

NUMÉRO 12  
MAI 2021

# REVUE FRANCOPHONE DE LA **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

---



ASSOCIATION FRANCOPHONE DE  
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

[www.revue-rfpi.com](http://www.revue-rfpi.com)

ISSN 2490-8347

# ÉDITORIAL

*Maëlle Sengel*

## ***Vade retro SataNas : Quand le diable s'habille en Air Max 97***

Pâques n'aura décidément pas été de tout repos pour le géant des articles de sport Nike Inc., qui s'est attiré les foudres d'une partie de la société Américaine aux mœurs puritaines. Pendant ce temps, le monde de la 'customisation' d'articles de mode était, quant à lui, plongé dans la torpeur, redoutant la fin d'un *statu quo* qui régnait depuis bien des années avec les titulaires de marques.

Sont à l'origine de ce tumulte 666 paires de Nike Air Max 97 customisées par le collectif d'art MSCHF en collaboration avec le rappeur Lil Nas X. Nommées *Satan Shoes*, ces chaussures laissaient apparaître le signe verbal *Nike* et la célèbre virgule - également appelée « *swoosh* » - ainsi que des détails pour le moins diaboliques ajoutés par le collectif. À titre d'exemple, les chaussures étaient agrémentées d'un pentagramme attaché aux lacets, d'une croix inversée sur la languette, du nombre 666 ainsi que d'une référence au verset 10:18 de l'Évangile selon Saint Luc (« Jésus leur dit : je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ») brodés sur le côté. Se donnant corps et âme pour son art, le collectif MSCHF a poussé la personnalisation des chaussures à son paroxysme en intégrant dans la semelle extérieure transparente, une encre rouge contenant une goutte de sang issue du mélange de ceux de l'ensemble de ses membres.

Ces produits, commercialisés au prix, hautement symbolique, de 1018 dollars et écoulés en moins d'une minute, ont fait couler beaucoup d'encre, et ce, dès l'annonce de leur sortie, le 26 mars 2021. Des centaines, voire milliers, de personnes - de clients Nike à un pasteur évangéliste, en passant par des personnalités politiques estampillées *Right-wing* - ont appelé au boycott de la marque pensant à une collaboration officielle avec l'équipementier.

Afin d'endiguer la polémique, Nike déposa le 29 mars 2021, jour de la commercialisation des baskets, une demande d'ordonnance restrictive temporaire auprès de l'*Eastern District of New York* pour, notamment, contrefaçon de marque, fausse désignation d'origine et dilution contre MSCHF, ne visant toutefois pas le rappeur Lil Nas X. Deux jours plus tard, les conseils en défense du collectif répondaient, dans une lettre adressée au juge, qu'aucun risque de confusion n'était avéré et invoquaient la protection des chaussures, en tant qu'expression artistique, par le vénéré - et craint - 1<sup>er</sup> amendement de la Constitution. Au regard des éléments soulevés par le demandeur, le juge accueillit la demande et prohiba la production et l'expédition des chaussures, ainsi que l'usage ou la référence aux marques *Nike* par toute personne ou entité liée au collectif. Si cette dernière mesure permettait d'empêcher le collectif d'alimenter le feu, à l'inverse, l'injonction de cesser l'expédition des commandes s'apparentait plutôt à un coup d'épée dans l'eau, 665 paires ayant déjà été expédiées. Bien que le 8 avril 2021, les parties en présence aient révélé avoir trouvé un accord à l'amiable, incluant le rappel volontaire des chaussures, les questionnements juridiques soulevés par cette affaire sont particulièrement intéressants et auraient pu avoir des conséquences importantes sur la pratique de la customisation.

Au regard des multiples preuves de la confusion actuelle au sein du public général apportées par Nike, à savoir des commentaires de clients, qui, croyant à tort à une association avec les produits sataniques MSCHF, déclaraient vouloir boycotter Nike, la contrefaçon et la fausse désignation d'origine semblent aisées à caractériser. *A contrario*, s'agissant de la confusion au moment de la vente - *point-of-sale confusion* -, les baskets de luxe customisées étant un marché de niche constitué de *sneakers addict*, plutôt informés et attentifs, MSCHF n'aurait probablement pas eu de mal à écarter tout risque de confusion ou d'association pour cette partie du public.

Par ailleurs, la potentielle défense pour MSCHF consistant à recourir à l'épuisement des droits - *First sale doctrine* - aurait sans doute été inopérante dès lors que, conformément à la jurisprudence aux États-Unis, les produits ont subi des modifications substantielles - *material differences* -

(assimilable à l'exception des motifs légitimes de l'article 15(2) du Règlement sur la marque de l'Union européenne). Toute modification est dite substantielle si elle est pertinente pour le processus de décision d'achat du consommateur, qu'elle soit physique (même subtile), ou non, telle une différence relative à la garantie du produit. En vertu du principe dégagé dans l'arrêt *Societe Des Produits Nestle v. Casa Helvetia* (982 F.2d 633, 641 (1st Cir. 1992)), le seuil de matérialité doit rester suffisamment bas pour tenir compte des différences qui peuvent prêter à confusion le consommateur moyen. Par conséquent, les chaussures n'entrent pas dans le giron de l'épuisement des droits en raison des nombreux éléments ajoutés et, à plus forte raison, de l'ajout d'un liquide (contenant du sang humain... insignifiant petit détail) dans une semelle non conçue à cet effet, sans qu'aucun contrôle de qualité ni de sécurité n'aient été effectués.

Nike invoquait également une atteinte portée à la distinctivité (dilution par brouillage – *dilution by blurring* -) et à la réputation (dilution par ternissement – *dilution by tarnishment* -) de ses marques. À nouveau, les commentaires internet surnuméraires accusant Nike de supporter et promouvoir une idéologie sataniste font incontestablement foi d'une confusion qui lui est préjudiciable. S'il a pu être reproché à Nike de ne pas avoir agi dans le passé à l'encontre du collectif pour l'édition *Jesus Shoes*, à l'exact opposé conceptuel des *Satan Shoes*, qui n'avaient pas suscitées d'engouement médiatique comparable, les titulaires de marques ne sont pourtant pas tenus d'attaquer de manière systématique les tiers qui font usage de leurs signes.

Pour échapper au grief de dilution, MSCHF aurait pu retenir l'exception du *Fair use* de l'article 15 U.S.C. §1125 (c)(3)(A)(ii), qui protège l'usage d'une marque par un tiers à des fins critiques ou parodiques. MSCHF prétendait dénoncer la cupide profusion des collaborations dans le milieu de la mode, ainsi que les normes sociales discriminantes, telles que l'antagonisme entre normes religieuses et homosexualité, ainsi vécu par le rappeur Lil Nas X face au christianisme. Une critique ou une parodie suppose toutefois la communication de deux messages simultanés et contradictoires : d'une part l'identification, la référence à la marque, aux produits ou au titulaire et, d'autre part, le message critique et parodique. Ainsi, s'il n'est pas possible de les discerner, mais qu'au contraire, ils apparaissent comme un tout consubstantiel, le risque de confusion qui en découle pour le public met en échec l'argument du *nominative Fair use*. En l'espèce, le message du collectif n'est pas prégnant, l'ajout d'éléments renvoyant au satanisme peut être perçu comme un choix purement stylistique ou esthétique. En d'autres termes, le vecteur de la critique choisi par le collectif, à savoir les éléments sataniques, trop éloigné de l'intention critique, fait écran et empêche l'intelligibilité de la critique.

Le point juridique le plus délicat et déterminant avait trait à la question de savoir si, comme l'indiquait MSCHF, les *Satan shoes* constituaient une forme d'expression artistique protégée à ce titre par le 1<sup>er</sup> amendement relatif à la liberté d'expression. Cependant, cette défense paraît vaine en ce que, d'une part, les chaussures customisées prises dans leur ensemble ne communiquent pas explicitement une idée ou un point de vue. Dans l'affaire *Dr. Seuss Enterprises v. Penguin Books USA* (109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997)), les juges avaient estimé que le tiers n'avait fourni aucun effort pour créer une œuvre transformatrice avec une expression, une signification ou un message nouveau. D'autre part, en vertu du test dégagé dans l'arrêt *Rogers v. Grimaldi* (875 F.2d 994 (2d Cir. 1989)), Nike n'éprouvera pas de difficulté à établir que l'utilisation des marques est de nature à induire le consommateur en erreur quant à l'origine des produits.

Bien que le règlement non contentieux de ce litige soit l'issue la plus satisfaisante pour les parties et salubre pour les adeptes de la customisation, cette affaire aurait été l'occasion d'apporter la lumière dans la nébuleuse recherche d'équilibre entre prérogatives des titulaires de marque et liberté d'expression des tiers.

Rien de nouveau sous le soleil donc, Lil Nas X peut repartir paisiblement sur sa [Old town road](#), mais en chaussettes désormais...