



<米国>

ブランド戦略を考える

Howson & Howson LLP.
Senior Counsel

George Anthony Smith, Jr.

潜在的な市場、およびブランド名の効果と魅力をしっかり分析することは、商標登録の手続きとともに、新たなブランドを選ぶ際に重要な要素をなす。しかし、知的財産法とその実践から生ずるその他の留意点は十分に顧みられないことがある。

商標を選ぶ際の目標としては、(a) 消費者が特定の種類の製品を購入しようと思ったときに自然と頭に浮かぶような、覚えやすいブランド名にする、(b) 無事登録させる、(c) 他のブランド名に抵触するのを避ける、(d) 他社に似たような標章を使わせないようにする、といったことが挙げられる。

電灯に「LECTRICK」というブランド名をつけるような、製品を普通に表す記述を少し変えて商標にしようとしてしまいがちだが、これは記述的であるとして拒絶されるであろう。恣意性と記述性の間を狙った標章を考える方がよいことが多い。「CHEETOS」というチーズ味の菓子のよう示唆的なものか、「KRAZY GLUE」という糊のような、普通の製品名を部分的に含むもの等である。スタイルが決まっていたり、魅力的なデザインを含んでいれば、ブランドはより覚えやすくなる。

商標登録まで漕ぎ着け、かつ他の商標への抵触を避けるためには、しっかり調査することが必要である。ブランド名の候補がたくさんあっても、簡単な事前調査でかなり減らすことができる場合は多い。そうして残ったブランド名について、より綿密な調査をしていけばよい。

複数の製品について同じ標章を登録したり、特徴ある部分を共通して含んでいる標章を登録していけば、費用はかかってしまうが、模倣を妨げる上では特に効果的であろう。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

Thoughts on Brand Strategy

Howson & Howson LLP
Senior Counsel

George Anthony Smith, Jr.

A thorough analysis of the potential market, and of the implications and attractiveness of a brand name, along with trademark clearance, are among the essential aspects of the selection of a new brand. However, other considerations that arise out of intellectual property laws and practice are sometimes not fully appreciated.

Among the goals of the selection process are: (a) generation of a memorable brand name that will automatically come to mind when the consumer thinks about purchasing a particular kind of product; (b) successful registration; (c) avoidance of conflict with other brand names; and (d) deterring others from adopting similar marks.

It is tempting to adopt a variation on the ordinary description for a product, e.g., LECTRICK for an electric lamp. But, LECTRICK is likely to be refused registration because of descriptiveness. It is often better to adopt a mark that falls midway on the scale between arbitrariness and descriptiveness; one that is either suggestive of the product, e.g., CHEETOS for cheese-flavored snacks, or is partially descriptive because it includes the ordinary name of the product, e.g., KRAZY GLUE for glue. A stylized format, and inclusion of an attractive design, can also make the brand more memorable.

Successful registration and avoidance of conflict require a well-designed search. A long list of proposed brand names can often be reduced to a manageable size by simple "knock-out" searches. Then, the remaining names can be searched more thoroughly.

A series of registrations covering the same mark for different goods, or a series of registrations on marks all containing the same distinctive component along with other components, though expensive, can be especially effective in dissuading imitators.