



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الاقتصاد
UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF ECONOMY

جمعية الإمارات للملكية الفكرية

Emirates Intellectual Property Association



مؤسسة محمد بن راشد للتنمية
المشاريع الصغيرة والمتوسطة

DUBAI SME



إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية - حكومة دبي

An Agency of the Department of Economic Development - Government of Dubai



WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

Training of Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset
Management by Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)

Looking Good: The Role of Design in Branding

Dubai, October 13, 2014

Dr. Pierre El Khoury
La Sagesse Law School
Beirut, LEBANON

Introduction

- ▶ What is the issue?
 - Trademark and Industrial Design = IP
 - IP = Capital
 - Capital = Economic Development
- ▶ Why it is important to us?
 - Branding needs original and attractive
 - Trademark and Design
- ▶ How this is important?
 - The trademark and the design benefit the
 - Branding
 - and the Branding benefits business

What are the Objectives?

- ▶ Understand the basics of trademark and industrial design and their impact on business
- ▶ Know how to create a brand and what branding strategy to use and manage it within your business
- ▶ Know the role played by trademarks and designs in reinforcing brand power and how to apply it to your business
- ▶ Know the importance of legally protecting your designs and trademarks and the steps to be taken in case of infringement

How can we reach these Objectives?

- 1– Importance of Trademarks and Industrial Designs in Increasing the Power of Marketing
- 2– Strategies of Building the Brand: how?

1 – Importance of Trademarks and Industrial Designs in Increasing the Power of Marketing

The Value of a Brand قيمة العلامة

A brand = name, term, sign, symbol, design, or a combination of them intended to

identify تحدد

the goods and services البضائع والخدمات of one seller or group of sellers and to differentiate

تميزها

them from those of other sellers.

How Can Branding Benefit My Business?

1 – Recognition and Loyalty خلق الاعتراف والولاء

- ▶ Customers **remember** your business. A strong brand name and logo/image helps to keep your **company image** in the mind of your potential customers. انطباع الاسم في ذاكرة المستهلك
- ▶ If customers trust your brand, they are likely to **trust you** with unfamiliar products. بناء الثقة
- ▶ If customers are **happy** with your products or services, you are building their **loyalty** across your business. بناء الولاء

How Can Branding Benefit My Business?

2- Image of Size اعطاء صورة عن الحجم

- ▶ A strong brand will project an image of a large and **established business** to your potential customers. People usually associate branding with larger businesses that have the money to spend on **advertising** and promotion. Effective branding makes your business appear to be **much bigger** than it really is. الناس تتأثر عادة بصورة الشركة الكبيرة والقوية القادرة.
- ▶ An image of size and establishment is important in **reassuring** that you will still be around in a few years time. تبعث نوعاً من الاطمئنان في نفس المستهلك.

How Can Branding Benefit My Business?

3- Image of Quality اعطاء صورة عن النوعية

- ▶ A strong brand projects an **image of quality** in your business, many people see the brand as a part of a product or service that helps to show its quality and value.
العلامة القوية تعكس انطباعاً لدى المستهلك عن حسن النوعية والجودة
- ▶ If you show a person two identical products, only one of which is branded; they will almost always believe the **branded item is higher quality**.
المستهلك يعتقد دائماً أن المنتج ذو العلامة هو ذو نوعية أفضل
- ▶ Over time the image of quality in your business will usually go up. But branding **cannot replace good quality**, and bad publicity will damage a brand (and your businesses image), especially if it continues over a long period of time.
في كل الأحوال يجب احترام حد أدنى من الجودة والنوعية حتى ولو اكتسب الاسم شهرة واسعة

How Can Branding Benefit My Business?

4- Image of Experience and Reliability اعطاء صورة عن الخبرة والموثوقية

- ▶ A strong brand creates an image of an **established business** that has been around for long enough to become well known. العلامة القوية تعكس صورة مشروع تجاري مؤسس وقوي.
- ▶ A branded business is more likely to be seen as experienced in their products or services, and will generally be seen as **more reliable and trustworthy** than an unbranded business. المشروع التجاري الذي يشتغل تحت علامة يعتبر أنه ذو خبرة في مجاله ويمكن الوثوق به أكثر.
- ▶ Most people will **believe** that a business would be hesitant to put their brand name on something that was of poor quality. المستهلك يعتقد بأن الشركة لا تسوق منتج تحت علامتها المشهورة اذا كانت نوعيته متدنية.

How Can Branding Benefit My Business?

5- Multiple Products تعدد المنتجات

- ▶ If your business has a strong brand, it allows you to **link together several different products or ranges**. العلامة القوية تسمح بربط عدة منتجات بعضها ببعض.
- ▶ You can put your brand name on **every product or service you sell**, meaning that customers for one product will be more likely to buy another product from you. المستهلك سوف يشتري تلقائيًا المنتجات التي تحمل العلامة القوية



▶ For Example:
Sony



- ▶ You can also create **separate brand names** for your product ranges, allowing people to see your brand name, and then use the range brand name to work out what they wish to buy. يمكن أيضًا خلق علامات فرعية لكل فئة من منتجات الشركة. وذلك مع الإبقاء على العلامة الأساسية التي اكتسبت على أساسها الشركة ثقة المستهلك



► For Example:

مثلاً شوكولا

Cadbury's



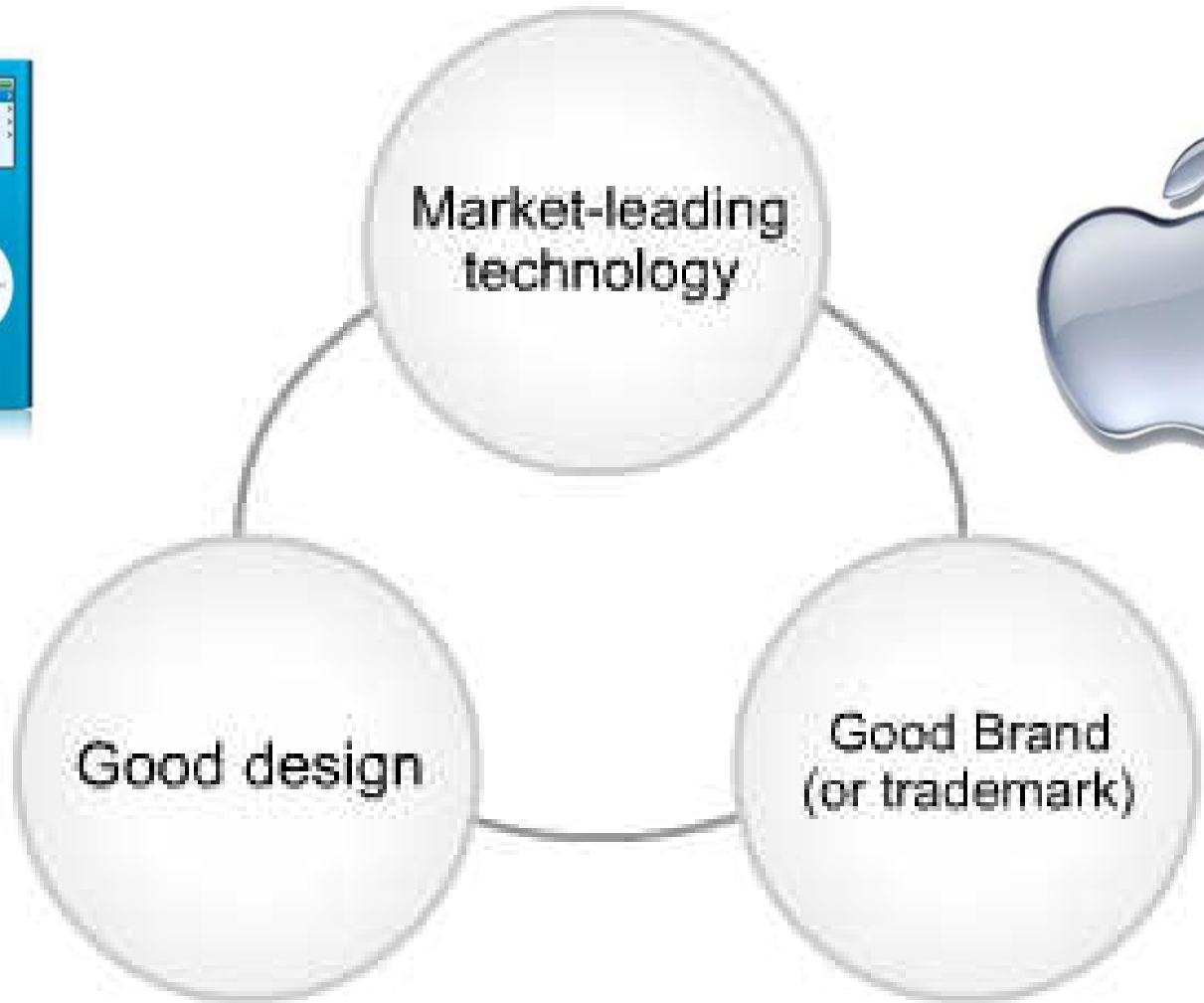
Creating Brands through Trademarks

----> **As a result** **بالمحصلة**

- ▶ Positive Image → Trust → Loyal Clientele → Business Goodwill in the long term
الصورة الايجابية
= الثقة = مستهلك مخلص = شهرة العلامة على المدى الطويل
- ▶ Satisfied Consumers → Emotional Attachment
رضا المستهلك = تعلق عاطفي ونفسي بالمنتج
- ▶ Brand → Cultural Image → Consumers Linked to Product
العلامة = تعكس صورة ثقافة معينة = يرتبط بها المستهلك

Strengthening Brands through Industrial Design تقوية العلامة من خلال التصميم الصناعي

- ▶ The brand plays important role in **attracting consumers**. للعلامة دور مهم في جذب المستهلك
- ▶ But often it is the **external appearance** that may first catch the eye of a potential consumer. المظهر الخارجي يلفت النظر
- ▶ Good **design often wins passionate brand loyalty** as in the case of Apple's iPod. التصميم الجميلة تؤدي الى ولاء المستهلك



Definition of the ID

تعريف النموذج الصناعي

- ▶ القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2006 م المعدل للقانون رقم (17) لسنة 2002 م بشأن تنظيم و حماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية نص في المادة الأولى على:
 - ▶ الرسم الصناعي: أي تكوين مبتكر للخطوط أو للألوان ، يعطي كل منهما أو كلاهما مظهراً خاصاً يمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي.
 - ▶ النموذج الصناعي: أي شكل مجسم مبتكر ، يعطي مظهراً خاصاً يمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي .

Character of ID

خصائص النموذج الصناعي

- ▶ Industrial designs are relevant to a wide variety of products of industry, fashion and handicrafts from technical and medical instruments to watches, jewelry, and other luxury items; from household products, toys furniture and electrical appliances to cars and architectural structures; from textile designs to sports equipment. Industrial design is also important in relation to packaging, containers and “get-up” of products.

▶ النماذج الصناعية مهمة لعدد كبير من الصناعات: الأزياء، الحرف اليدوية، الساعات، المجوهرات، الأجهزة الكهربائية، تصاميم الهندسة المعمارية، التعبئة والتغليف (packaging)، الخ.

Protection of the ID

حماية النموذج الصناعي

شروط الحماية ▶

– It must be **new or novel**. –
الجددة

– It must be **original**. –
الأصالة

– It must have an **individual character**. –
فريد
ذو طابع خاص أو



المادة 47: يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي مبتكراً أو جديداً، ويمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي ، وألا يخل بالنظام العام أو الآداب في الدولة.

المادة 48: يتم منح سند الحماية للرسم أو النموذج الصناعي بقرار من الوزير وينشر في النشرة مع الرسم أو النموذج بعد أداء الرسوم المقررة.

المادة 49: مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ تقديم طلب الحماية.

الحقوق الممنوحة بموجب القانون

- المادة 51: تخول الحماية المقررة للرسم أو النموذج الصناعي بمقتضى هذا القانون ، الحق في منع الغير من ممارسة الأعمال الآتية:
- 1- استعمال الرسم أو النموذج الصناعي في صناعة أي منتج .
 - 2- استيراد أي منتج يتعلق بالرسم أو النموذج الصناعي أو حيازته بغرض استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه. ولا تنقلب الأعمال المشار إليها مشروعة ، لمجرد اختلاف مجالها عن مجال استخدام الرسم أو النموذج الصناعي الذي يحميه القانون ، أو كونها تتعلق بمنتج يختلف عن الرسم أو النموذج الصناعي المشمول بسند الحماية.

2– Strategies of Building the Brand

How to select a mark?

- ▶ Shall support business **goals and objectives**. تراعي أهداف وتطلعات المشروع التجاري.
====>
- ▶ Wide range of issues to consider:
 - The relevant **languages** عنصر اللغة
 - Culturally determined meaning of **colors** اللون
 - The **legal** requirement that arise out of the relevant trademark law العامل القانوني

- The market of the trademark: national or international → عامل السوق المرتقب للعلامة : وطني أم عالمي

challenge to create or select a mark that has no meaning or does not have a **negative** meaning or **connotation** in any of the relevant languages.

- صعوبة ايجاد علامة تحترم معيار اللغة على الصعيد العالمي

The five-points checklist قائمة التحقق

▶ Legal Requirements:

- ▶ In compliance with the trademark law احترام العلامة والنموذج الصناعي لقانون الملكية الصناعية

▶ Language Requirements:

- ▶ Easy to read, spell, remember, retrieve سهولة قرائتها / تذكرها / استعمالها
- ▶ Not generic or descriptive of the product or service الا تكون عامة او وصفية

▶ Trademark Search:

- ▶ Not identical or confusingly similar الا تكون مستعملة في مكان آخر

▶ Connotation:

- ▶ No undesirable or negative connotation in any language الا يكون لها معنى سلبي

▶ Domain Name:

- ▶ Availability of the corresponding domain name أن يكون عنوان الموقع متاح

Example of easily accepted words:

- ▶ Coined words → no meaning / invented words **الكلمات المألفة**
 - ▶ KODAK
- ▶ Arbitrary words (fanciful) → does not describe the product **الكلمات العشوائية غير الوصفية**
 - ▶ ELEPHANT (for cell phones)
- ▶ Suggestive Words → describe some attributes of the product **الكلمات الموحية**
 - ▶ Airbus/Nescafe/Swatch (Swiss watch)

Branding Strategies

- ▶ Depending on the products you sell, on your relevant market or on your competitors, you might use design as a part of a **multi-brand strategy** or a **family brand strategy**. استراتيجية العلامة العائلة

يكون هناك تصميم موحد يمكن الربط بين المنتج والعائلة التي ينتمي اليها حتى ولو اختلف الاسم

Multi brand strategy

- ▶ Usually you see this a lot on trademarks: a **multi-brand strategy** means that you market two or more products under different and unrelated brands: for example, because you want to segment your market between high end and low end. With designs you can do this as well. For example, **Daimler owns the brands Mercedes and Smart**. You notice that the design of the cars is also very different.

يمكن ايضاً تسويق منتجاتان أو أكثر تحت أسماء مختلفة كلياً وتحت نماذج صناعية مختلفة

Multi branding تعدد العلامات



Family branding strategy

- ▶ In the **family branding strategy**, the same brand is used on a group of products of the same company

نفس العلامة تستعمل على عدة منتجات

Family branding



LG



Product extension strategy

- ▶ Many businesses use an **existing brand** for a **new product** to save time and money. Product extensions are new products or services introduced under an established brand name either in the same (line extension) or a new (brand extension) product category. استعمال العلامة الموجودة والمعروفة وتطبيقها على منتجات جديدة وفي مجالات مختلفة

Product extension



Line extension strategy

- ▶ In the **Line extension** a new variety of a product is introduced in the market. This means that the core characteristics are the same, but the new variety offers a new benefit, such as flavour, size, package type
- ▶ هنا يدخل صنف جديد من المنتج على السوق، يكون له الخصائص نفسها وانما أضيف اليه شيء جديد

Line extension

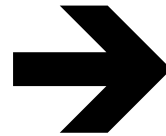


Brand extensions strategy

- ▶ **Brand extensions** happen when a brand name or design is used to enter a completely different product market. This can help to give credibility to the new product

أي حين تستعمل العلامة لاختراق السوق من خلال منتج جديد كليًا
هذا الأمر يؤدي الى اعطاء مصداقية للمنتج الجديد

Brand extension



The same product might be eligible for multi-protection:

- Designs & Patents (or Utility Models)
- Designs & Copyright
- Designs & Trademarks

Designs & Patents

- ▶ Design protects aesthetic features **الشكل** of a product (it is primarily ornamental), whereas its functional features (functional improvements) **الخصائص الوظيفية** can be protected by a patent or a utility model (نموذج المنفعة)

Designs & Copyright

- ▶ A cumulative protection by design law and by copyright law is possible. Knowing that copyright protection last longer than design protection.

▶ المادة 43: لا تخلّ أحكام الحماية المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى الرسومات والنماذج الصناعية بالحقوق الأدبية والفنية المتصلة بها ، سواء كان مصدرها القانون أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها .

Designs & Trademarks

- ▶ If a product's design becomes a distinctive feature *خاصة مميزة* of that product, it can be protected as a 3D trademark (in some countries) *علامة ثلاثية الأبعاد*
- ▶ Once a design acquires distinctiveness *خاصة* through its use in the market it may qualify for trademark registration. *التمييز*

- ▶ This is the case of the Coca-Cola bottle which is a three-dimensional mark or trade dress.



Coca-Cola Bottle Evolution

- ▶ The shape of the bottle was initially an industrial design **تصميم صناعي** and only later it was registered as a trademark in many countries.

Thank you

el.khoury.pierre@gmail.com