés sur Open Sea par son petit-fils au nom de la liberté de l'information et circulation de la culture ( fair use ) vs/ les droits de la fondation qui a acheté le fonds photographique du père.

# NFT EN PROCES

## HERMES/MASON ROTHSCHILD

### LIBERTE DE CREATION/PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Mai 2021 : le « Baby Birkin » NFT unique inspiré du modèle phare du sac Birkin bénéficie de la liberté de création artistique mais pas la Collection « MetaBirkin » sortie en nov 2021 sur Open Sea
- Poursuites d'HERMES aux USA en CONTREFAÇON DE MARQUE, CYBERSQUATTING, ATTEINTE A LA REPUTATION DE L'ENTREPRISE, TROMPERIE SUR L'ORIGINE DU PRODUIT.
- Defense du créateur autour de l'IRRECEVABILITÉ DE L'ACTION pour la vente d'un objet numérique non couvert par le dépôt de la marque, LIBERTE DE CREATION TRANSFORMATIVE et d'expression dans un nouveau média par « abstraction ludique » d'un référentiel culturel de la société marchande non lié à une marchandise physique, ref à Campbell soup.
  - ENJEUX. DE LA NOTORIETE DANS L'UNIVERS VIRTUEL
- Utilisation licite de la marque hors du monde des affaires : l'utilisation d'une marque dans une œuvre artistique n'est pas une infraction si elle (1) est pertinente au message sous-jacent de l'œuvre ; et (2) n'induit pas explicitement en erreur quant à la source ou au contenu de l'œuvre. « roger's test », non retenu par le juge du fait de la confusion du public.
- La pratique d'effectuer de nouveaux dépôts de marque dans l'univers numérique Web3 s'impose, quelque soit son bien fondé, et l'absence de position des offices.
- Influence probable de la JP FAIR USE non reconnue dans l'affaire de la photo de Prince revue par Andy Warhol. ( Cour suprême saisie d'un pourvoi )

# LA MARQUE FACE AUX PRODUITS/OBJETS/SERVICES NUMERIQUES

- PRATIQUE DU NOUVEAU DEPOT EXTENSIF DES MARQUES INTERNATIONALES DEPUIS 2 ANS
- INTERÊT DE MARQUER SA PRESENCE & NOUVELLE ACTIVITÉ
- INTERÊT DE REpondre AUX CONTREFACTEURS : LA MARQUE N'EXISTERAIT PAS DANS UN UNIVERS DE COMMERCE DE BIENS ET SERVICES NUMÉRIQUES SANS LIEN AVEC LE MONDE TANGIBLE
- LIBELLE DETAILLÉ POUR TENIR COMPTE DES TERMES ET OUTILS DU WEB3 : PRODUITS ET OBJETS TELECHARGEABLES, NFT, SMART CONTRACTS, WALLET, UNIVERS 3D XR/VR/AR., IMAGES EN 2D. 3D, GENERE PAR IA, EN MOTION DESIGN, ANIMÉ EN BOUCLES OU PERSPECTIVES...

# LE TRANSFERT DES DROITS D'AUTEUR DANS L'INTERNET DE LA VALEUR

- CONTRAT ARTISTE/AUTEUR - EXPLOITANT : VIGILANCE ACCRUE CAR NECESSITE D'ENCADRER STRICTEMENT LA LICENCE/CESSION DE DROITS ( INTERPRETATION STRICTE EN DROIT EUROPÉEN).
- CONTRATS ENTRE EXPLOITANTS IP: VERIFIER & ETENDRE LA GARANTIE
- LA CLAUSE « POUR TOUS PRODUITS A VENIR » N'EST PAS SUFFISANTE POUR FIXER LA REMUNERATION DUE AU CREATEUR EN CONTREPARTIE D'UN NOUVEAU MODE D'EXPLOITATION QUI MODIFIE L'EQUILIBRE ECONOMIQUE DU CONTRAT = CAS D' IMPREVISION OU DE LESION ?
- RECOMMANDATION COURANTE : INSERER LES CONDITIONS D'UTILISATIONS PERMISES DE L'OEUVRE ou MARQUE DANS UN DOCUMENT QUI CIRCULE AVEC LE NFT ( LIEN DANS LES METADONNEES) ET DANS LES CGV ( RENVOI SYSTEMATIQUE VERS LA PLATEFORME D'ORIGINE, EX: DC MARVEL, WARNER)

# MESURES DE LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON

- **REGULATION PAR LES ACTIONS CONNUES DANS LE WEB2**

= ACTION EN CONTREFAÇON CONTRE LA PLATEFORME

= ACTION EN NOTIFICATION DE CONTENU ILLICITE POUR RETRAIT

Internet Hangzhou Court : insuffisante, immutabilité et profit du mint = responsabilité de plein droit et obligation de vérification préalable de la titularisé des droits d'auteurs.( 22/04/22)

- **REGULATION PAR LA COMMUNICATION AUPRES DE LA COMMUNAUTE PAR RESEAUX SOCIAUX WEB2 ET WEB3**

= AVERTISSEMENTS PAR LA MARQUE MINTEUR DU NFT, INFLUENCEUR, MEMBRES DE LA COMMUNAUTE WEB3

- **REGULATION PAR PROPOSITION DE VALEUR AJOUTEE, RENOUVELLEMENT ET ATTRACTIVITÉ DU « VRAI » NFT**

= SERVICES ASSOCIES EXCLUSIFS, GRADUES, PRIORITAIRES, CARTES ET PRIVILÈGES D'ACCES, RECOMPENSES DE CONSERVATION, ET ACHATS EN PREFERENCE

- **REGULATION PAR LES OUTILS TECHNOLOGIQUES INNOVANTS ( R & D EN COURS)**

- **REGULATION PAR GUIDE DES BONS USAGES : OGC, SYNDICAT. AFNOR**

- **REGULATION EU A VENIR DANS LE DATA ACT ? DIGITAL SERVICE ACT ?**

- **SANCTIONS PARTICULIERES: ORDRE DE BURN, INJONCTION DE FREEZE, SAISIE PORTEFEUILLE (FBI)**

# INGRID MERY HAZIOT

Avocat  
Spécialisé

Propriété  
Intellectuelle

Art  
& Tech

Barreau de Paris  
12 avenue de l'Observatoire  
75006 Paris

0698594309

[avant-garde-avocats.com](http://avant-garde-avocats.com)



«O» 11:00 - 11:15 : Pause-café

«O» 11:15 – 12:15 Table ronde : NFT et Metaverse, points de vue croisés

Modérateur : Eric LE BELLOUR

Le point de vue de l'entreprise

*Mme Hortense Jouquan, Responsable Propriété Intellectuelle, Gameloft, quels enjeux pour les entreprises ?*

Le point de vue d'un CPI

*M. Axel Doucerain, Conseil en propriété industrielle, Cabinet AtlantIP : quelle stratégie de protection pour les marques dans le Metaverse ?*

Le point de vue du Monde de l'Art

*Mme Julie Corver, Directrice artistique, Co-fondatrice d'ARTPOINT*

«O» 12:15 – 12:45: Questions de la salle

«O» 12:45 – 14:15 : Cocktail déjeunatoire

# NFT & Metavers

Quels enjeux pour  
les entreprises?



# Metavers et Jeu Vidéo: 25 ans d'histoire



1997 : **Le Deuxième Monde**,  
Canal+ Multimedia / Cryo  
Interactive

2003 : **Second  
Life**, Linden Lab

2006: **Roblox**,  
Roblox Corporation

2017: **Fortnite**, Epic Games

# Les NFT : Nouvelles problématiques

- Un bien digital hors du commun, protégé par la Propriété Intellectuelle.
- Un environnement réglementaire non parfaitement établi.
- Chez Gameloft, voici comment nous avons accompagné nos équipes de la création du NFT à sa diffusion et exploitation.



# Création du NFT

## Protection du droit d'auteur:

- Du Smart contract...
- ...au mintage.

## Protection du droit des marques:

- Que déposer?
- Quand déposer?



# Vie du NFT

## Protection du NFT & lutte anti contrefaçon

- Suppression des annonces
- Suppression du NFT ?

## NFT & Contrats de licence:

- Durée
- Responsabilité
- Droit de suite

## Faire face à l'innovation juridique:

- De nouvelles techniques juridiques
- Des documents inédits  
(white paper, T&C)



# NFT, Metavers, de nouveaux horizons

## Projection vers de nouveaux modes d'interaction:

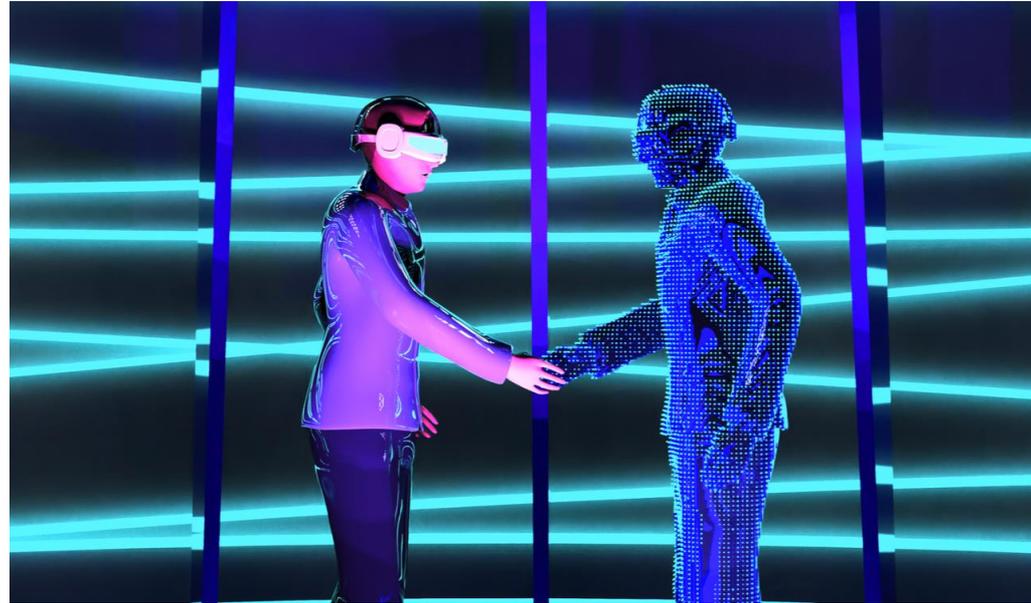
- Marketing, distribution, communication

## Enjeux stratégiques:

- Spéculation (gambling), protection des mineurs, écologie...

## Un travail d'équipe:

- Différents domaines, différents experts





**GAMELOFT**

**MERCI**

«O» 11:00 - 11:15 : Pause-café

«O» 11:15 – 12:15 Table ronde : NFT et Metaverse, points de vue croisés

Modérateur : Eric LE BELLOUR

Le point de vue de l'entreprise

*Mme Hortense Jouquan, Responsable Propriété Intellectuelle, Gameloft, quels enjeux pour les entreprises ?*

Le point de vue d'un CPI

*M. Axel Doucerain, Conseil en propriété industrielle, Cabinet AtlantIP : quelle stratégie de protection pour les marques dans le Metaverse ?*

Le point de vue du Monde de l'Art

*Mme Julie Corver, Directrice artistique, Co-fondatrice d'ARTPOINT*

«O» 12:15 – 12:45: Questions de la salle

«O» 12:45 – 14:15 : Cocktail déjeunatoire



## **Conférence APRAM-MEDEF**

**22 juin 2022**

***Table ronde : NFT et Metavers, points de vue croisés  
Le point de vue du CPI***

***« Quelle stratégie de protection pour les marques dans le  
Metavers ? »***

**Axel Doucerain – Cabinet AtlantIP**

- 1) Définition du métavers – Enjeux du débat**
  - 2) Enjeux du débat et constat des actions déjà réalisées par les acteurs du marché**
  - 3) Recommandations du CPI et bonnes pratiques**
  - 4) Pistes de réflexion**
-

## 1) Définition du métavers – Enjeux du débat

### a) Mise en perspective historique

- On parle pour l’instant « *des métavers* » et non pas encore « *du métavers* »
- Terme issu de la contraction de **meta** et **universe** cad un Meta-Univers où un univers allant au-delà de l’univers connu
- Concept décrit la première fois dans les roman (i) Simulacres de Philip K. Dick et (ii) Simulacron 3 de Daniel Galouye parus en 1964
- Utilisé pour la première fois dans Le Samouraï virtuel de Neal Stephenson paru en 1992

### b) Définition

- Définition floue juridiquement
  - Monde virtuel, connecté, persistant et immersif, dans lequel les utilisateurs évoluent et interagissent sous la forme d'un avatar
  - « *Environnement virtuel* » selon Marck Zuckerberg
-

## 1) Définition du métavers – Enjeux du débat

- Quelques exemples de métavers



The Sandbox



Second Life



Horizon



## 1) Définition du métavers – Enjeux du débat

### a) De nouvelles problématiques juridiques

- a) Quid des principes de spécialité et de territorialité ?
- b) Une importance accrue des nouveaux types de marques (sonores, multimédia, etc.) ?
- c) Quid des mécanismes de défense des droits des marques ? Analogisme avec les plateformes en ligne ? Moteurs de recherche ?
- d) Des problématiques contractuelles ?
  - a) Cession de droits d’auteur sur les créations dans le métavers, droit de suite
  - b) Licences de marques
- e) Défense de l’image de marque, etc.



## 2) Constat des actions déjà réalisées par les acteurs du marché

- Aux Etats-Unis d'Amérique

 N° 97 097 363 déposée en classes 9, 28, 35, 38, 41, 42 et 45 le 28 octobre 2021, notamment pour les produits et services suivants:

<b>TM5 Common Status</b> Descriptor:		LIVE/APPLICATION/Awaiting Examination The trademark application has been accepted by the Office (has met the minimum filing requirements) and has not yet been assigned to an examiner.
<b>Status:</b>	New application will be assigned to an examining attorney approximately 6 months after filing date.	
<b>Status Date:</b>	Nov. 10, 2021	

- *Software for digital exchanges for virtual items (cl. 9)*
- *Providing a website featuring an online marketplace for selling and trading virtual goods with other users (cl. 35)*
- *Telecommunication services, namely, electronic transmission of virtual reality content and data (cl. 38)*
- *Virtual reality game services provided via the internet and other communication networks (cl. 41)*

## 2) Constat des actions déjà réalisées par les acteurs du marché

- Aux Etats-Unis d'Amérique



N° 97 096 366 déposée en classes 9, 35 et 41 le 27 octobre 2021 pour les produits et services suivants:

Application Status Descriptor:		LIVE/APPLICATION/Awaiting Examination The trademark application has been accepted by the Office (has met the minimum filing requirements) and has not yet been assigned to an examiner.
Status:	New application will be assigned to an examining attorney approximately 6 months after filing date.	

- *Downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys and accessories for use online and in online virtual worlds (cl. 9)*
- *Retail store services featuring virtual goods, namely, footwear, clothing, headwear, eyewear sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys and accessories for use online; on-line retail store services equipment, art, toys and accessories (featuring virtual merchandise, namely, footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports (cl. 35)*
- *Entertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable virtual footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys and accessories for use in virtual environments (cl. 41)*

## 2) Constat des actions déjà réalisées par les acteurs du marché



**TOMMYVERSE** N° 97 316 152 déposée le 16 mars 2022 en classes 9, 35, 41 et 42, notamment pour les produits suivants « *Downloadable virtual goods, namely computer programs featuring clothing, footwear, headwear, fashion accessories, fragrance, personal care product, eyewear, jewelry, watches, bags, home products and furniture for use online and for use in online virtual worlds* » (cl. 9) – **En cours d'examen**



**SAINT-LAURENT** N° 97 315 913 déposée le 16 mars 2022 en classes 9, 35, 36, 41 et 42, notamment pour les services suivants : « *Online retail store services featuring virtual goods, namely, clothing, clothing accessories, household accessories, footwear, belts, headgear, bags, sport bags [...] for use in online virtual environments* » (cl. 35) – **En cours d'examen**

## 2) Constat des actions déjà réalisées par les acteurs du marché

- En Union Européenne (EUIPO)

**McDONALD'S** N° 18 650 927 déposée le 08/02/2022 en classes 9, 35, 41 et 42, notamment pour les produits et services suivants « **Boissons et produits alimentaires virtuels** » (cl. 9), « **services de vente au détail en ligne concernant: Produits virtuels, À savoir nourriture, Boissons, Jouets, Vêtements et accessoires, Fourretout** » (cl. 35), « **Services de divertissement à savoir, Fourniture de concerts réels et virtuels ainsi que d'autres évènements virtuels en ligne; Exploitation d'un restaurant virtuel proposant des plats, boissons et produits virtuels; Exploitation d'un restaurant virtuel proposant une livraison à domicile virtuelle** » (cl. 41) et « **exploitation d'un restaurant virtuel proposant des plats et boissons réels ; Exploitation d'un restaurant virtuel proposant une livraison à domicile réelle** » (cl. 43) – publiée le 13/05/2022



N° 18 705 907 déposée le 19/05/2022 en classes 8, 9, 10, 20, 21, 24, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, notamment pour des services de « **Produits virtuels, notamment vêtements, chaussures, chapeaux et casquettes, produits de maroquinerie, sacs, bagages, trousse, articles de bijouterie, jeux, jouets, peluches, incorporant une technologie de communication sans fil à courte portée et à haute fréquence (NFC)** » (cl. 9), etc. – **En cours d'examen**

## 2) Constat des actions déjà réalisées par les acteurs du marché

- En Union Européenne (EUIPO)

**L'ORÉAL**  
**PROFESSIONNEL**  
PARIS

(cl.  
**suivants:**  
maquillage  
une  
fourniture en  
cosmétiques, (...)  
téléchargeables (...) avatars,  
utilisation dans des environnements  
04/06/2022

N° 18 643 944 déposée le 21/01/2022 en classes 3, 9, 35 et 41, notamment pour les produits et services suivants : « **Produits virtuels téléchargeables**, à savoir, Logiciel en rapport avec les produits suivants: Parfumerie, Préparations de toilette, Cosmétiques, Maquillage, Produits de soin de la peau, Produits de soin du corps et Produits de soin pour le visage, Préparations pour le soin des cheveux et Produits pour la coloration du cheveu, Les produits précités utilisés en ligne et dans des mondes virtuels en ligne»

9), « **Services de magasins de vente au détail en rapport avec les produits Produits virtuels, à savoir, Parfumerie, Produits de toilette, Cosmétiques et (...) Préparations pour la coloration des cheveux, Les produits précités pour utilisation en ligne** » (cl. 35) et « **services de divertissement à savoir, ligne de produits de parfumerie, produits de toilette, produits préparations pour la coloration des cheveux virtuels non superpositions numériques et 'skins' pour une virtuels** » (cl. 41) – Marque enregistrée le

## 2) Constat des actions déjà réalisées par les acteurs du marché

- En France (INPI) :

**CARREFOUR** N° 22 4 858 962 déposée le 05/04/2022 en classes 9, 35, 36, 41 et 42, notamment pour des « *services de vente au détail et de vente au détail en ligne concernant les biens virtuels, les objets de collection numériques et le jetons non fongibles* » (cl. 35) ou encore des « *services de divertissement, à savoir jeux en ligne dans lesquels les joueurs peuvent gagner des biens virtuels, des objets de collection numériques, des jetons non fongibles, des jetons numériques ou autres jetons d'application* » (cl. 41) – En cours d'examen



### 3) Recommandations du CPI et bonnes pratiques

#### a) Une nécessaire adaptation des libellés des marques

- Utile ou non ?
- Article L. 713-3 du CPI : « *L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque **pour les produits ou services qu'il a désignés*** »
- L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, **un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques**, et inversement
- Position **plus favorable aux marques jouissant d'une forte notoriété** et donc d'un caractère distinctif plus élevé

### 3) Recommandations du CPI et bonnes pratiques

#### a) Une nécessaire adaptation des libellés des marques

- Une marque semblerait *a priori* suffisamment protégée contre un usage dans le métavers, même si elle ne désigne que des produits « classiques »
  - **Pas de jurisprudence à ce jour** - la prudence imposerait donc aux opérateurs économiques de :
    - Redéposer leurs marques en visant expressément des produits et services du métavers
      - **Bien virtuels**, programmes informatiques téléchargeables contenant des produits (...) et accessoires virtuels téléchargeables pour utilisation en ligne et dans des mondes virtuels en ligne (cl. 9)
      - **Services de vente au détail en ligne de produits et services virtuels**, à savoir... (cl. 35)
      - Services de **transactions financières et monétaires portant sur des biens virtuels**, des objets de collection numériques et des jetons non fongibles (cl. 36)
      - **Télécommunications** ; transmission de contenus des produits (...) et accessoires virtuels (cl. 38)
      - Services de divertissement, à savoir **offre de biens virtuels**, d'objets de collection numériques et de jetons non fongibles **pour utilisation en ligne et dans des environnements virtuels ou non** (cl. 41)
      - **Développement, maintenance, etc. de logiciels téléchargeables contenant des biens virtuels**, etc. (cl. 42)
-

### 3) Recommandations du CPI et bonnes pratiques

#### b) Une adaptation des territoires des marques

- **Principe de territorialité** s'applique aux marques – Quid du territoire applicable aux métavers?
  - Solution logique serait d'appliquer les **règles applicables aux marques sur internet**:
    - L'acte de contrefaçon peut être constitué si un faisceau d'indices permet de démontrer que le public français est ciblé :
      - *Accessibilité du site internet*
      - *Livraison en France*
      - *Langue du site internet, etc.*
  - Par prudence, il serait recommandé de **déposer sa marque sur tous les territoires (i) effectivement exploités et (ii) stratégiques ou porteurs à court/moyen terme**
-

### 3) Recommandations du CPI et bonnes pratiques

#### c) Développement des nouveaux types de marques

- Les métavers sollicitent particulièrement la vue et l'ouïe (ex : jeux vidéo, concerts virtuels, etc.)
- Intéressant d'envisager des dépôts de **marques sonores, multimédia, de mouvement**, etc. afin de prévoir les futurs moyens pour la marque de remplir ses fonctions (indication d'origine, publicité, etc.)

#### d) Vérifier la conformité des contrats réels dans le monde virtuel

- Les nouveaux dépôts dans les classes liées au métavers peuvent être importants dans le cadre contractuel
  - Vérifier également la rédaction des contrats de cession de droits d'auteur par rapport à des reproductions de créations dans le métavers (**étendue, destination, lieu, durée** – article L. 131-3 du CPI)
    - Anticiper les utilisations futures : apparition de l'œuvre dans le métavers, possibilité de réaliser des NFTs sur la création, future interopérabilité des métavers, etc.
    - Article L. 131-6 du CPI : « *La clause d'une cession qui tend à conférer le **droit d'exploiter l'œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation*** »
    - Prévoir des clauses aussi précises et complètes que possible pour éviter tout problème d'interprétation et/ou de portée des droits cédés
-

#### 4) Pistes de réflexion

##### a) Quid des mécanismes de contrôle et vérification en amont des droits par les métavers ?

- Envisageable et/ou souhaitable que soit mis en place un mécanisme d'enregistrement a priori des marques sur les métavers pour (i) donner priorité aux titulaires légitimes de marques et/ou (ii) limiter les atteintes
- Efficacité d'un tel système ?

##### b) Nouveaux risques d'atteinte au droit à l'image de marque

- Quid d'un utilisateur utilisant l'avatar d'une célébrité sans son consentement, même hors de tout usage commercial ?
- Quid d'un tel usage pour des célébrités liées avec des marques par un contrat d'exclusivité et/ou licence de marque ?
- Quid de la reproduction de faits litigieux sur plusieurs métavers si l'interopérabilité complète des plateformes voit le jour ? Mêmes faits ou multiplication des faits litigieux ?

##### c) Evolution rapide et nécessité de se préparer en amont

- Baptême du feu en se lançant rapidement dans les métavers pour apprendre par l'expérience
  - Besoin de créativité et d'agilité pour les juristes traitant de ces questions
  - Les Tribunaux seront certainement et rapidement saisis de ces nouvelles questions ; affaire à suivre !
-



Merci beaucoup pour votre attention !

Des questions ?



39 rue du calvaire de Grillaud  
44100 Nantes / France  
Mob : +33 (0)6 84 53 16 60  
Email : [contact@atlantip.eu](mailto:contact@atlantip.eu)  
[www.atlantip.eu](http://www.atlantip.eu)

«O» 11:00 - 11:15 : Pause-café

«O» 11:15 – 12:15 Table ronde : NFT et Metaverse, points de vue croisés

Modérateur : Eric LE BELLOUR

Le point de vue de l'entreprise

*Mme Hortense Jouquan, Responsable Propriété Intellectuelle, Gameloft, quels enjeux pour les entreprises ?*

Le point de vue d'un CPI

*M. Axel Doucerain, Conseil en propriété industrielle, Cabinet AtlantIP : quelle stratégie de protection pour les marques dans le Metaverse ?*

Le point de vue du Monde de l'Art

*Mme Julie Corver, Directrice artistique, Co-fondatrice d'ARTPOINT*

«O» 12:15 – 12:45: Questions de la salle

«O» 12:45 – 14:15 : Cocktail déjeunatoire

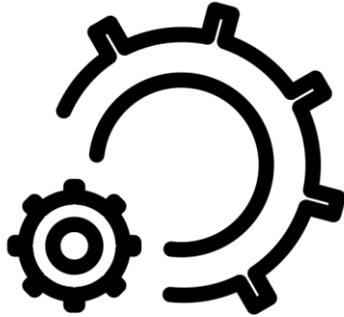
# ARTPOINT

EXPERIENCE DIGITAL ART.



[www.artpoint.fr](http://www.artpoint.fr)

# L'Œuvre d'art numérique : tentative de définition



Le médium numérique  
comme médium de création



Le numérique au cœur de la  
démarche d'un artiste



ART INTERACTIF



ART IMMERSIF



ART GENERATIF



NET ART



RÉALITE AUGMENTÉE



RÉALITE VIRTUELLE



VIDEO MAPPING



ART VIDÉO

## L'art numérique est en rupture avec les formes d'art plus traditionnelles.

- Le marché de l'art : un commerce d'objets



Portrait on the fly, Laurent Mignonneau & Christa Sommerer - 2016

## L'art numérique est en rupture avec les formes d'art plus traditionnelles.

- Le marché de l'art et la rareté

« Dans notre définition de l'art, c'est la même fascination pour l'œuvre unique et originale, qui est au principe de la rareté économique et de la valorisation artistique »,

*Raymonde Moulin, sociologue et historienne de l'art dans la Genèse de la rareté artistique.*

## L'art numérique est en rupture avec les formes d'art plus traditionnelles.

- Le marché de l'art et la rareté

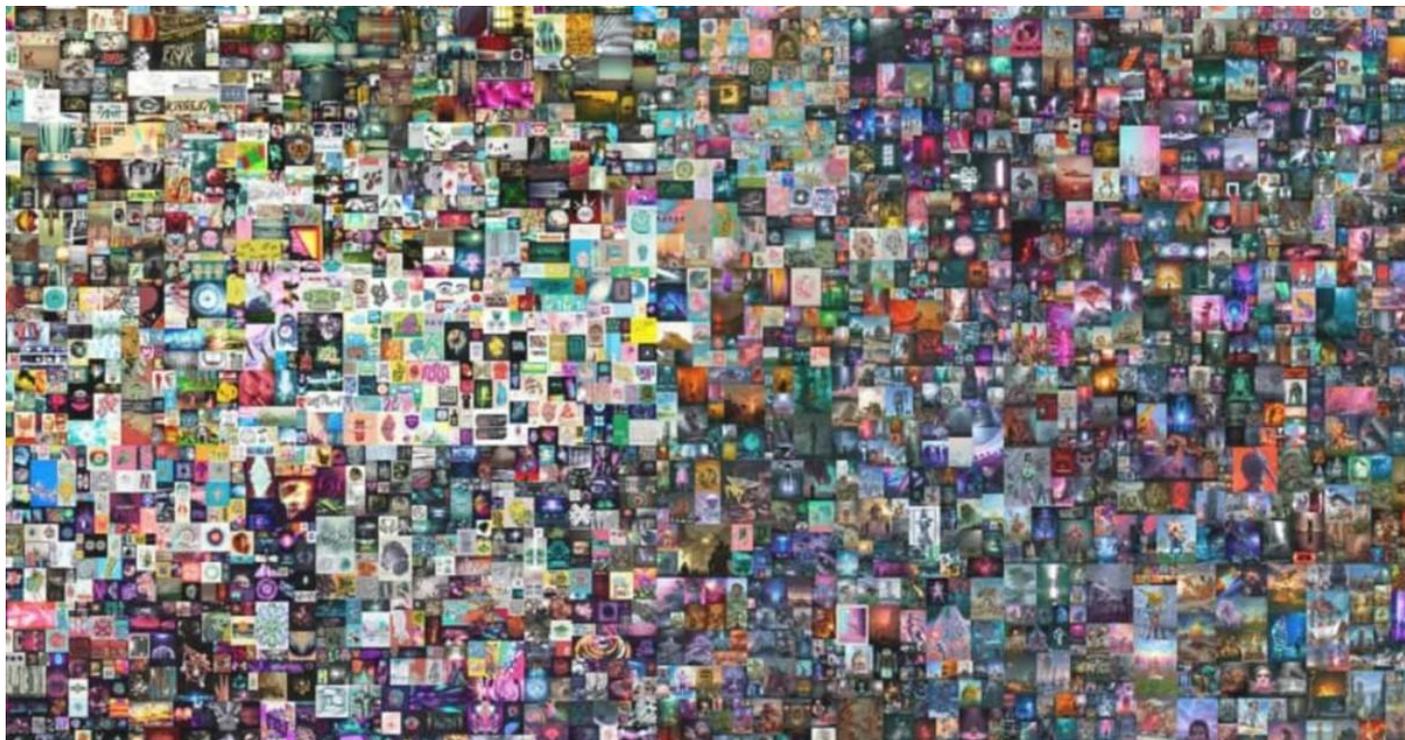


The Tribuna of the Uffizi, Johan Joseph Zoffany, 1772



Château de Chantilly

**2021 : vente de l'œuvre de Beeple pour 70M\$ -  
LA CONSECRATION DE LA TECHNOLOGIE NFT**

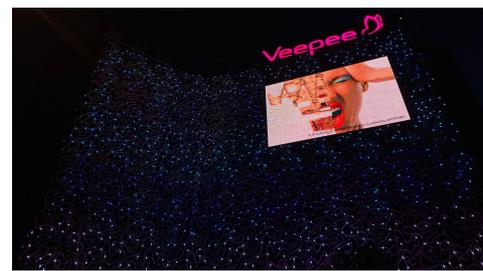
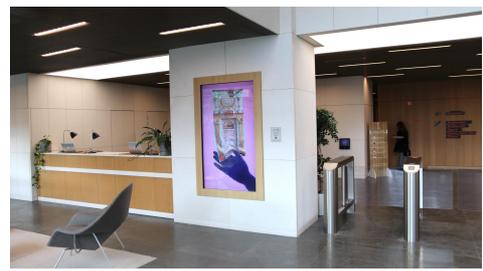
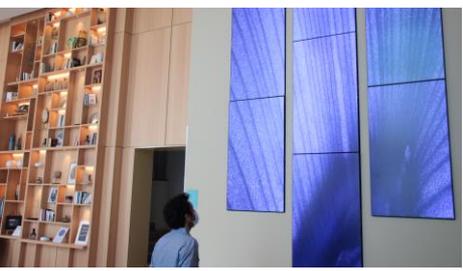


# ARTPOINT

EXPERIENCE DIGITAL ART.

[www.artpoint.fr](http://www.artpoint.fr)

# NOTRE MISSION



# NOS ARTISTES



Laura Shepherd



Murat Sağdıç



NAOHARU



Jonathan Sarron  
Lantaigne



Luke Campbell



Giabelle Angeles



David Szouder



Diana Lynn  
VandorMaylen



Julie Berger-Lindh



Tomerico Barra



Garvin Shapiro



Luigi Honorat



Jonathan Monaghan



Hozy Scott



Alex Malabou



Benjamin Bardou



Kaoru Tanaka



Rick Silva



Florence To



Balkas Karimian



Franz Rosati



Tatafane



Joanna Wlaszyn



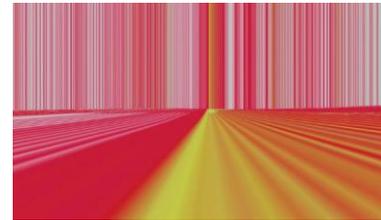
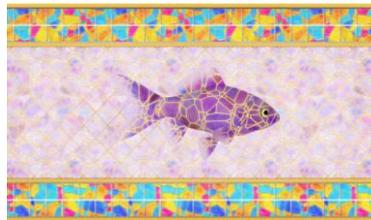
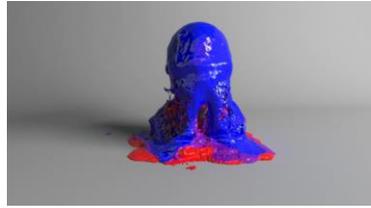
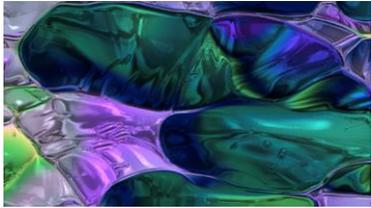
Giovanni De  
Benedetto

# GALERIE DIGITALE



## Une collection unique.

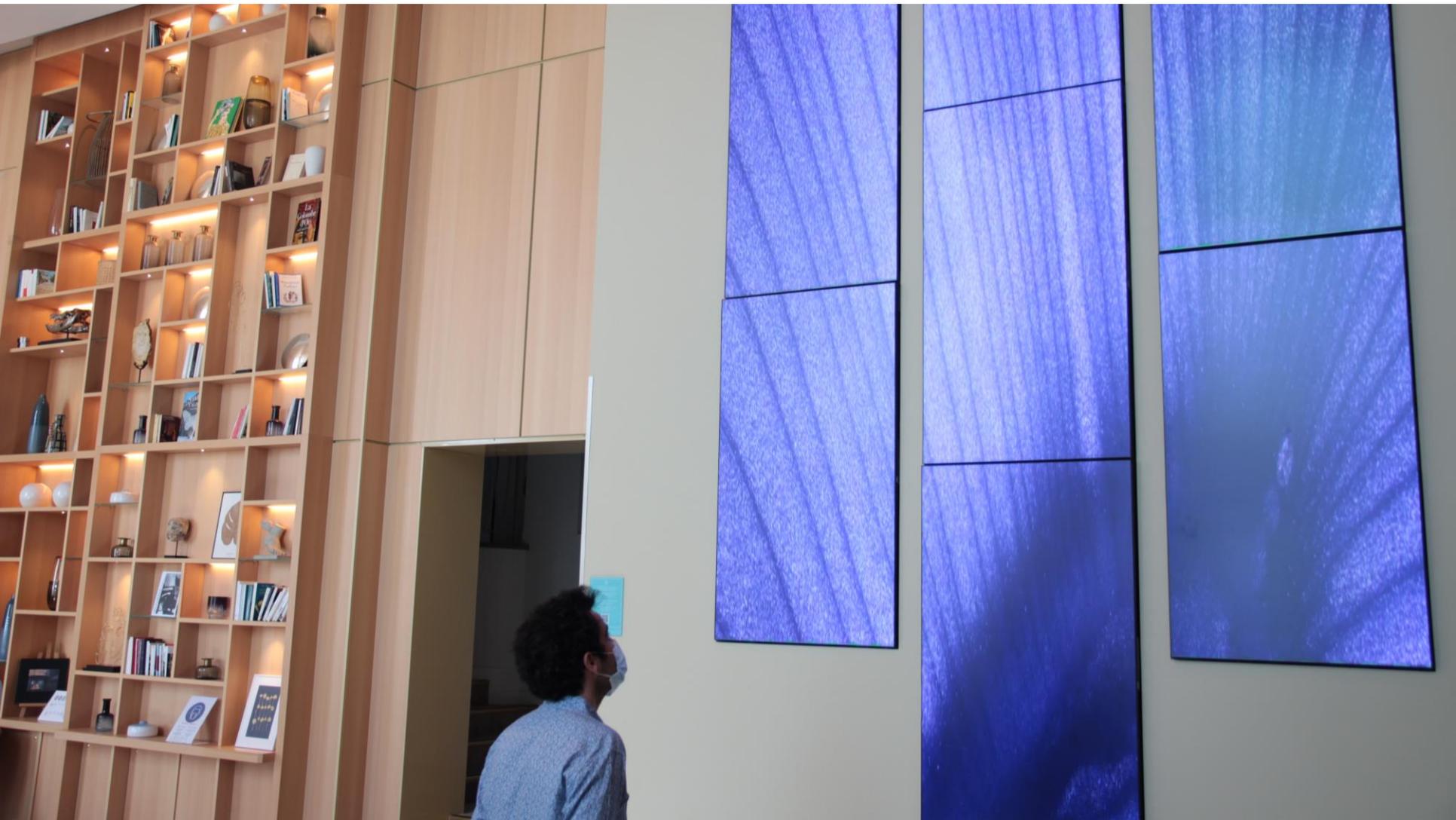
ARTPOINT représente plus de 250 artistes numériques provenant de plus de 35 pays et vous propose l'accès aux meilleurs de leurs œuvres directement sur écran en échange d'un abonnement mensuel. Art génératif, 3D, Collage, Photogrammétrie : laissez-vous surprendre par les savoir-faire de nos artistes, tous plus talentueux les uns que les autres.



Veepee 









# SUR- MESURE

## Un champ des possibles infini

ARTPOINT propose également la création de nouvelles œuvres sur-mesure à la demande d'un client.

ART INTERACTIF

ART IMMERSIF

DATA ART

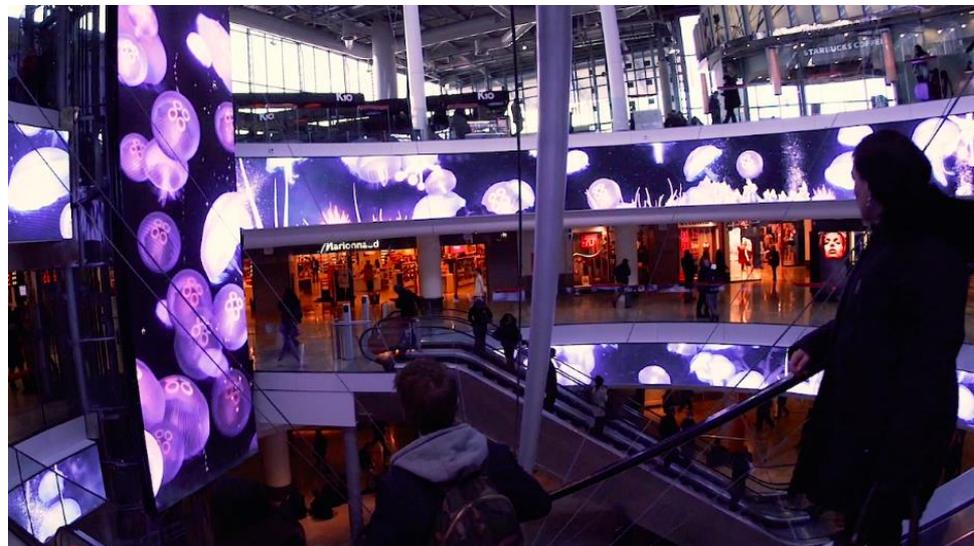
AR/VR

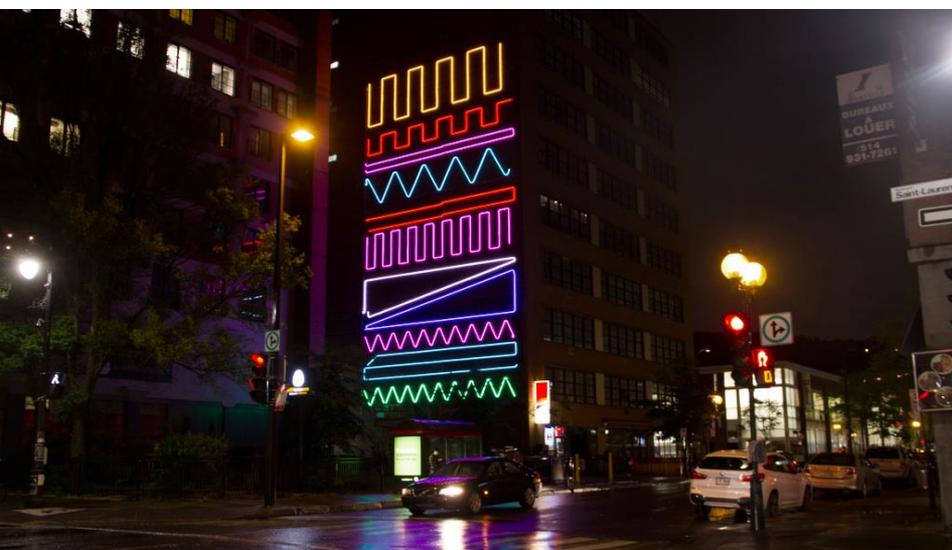
VIDEO MAPPING

SCULPTURE DIGITALE

SCÉNOGRAPHIE







# UN ECOSYSTÈME AUTOUR DES NFTs

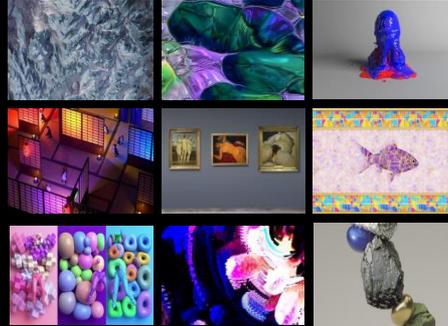
## ARTISTES

Exposez vos œuvres dans des espaces prestigieux et vendez des NFTs sur une plateforme axée sur de la curation.



## COLLECTIONNEURS

Soutenez les meilleurs artistes numériques, collectionnez des œuvres de qualité et entrez dans une communauté exclusive d'amateurs d'art.



## LIEUX DE VIE

Créez une empreinte mémorable dans votre espace grâce à l'art numérique ! Exposez les œuvres NFTs sur vos écrans ou créez votre propre collection de NFT.



# CREATE

# COLLECT

# EXHIBIT

# NOS CLIENTS



# PRESSE



# SUIVEZ-NOUS



@ARTPOINT.FR



@ARTPOINT\_PARIS

90



/ARTPOINTFR

# ARTPOINT

[julie@artpoint.fr](mailto:julie@artpoint.fr)

06 24 87 50 26



[www.artpoint.fr](http://www.artpoint.fr)

«O» 11:00 - 11:15 : Pause-café

«O» 11:15 – 12:15 Table ronde : NFT et Metaverse, points de vue croisés

Modérateur : Eric LE BELLOUR

Le point de vue de l'entreprise

*Mme Hortense Jouquan, Responsable Propriété Intellectuelle, Gameloft, quels enjeux pour les entreprises ?*

Le point de vue d'un CPI

*M. Axel Doucerain, Conseil en propriété industrielle, Cabinet AtlantIP : quelle stratégie de protection pour les marques dans le Metaverse ?*

Le point de vue du Monde de l'Art

*Mme Julie Corver, Directrice artistique, Co-fondatrice d'ARTPOINT*

«O» 12:15 – 12:45: Questions de la salle

«O» 12:45 – 14:15 : Cocktail déjeunatoire