

MetaBirkin事件まとめ

Hermes International et al v. Mason Rothschild

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

パートナー 後藤未来

(弁護士・ニューヨーク州弁護士)

事案の概要

- 原告Hermes InternationalとHermes of Paris, Inc.は、被告Mason Rothschild氏に対し、同氏による「METABIRKINS」というデジタル画像のNFTの販売等について、Hermes社の著名な商標である「BIRKIN」の商標権侵害等を理由に、差止、損害賠償等を求めて提訴（ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所）。



HermesのBIRKIN



Rothschild氏が販売するNFT「METABIRKINS」

事案の概要

□ Hermes社と「BIRKIN」バッグについて

- Hermes社の起源は1837年に遡り、当初は、高品質な馬具の設計・製造等を行っていた。
 - 1900年代になると、革製のバッグやアパレル製品に業態を拡大。
 - Hermes社の「BIRKIN」バッグは、1984年にデザインされ、米国では1986年に販売開始された。
- ☞ 「BIRKIN」バッグは、元々、Hermes社の会長となるJean-Louis Dumas氏と、女優のJane Birkin氏が、パリ発ロンドン行きの航空機で乗り合わせた際、Jane Birkin氏が若い母親のニーズに合うような良い鞆がないと不満を口にすることがきっかけとなり、デザインされた。



事案の概要

□ Hermes社と「BIRKIN」バッグについて（続き）

- Hermes社は、「BIRKIN」マークについて、USPTOで登録商標を有している（登録番号：2991927）。

Int. Cls.: 16 and 18

Prior U.S. Cls.: 1, 2, 3, 5, 22, 23, 29, 37, 38, 41 and 50

United States Patent and Trademark Office

Reg. No. 2,991,927

Registered Sep. 6, 2005

**TRADEMARK
PRINCIPAL REGISTER**

BIRKIN

HERMES INTERNATIONAL (FRANCE SOCIÉTÉ
EN COMMANDITE PAR ACTIONS)
24, RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
PARIS, FRANCE 75008

FOR: CHECKBOOK HOLDERS, IN CLASS 16 (U.S.
CLS. 2, 5, 22, 23, 29, 37, 38 AND 50).

FOR: LEATHER OR IMITATION LEATHER
GOODS, NAMELY, BAGS, NAMELY, HANDBAGS,
TRAVEL BAGS, RUCKSACKS; WALLETS; CARD
HOLDERS IN THE NATURE OF WALLETS; LEA-
THER PURSES; LEATHER CASES FOR KEYS;

BRIEFCASES; TRUNKS AND SUITCASES, IN
CLASS 18 (U.S. CLS. 1, 2, 3, 22 AND 41).

THE MARK CONSISTS OF STANDARD CHAR-
ACTERS WITHOUT CLAIM TO ANY PARTICULAR
FONT, STYLE, SIZE, OR COLOR.

OWNER OF FRANCE REG. NO. 97691016, DATED
8-8-1997, EXPIRES 8-8-2007.

SER. NO. 78-369,087, FILED 2-17-2004.

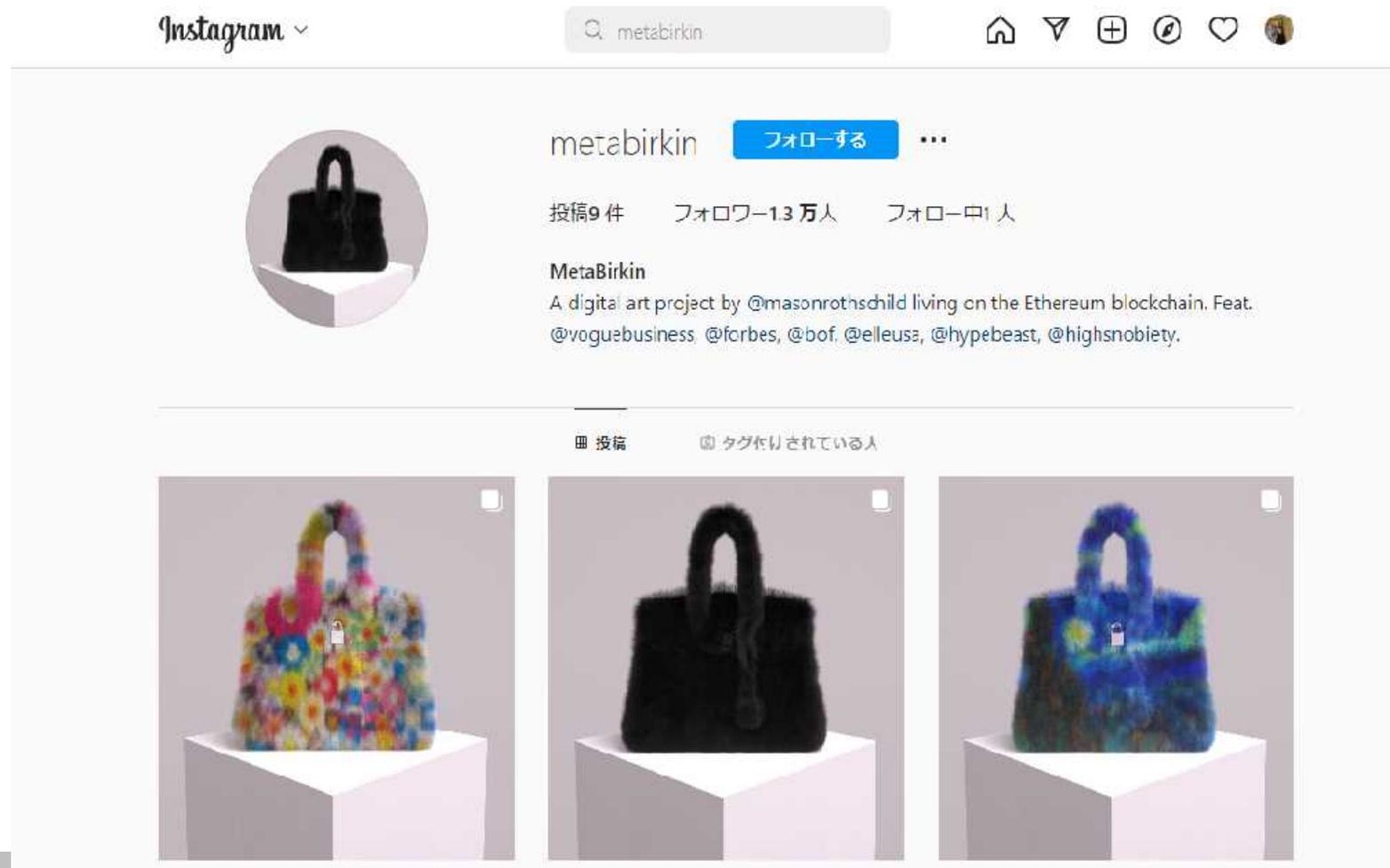
DOUGLAS LEE, EXAMINING ATTORNEY

事案の概要

- 被告が販売するNFT「METABIRKINS」とは？
 - NFT (non-fungible token) は、Ethereum等のブロックチェーン上で発行されるトークンのうち、代替性のない (non-fungible) トークン
 - ☞ 代替性のあるトークンの典型は、ビットコイン等の暗号資産

事案の概要

- 「METABIRKINS」は、HermesのバッグBIRKINを模した形状の鞆を毛皮で覆ったような外観のデジタル画像に、NFTを紐づけたもの（100個限定）。



事案の概要



🔍 アイテム、コレクション、アカウントを検索

ディスカバー 統計 資料



Tribute to Favorite Bag

MetaBirkin #28

所有者 7C106E 👁️ 64 閲覧回数 ❤️ 2 お気に入り

👉 オファーを提示

📈 価格履歴

全期間

全期間の平均価格
≒0.075



🖼️ 117 アイテム

📄 詳細

コントラクトのアドレス

[0x2953...4963](#)

トークン ID

1004104580676961...

トークン標準

ERC-1155

ブロックチェーン

Polygon

事案の概要

- Hermes社の訴状での主な請求原因（概要）
 1. Hermes社の登録商標「BIRKIN」の侵害（連邦商標法）
 2. 出所混同表示等の不正競争（連邦商標法）
 3. Hermes社の登録商標「BIRKIN」の希釈化（連邦商標法）
 4. 反サイバースクワッティング消費者保護法への違反
 5. New York General Business Lawに基づく営業上の信用棄損等
 6. コモンロー上の商標権侵害
 7. ニューヨーク州のコモンロー上の不正競争等

事案の概要

□ Hermesの訴状での主な請求原因（概要）

1. Hermes社の登録商標「BIRKIN」の侵害（連邦商標法32条）

- Hermes社は、「BIRKIN」について登録商標を有する
- Rothschild氏は、「MetaBirkins」のマークの下でデジタル画像のNFTを宣伝・販売し、Hermes社の許可を得ることなく登録商標「BIRKIN」を使用した



MetaBirkins

MetaBirkins is a collection of 100 unique Birkin NFTs created with faux fur in a range contemporary color and graphic executions. MetaBirkins are a tribute to Hermes' most famous handbag, the Birkin, one of the most exclusive, well-made luxury accessories. Its mysterious waitlist, intimidating price tags, and extreme scarcity have made it a highly coveted "holy grail" handbag that doubles as an investment or store of value.

Creator Mason Rothschild began working on MetaBirkins shortly after the success of Baby Birkin, a one-of-one, NFT covered by *Forbes* and *Vogue* that sold at auction for 5.5 ETH. In response to the community demand, Rothschild developed a new series, this time inspired by the acceleration of fashion's "fur free" initiatives and embrace of alternative textiles.

MetaBirkins will be launching at Art Basel Miami Beach and available to mint for 0.1 ETH.

Mint for 0.1 ETH

| Read | Follow | Press |
|----------------|-----------|---------|
| Basic.Space | Discord | Preview |
| Vogue Business | Instagram | Inquire |
| Complex | OpenSea | |
| Highsnobiety | Twitter | |
| HYPEBAE | | |
| Input Mag | | |

In partnership with
Basic.Space

事案の概要

■ 連邦商標法 32 条 (15 U.S.C. §1114)

(1) 何人も、登録人の承諾を得ないで、

(a) 取引において、登録商標の複製、偽造、複写またはもっともらしい模倣標章を商品またはサービスの販売、販売の申出、頒布または広告によって、取引上使用し、かかる使用が混同もしくは誤認を生じさせ、または欺罔するおそれがあるとき、または

(b) 登録商標を複製し、偽造し、複写し、またはもっともらしく模倣し、かつ、当該の複製、偽造、複写またはもっともらしい模倣標章を、取引上使用するために、または、商品やサービスを販売し、販売を申出、頒布し、もしくは宣伝するために、ラベル、標識、印刷物、包装、容器または広告物に付し、かかる使用が混同もしくは誤認を生じさせ、または欺罔するおそれがあるときは、

次に規定する救済を求める登録人による民事訴訟において責任を負う。

訴訟の主な経過（係属中）

- 2022.01.14 提訴
- 2022.02.09 被告は、原告の請求の却下申立て
- 2022.05.05 裁判所は、被告の却下申立てを棄却
- 2022.09.28 原告は、請求を認容するサマリージャッジメントを求め
める申立て
- 2022.09.28 被告は、原告の請求を棄却するサマリージャッジメン
トを求めめる申立て
-

被告Rothschild氏による却下申立て

□ Rothschild氏の主張（概要）

- Rothschild氏が販売しているのは、「BIRKIN」バッグのデジタル画像をNFTに紐づけた「アート」であり、その「アート」作品のタイトルとして「MetaBirkins」を使用しており、商品の出所識別のために使用しているのではない。
- したがって、Rothschild氏による「MetaBirkins」の使用は、First Amendment（表現の自由）の保護を受け、商標権侵害の判断にあたっては、Rogers v. Grimaldi事件で示された「Rogersテスト」が適用される。
- Rogersテストを適用すると、Hermesの請求は却下されるべき。

被告Rothschild氏による却下申立て

□ Rogersテスト

- 連邦商標法（Lanham Act）が芸術的作品に適用されるのは、消費者の混同を回避するという公衆の利益が、自由な表現の利益に優越する場合に限られる
- ミスリーディングだと主張される名称に関して連邦商標法を適用するには、次のいずれかが必要
 - ① その名称が、作品と何らの芸術的な関連性も有しない
 - ② その名称が、何らかの芸術的な関連性を有するものの、作品の出所や内容について明示的にミスリードする

被告Rothschild氏による却下申立て

□ 裁判所の判断

- Rothschild氏が販売するハンドバッグのデジタル画像は、芸術的表現の一形態を構成しうるから、本件の商標権侵害の判断に当たって、少なくとも部分的には、Rogersテストが適用される
- しかし、Hermesの訴状には、Rogersテストにおける「芸術的な関連性」の欠如や、「明示的なミスリード（explicit misleadingness）」に関する十分な事実の主張が含まれている

被告Rothschild氏による却下申立て

□ 裁判所の判断（続き）

➤ 「芸術的な関連性」について

- ✓ Hermes社の訴状には、Rothschild氏が、「MetaBirkins」というマークを、芸術的な関連性ではなく、Hermes社の「BIRKIN」マークの人気や名声（goodwill）と関連付けようと専ら意図していたという十分な主張が含まれている
- ✓ 例えば、Hermes社の訴状には、Rothschild氏が、彼の「MetaBirkins」はHermes社の最も有名なハンドバックであるBirkinに対する敬意を意図したものだとして述べたとの主張が含まれている。

被告Rothschild氏による却下申立て

□ 裁判所の判断（続き）

➤ 「明示的なミスリード」について

- ✓ 「明示的なミスリード」の有無の判断は、ポラロイド・ファクター（Polaroid factors）に基づき、被告によるマークの使用が、原告によって行われたか、許可されと公衆を誤認させるかという観点で行う。
- ✓ Hermes社の訴状には、ポラロイド・ファクターの下で、明示的なミスリードがあるという結論を支持するだけの十分な事実主張（特に、BIRKINマークの強さや、実際の混同を示す証拠など）が含まれている。

被告Rothschild氏による却下申立て

- ポラロイド・ファクター（Polaroid factors）
 - i. 原告のマークの強さ（識別力、著名性）
 - ii. 原告と被告のマークの類似の程度
 - iii. 両者の商品の市場での競合面の近似度
 - iv. 原告が被告の商品市場に入ってgapを埋める可能性の程度
 - v. 実際の混同の証拠
 - vi. 被告が当該マークを採用したことの悪意性
 - vii. それぞれの商品の品質
 - viii. 関連する市場での消費者の洗練度