

Co-branding, les clés du mariage réussi

Les opérations commerciales associant deux marques sont de plus en plus présentes. Elles se déclinent selon plusieurs types et peuvent augmenter le potentiel et la visibilité de chacune des marques et accroître l'estime des consommateurs.

On distingue notamment les alliances suivantes :

- Le "**développement conjoint**" associe deux sociétés le temps de la création d'un produit nouveau (par exemple Nestea créée par Nestlé et Coca-Cola),
- Le "**partenariat promotionnel**" consiste en une campagne publicitaire commune à deux produits (par exemple : la marque New Man recommande Ariel pour le lavage des vêtements délicats),
- Le **sponsoring** dans lequel une entreprise soutient financièrement une autre en contrepartie de la promotion de ses produits (par exemple Chevrolet et le club de football Manchester United),
- Le **co-branding**, association de deux marques au sein d'un même produit (par exemple : 106 et Roland Garros, Lcd Samsung et Giorgio Armani, Saxo et Bic, etc..).



Anne Lévy



Séverine Fitoussi

La conclusion d'un contrat qui encadre les conditions juridiques de ces partenariats est nécessaire au-delà des aspects marketing à envisager. Par ailleurs, certains partenariats peuvent avoir des conséquences sur les marques elles-mêmes.

Les aspects contractuels

Les contrats peuvent prendre autant de formes qu'il existe d'associations : contrat de sponsoring, contrat de partenariat, contrat de licence, voire création d'une joint-venture en vue de la conception du produit (ex : entre Mercedes et Swatch pour le développement de la Smart). Le contrat doit tout d'abord prévoir la répartition des tâches de chacun : qui fabrique, qui distribue, qui prend en charge la R&D, le design, ... ? En effet,

*Conseils en Propriété Industrielle, membres de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle 

LA REVUE DES MARQUES

Éditée par Prodimarques
(Association pour la promotion
et la diffusion des marques),
71, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris
Tél : 01 45 00 93 86
e-mail : laviedesmarques@ilec.asso.fr
site : www.prodimarques.com

Directeur de la publication :
Olivier Desforges

Conseil de la direction :
Gilles Pacault

Rédacteur en chef :
Jean Watin-Augouard

Conception graphique :
Pégase : 01 77 93 18 15
Maquette : Françoise Vidal

Comité éditorial :
Hugo Charoussat (3M),
Ludovic Auvray (Heineken Entreprise),
Olivier Desforges,
Alexia Scherier (L'Oréal),
Magalie Muraz (Tereos),
Alain de Cordemoy,
Gilles Pacault,
Hervé Renard (Fromageries Bel),
Nathalie Rolland (Kraft Foods France),
David Garbous (Lesieur).

Comité de rédaction :
Alain de Cordemoy,
Gilles Pacault,
Sophie Palauqui,
Jean-Paul Richard,
Jean Watin-Augouard.

**Par ordre alphabétique,
ceux qui ont collaboré :**
Séverine Fitoussi, Benoît Jullien,
France Kreitmann, Jean-Marc Lehu,
Christophe Lelieur, Anne Lévy,
Virginie Mary, Géraldine Michel,
Bernard Normier, Jean Watin-Augouard.

Régie publicitaire/Abonnements :
Régis Laurent SEEPP SAS
7, rue du Général Clergerie, 75116 Paris
Tél : 01 47 27 50 05
Fax : 01 47 27 53 06
e-mail : seepp@wanadoo.fr

Administration :
Prodimarques, Virginie Thomas,
71, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris
Tél : 01 45 00 93 86
Fax : 01 45 00 06 70
e-mail : virginie.thomas@ilec.asso.fr

Rédaction :
Jean Watin-Augouard
93, rue de la Santé, 75013 Paris
Tél : 01 45 89 67 36
Portable : 06 73 39 42 63
e-mail : jwa@tmride.fr

N° de Commission paritaire
0414 G 88905
N° ISSN
1244-0876
Dépôt légal : à parution

Imprimerie certifiée imprim'vert
La Fertoise - Z.A la Cibole
route de Mamers - BP 115
72 405 - La Ferté-Bernard cedex



La Revue des Marques est imprimée sur papier écologique.

chaque marque a sa propre identité, ses codes, qu'il convient de respecter, tout en créant quelque chose d'un peu différent. Par exemple, dans le cas de la collection capsule Marnil pour H&M, les vêtements et accessoires étaient dessinés par la directrice de la création de Marni, Consuelo Castiglioni, et les produits vendus dans les magasins H&M. Doivent également figurer des éléments chiffrés concernant la production, le nombre de pièces, les prix à la vente, les points de vente, les délais de production, et de façon générale la durée de l'opération. Il peut s'agir d'un partenariat très court lié par exemple à une actualité (événement sportif, etc.) ou d'un projet à plus long terme, éventuellement renouvelable en fonction de son succès. Des clauses prévoyant d'éventuelles conditions de sortie anticipée du partenariat sont

souhaitables. On prévoira également les conditions de reprise du stock d'invendus, ou de son écoulement (soldes, promotions, etc.). Un autre sujet à fixer contractuellement est la campagne publicitaire auprès des médias et du public : qui la paye, qui choisit l'agence, qui prévoit l'organisation d'événements, qui forme éventuellement le personnel à la vente du produit, comment chaque marque est-elle libre (ou non) de communiquer sur son propre site autour du nouveau produit, ... ? Enfin, la répartition des recettes liées à la vente doit, bien entendu, être encadrée. Il peut s'agir d'une licence de marque, comme le cas des produits de beauté Ladurée vendus chez Sephora. Le plus souvent, il sera question d'un pourcentage sur les ventes perçu par chacune des parties.

Au-delà de ces aspects, la partie propriété intellectuelle ne doit pas être négligée, à savoir notamment le sort des marques : comment seront-elles positionnées sur les produits, quels seront les codes couleurs, auront-elles la même importance visuelle, etc... ?

L'influence du contrat sur les marques

La marque est un signe de qualité, une garantie de l'origine des produits. Deux marques associées peuvent donc a priori offrir une double notoriété, une double exposition et une double confiance de la part des consommateurs. Dans quelle mesure l'opération doit-elle être appuyée par un nouveau dépôt de marque ? Quels sont les avantages de ces partenariats au regard de la propriété industrielle ? La plupart des opérations intégrant deux marques associées ne nécessite pas le dépôt de l'association des deux. En effet, au regard de la défense des droits de marque impliqués, en cas d'association de deux marques, il serait plus logique que chaque partie défende ses propres intérêts. En revanche, s'il s'agit d'une association visant à la création d'un produit identifié sous un nouveau nom, une nouvelle marque, alors il est indispensable de déposer le nouveau nom et de prévoir contractuellement qui en assurera la défense. Dans le cas de Nestea, c'est Nestlé qui est titulaire des droits de marque, et dès lors probablement qui en assure la défense. Au-delà du nom, est-il nécessaire d'étendre la protection d'une marque existante dans des classes complémentaires au regard du partenariat conclu ? Cela peut être souhaitable dans le cadre d'une

La plupart des opérations intégrant deux marques associées
ne nécessite pas le dépôt de l'association des deux.

licence, qui ne peut exister sans objet. Ainsi, on note que la marque Ladurée est déposée pour les produits cosmétiques, ce qui a pu appuyer juridiquement l'opération de distribution de produits cosmétiques Ladurée chez Sephora. De la même façon, L'Oréal avait signé un contrat de licence de la marque Diesel pour développer une ligne de parfums éponyme.

Ce n'est pourtant pas toujours le cas. La marque Lapins Crétins de la société Ubisoft est à ce jour protégée au niveau français assez limitativement et pour ses classes d'activités principales (jeux vidéo notamment). Elle apparaît toutefois en association avec de nombreuses marques dans différents secteurs d'activités (par exemple Signal pour des brosses à dents). La possibilité d'un contrat de licence est donc exclue, mais surtout la défense de produits similaires reproduisant la marque et ne faisant pas partie de l'opération en serait compliquée. On voit bien ici qu'une opération de partenariat peut être un atout pour une marque protégée largement pour des produits et services au-delà de son usage réel. En effet, le co-branding peut permettre, sous certaines conditions, de valider l'usage d'une marque pour des produits pour lesquels elle n'était pas, jusque-là, utilisée. Pour rappel, une marque qui n'est pas utilisée pour des produits ou services qu'elle revendique néanmoins, et ce depuis plus de cinq années à partir de son enregistrement, est fragile, car déchéable. Dès lors, au-delà de l'ouverture de la marque à des

Le co-branding peut permettre, sous certaines conditions, de valider l'usage d'une marque pour des produits pour lesquels elle n'était pas, jusque-là, utilisée.

marchés et consommateurs qu'elle n'aurait pas pu viser ordinairement, le co-branding aura un réel intérêt juridique. Il est à noter subsidiairement que les partenariats sont en général également générateurs de valeur financière pour la marque, qui gagne en exposition et en notoriété. Un autre intérêt juridique apparaît ponctuellement, dans le cas d'opérations de sponsoring : la compagnie japonaise TDK cherchait à obtenir le rejet d'une marque communautaire TDK déposée notamment pour des vêtements. Ses propres droits de marque n'incluaient pas cette classe, la marque étant protégée essentiellement en classe 9 pour le matériel audio/vidéo. TDK a cependant réussi à démontrer, dans le cadre de la procédure, qu'elle était très active en matière de sponsoring sportif et musical et que de ce fait, le consommateur était habitué à voir sa marque figurer sur des vêtements. La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJUE - 12 décembre 2008) a dès lors admis que l'usage de la marque TDK par le déposant serait susceptible d'inciter le public à acheter les produits en raison de l'association probable qu'il ferait avec la marque TDK de la société japonaise.

Dans ce cas spécifique, les activités de sponsoring de TDK lui ont offert à la fois une notoriété, une visibilité et, de fait, une capacité à s'opposer à des marques identiques pour des produits sur lesquels elle avait l'habitude de figurer, bien que n'ayant pas de droits de marque dans les classes correspondantes. A la condition d'être juridiquement bien encadrées, les opérations visant à associer deux marques sont souvent sources de multiples bénéfices pour leurs titulaires. Les revenus sont issus premièrement des nouveaux produits développés - on ne peut que constater l'immense succès des produits H&M réalisés par des créateurs (Marni, Vercase, Lanvin, etc.) - mais également de façon indirecte par la couverture médiatique offerte, et de facto par l'accroissement de la notoriété de la marque. Il convient toutefois de bien choisir son partenaire, en veillant à élire une marque dont les codes et les valeurs vont se combiner harmonieusement avec les siens. ■

AGENDA

► SIAL 2012

et IN-FOOD 2012

www.sialparis.fr/
21 - 25 octobre 2012
Parc des expositions
de Paris Nord Villepinte

► SALON EMBALLAGE INTERNATIONAL 2012 COMEXPOSIUM

www.emballageweb.com
19 - 22 novembre 2012
Parc des expositions
de Paris Nord Villepinte

► TENDANCES COMMUNICATION Comundi

www.comundi.fr
26 - 30 novembre 2012
Paris

► AFFAIRES

DE CADEAUX SEMINAIRE EXPO

Tarsus France
27 - 29 novembre 2012
Parc des expositions
Porte de Versailles - Paris

► HEAVENT

Tarsus France
28 novembre 2012
Parc des expositions
Porte de Versailles - Paris

► CRISTAL FESTIVAL

www.europecristalfestival.com/fr/
12 - 16 décembre 2012
Crans-Montana - Suisse