

Communiqué

Le 30 mars 2010

Marques technologiques, marques problématiques?

Après l'*Iphone* et l'*Ipad*, c'est au tour de la marque *Nexus One* de Google d'être en but à des difficultés juridiques (Cf. chronologie en annexe). Une série noire de revers de plus en plus courants, dont le coupable est pourtant clairement identifiable, selon Marcel Botton, conseil en marque et Président du groupe Nomen.

Chaque jour, plus de 90 marques *technologiques* en moyenne sont déposées en France (en classe 9, couvrant notamment les produits de haute technologie)ⁱ. Un dépôt sur troisⁱⁱ désigne un produit technologique (éventuellement parmi d'autres produits ou services). Parmi les 45 classes de produits ou services de la classification de Nice, la catégorie des produits de haute technologie s'avère être la classe de dépôt communautaire la plus demandée depuis plusieurs années (classe 9). En extrapolant au niveau mondial, on imagine combien il devient difficile de trouver une marque internationale disponible pour un produit high-tech.ⁱⁱⁱ

Pour Marcel Botton, « ces chiffres montrent l'intérêt, aujourd'hui, de préempter dans ce domaine sa marque en anticipant largement la sortie des produits. Certains se constituent ainsi de conséquents portefeuilles de marques. Ainsi, Microsoft possède en France déjà plus de 660 marques déposées à son nom (utilisées ou non), Apple plus de 420 et Google 68. Cependant, cette démarche affronte un double obstacle sur le marché des produits de haute-technologie. D'une part, il est souvent difficile d'anticiper les évolutions et innovations du secteur à deux ans. La protection juridique des marques peine à suivre le rythme effréné des innovations technologiques arrivant sur ce marché. D'autre part, ces marchés sont d'emblée mondiaux, alors que la propriété intellectuelle des marques est restée territoriale. Malgré un certain nombre d'accords, il n'existe pas à ce jour de dépôts mondiaux de marques. Un retard de la propriété intellectuelle sur la globalisation des marchés qu'illustre cette stratégie de « passage en force » des marques, en réglant les problèmes à posteriori. D'où des déboires qui se règlent par des négociations et indemnités. Une stratégie que ne peuvent s'offrir que certaines très grandes marques.»

ANNEXE

Rappel chronologique

- Mars 2010 : *Nexus One*, Google contre Integra Telecom
L'USPTO (office américain des marques et brevets) refuse en première instance à Google l'enregistrement de la marque *Nexus One*, en invoquant un risque de confusion avec la marque *Nexus* déposée en 2008 par Integra Telecom (service de partage de bande passante).
- Janvier 2010 : *Ipad*, Apple contre Fujitsu
Apple annonce la sortie de son *IPad*, alors que Fujitsu utilisait la marque depuis 2002 pour un de ses téléphones portatifs (bien que le dépôt fut abandonné début 2009 par Fujitsu, puis réclamé de nouveau en juin 2009). Le transfert officiel a eu lieu le 17 mars 2010.
- En 2007 : *Iphone*, Apple contre Cisco
Cisco Systems est propriétaire de la marque *Iphone* depuis 2000 (téléphone avec technologie VoIP). Après une procédure infructueuse de négociation de deux ans, Apple lance malgré tout son *Iphone* en 2007. Les deux géants s'entendent finalement sur la libre exploitation de la marque *Iphone* (Apple dû également s'affranchir d'un conflit avec la marque *Alphone* en

Chine en 2008. La protection de la marque *Iphone* n'a été que récemment finalisée en Chine.)

- Autres marques technologiques ayant connu des obstacles juridiques célèbres : *Vista*, Windows contre Televista (2005); *Lindows*, Windows contre Lindows (2001) ; *Apple*, Apple Computer contre Apple corps (1976-2006), etc.

Contacts Presse/Complément d'informations

NOMEN

Eva Leroy

Tel : 01 42 68 21 00

Port : 06 13 70 49 54

e.leroy@nomen.com

www.nomen.com

ⁱ Soit 35 000 dépôts de marques en France désignant -entre autres- la classe 9 en 2008 (marques françaises, communautaires, ou internationales désignant la France)

ⁱⁱ Proportion des dépôts de marques désignant -entre autres- la classe 9, par rapport au nombre total de dépôts annuels (en vigueur) en France (marques françaises, communautaires, ou internationales désignant la France).

ⁱⁱⁱ Sources :

- Base marques de l'INPI, institut national de la propriété intellectuelle, mise à jour 19/03/2010
- Chiffres clés 2008 de l'OPI, Observatoire de la Propriété Intellectuelle, août 2009