

# Protecting Non-Traditional Trademarks in the United States

Bassam N. Ibrahim  
Buchanan Ingersoll & Rooney PC  
November 11, 2014

# 米国における非伝統的商標の保護

バサーム・N. イーブラヒム

Buchanan Ingersoll & Rooney PC

2014年11月11日

# What Non-Traditional Marks Can be Protected in the USA?

- Trade dress
  - Product design (shape) – design of Apple iPod (Reg. No. 3,855,964)
  - Product packaging – package for green tea, owned by ITO EN LTD (Reg. No. 3,257,868)
- Color
  - Single color: yellow for 3M Post-it notes (Reg. No. 2,390,667)
  - Color combination – green and yellow for John Deere equipment (Reg. No. 3,854,019)
- Sound
  - AFLAC quacking duck sound (Reg. No. 2,607,415)

# 米国においてはどのような非伝統的商標が 保護されるのか？

- **トレードドレス**
  - 製品のデザイン(形状) – アップル社のiPodのデザイン(登録第3855964号)
  - 製品の包装 – 伊藤園の緑茶のパッケージ(登録第3257868号)
- **色彩**
  - 単一色: 3Mのポストイット付箋についての「黄色」(登録第2390667号)
  - 色彩の組み合わせ: ジョン・ディア製品の「緑と黄色」(登録第3854019号)
- **音**
  - アフラックのアヒルの鳴き声 (登録第2607415号)

# What Non-Traditional Marks Can be Protected in the USA?

- Scent
  - Minty scent for transdermal patches for relief of muscle aches and pains (Hisamitsu Pharmaceutical Co.) (Reg. No. 3,589,348)
- Taste
  - USPTO has recognized that taste can be a trademark, but no successful registrations to date
- Texture
  - Leather texture of wine bottle (David Family Group) (Reg. No. 3,896,100)

# 米国においてはどのような非伝統的商標が 保護されるのか？

- 匂い

- 筋肉痛緩和用の経皮性パッチについてのミントの匂い（久光製薬(株)）  
（登録第3589348号）

- 味

- 米国特許商標庁は「味」も商標たりうると認めているが、未だ登録に成功したものはない

- 触感

- ワインボトルについての皮革の触感（デイビッド・ファミリー・グループ）  
（登録第3896100号）

# What Non-Traditional Marks Can be Protected in the USA?

- Motion
  - Animation of bouncing orange ball (ING Direct) (Reg. No. 4,104,506)
- Hologram
  - Rectangular hologram imposed on a diamond geometric shape (Upper Deck trading cards) (Reg. No. 2,710,652)
- Combinations
  - Different types of non-traditional marks can be combined in one registration, i.e. trade dress and color ( gold perfume capsule container) (Reg. No. 4,005,382)

# 米国においてはどのような非伝統的商標が保護されるのか？

- 動き
  - オレンジ色のボールが跳ねる動画（INGダイレクト）（登録第4104506号）
- ホログラム
  - ダイヤモンド型の幾何学的形状に施された方形のホログラム（Upper Deck社のトレーディングカード）（登録第2710652号）
- 組み合わせ
  - 異なるタイプの非伝統的商標を組み合わせることで1件の登録となしうる  
例えば、トレードドレスと色彩（香水用金色カプセル容器）（登録第4005382号）



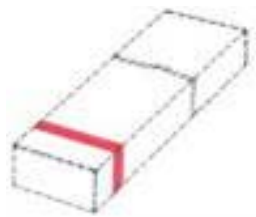
# Packaging Examples



U.S. Reg. 4,259,998, for spices  
in Class 30, registered 12/18/2012



U.S. Reg. 3,946,584, for attractor scents for  
hunting in Class 28, registered 4/12/2011



U.S. Reg. 4,149,403, for building material  
in Class 19, registered 5/29/2012



U.S. Reg. 4,116,976, for packaging of cushions  
configured for holding endodontic files  
in Class 10, registered 3/27/2012

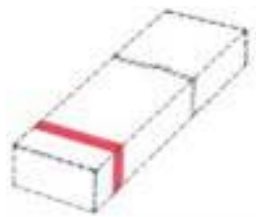
## 包装（パッケージング）の例



「香辛料」について米国登録第4259998号  
第30類 登録日12/18/2012



「狩猟用誘引芳香」について米国登録第3946584号  
第28類 登録日4/12/2011



「建築材料」について米国登録第4149403号  
第19類 登録日5/29/2012



「歯内治療用やすり保持用に作られたクッションの  
包装」について 米国登録第4116976号  
第10類 登録日3/27/2012

# Packaging Examples



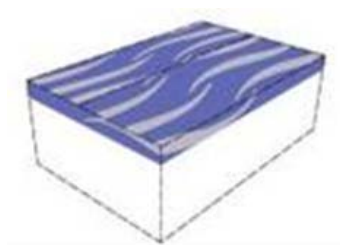
U.S. Reg. 3,257,868, for Japanese green tea in Class 30, registered 7/3/2007



U.S. Reg. 4,278,700, for frozen fish in Class 29, registered 1/22/2013



U.S. Reg. 4,442,878, for facial care and cosmetic products in Class 3, registered 12/3/2013



U.S. Reg. 4,408,739, for candy in Class 30, registered 9/24/2013



U.S. Reg. 4,177,377, for jewelry in Class 14, registered 7/17/2012

## 包装(パッケージング)の例



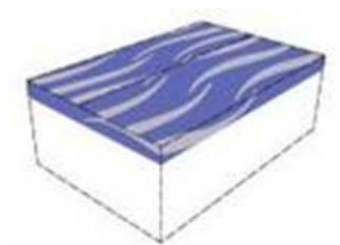
「日本の緑茶」について  
米国登録第3257868号  
第30類 登録日 7/3/2007



「冷凍魚」について  
米国登録第4278700号  
第29類 登録日 1/22/2013



「ファイシャルケア及び化粧品」について  
米国登録第4442878号  
第3類 登録日 12/3/2013



「キャンデー」について米国登録第4408739号  
第30類 登録日 9/24/2013



「宝飾品」について米国登録第4177377号  
第14類 登録日 7/17/2012

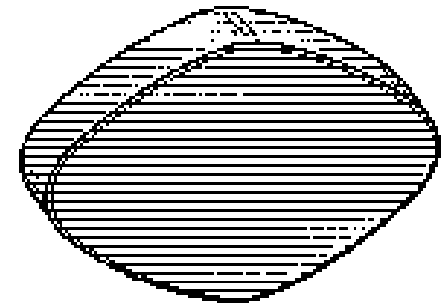
# Product Design (Shape) Examples



U.S. Reg. 3,936,105 for handbags  
in Class 18, registered 3/29/2011



U.S. Reg. 3,855,964, for portable  
and handheld digital electronic  
devices for recording, organizing,  
transmitting, manipulating, and  
reviewing text, data, image, video,  
and audio files  
in Class 9, registered 10/5/2010



U.S. Reg. 2,593,407, for  
pharmaceutical preparation for the  
treatment of sexual dysfunction in  
Class 5, registered 7/16/2002

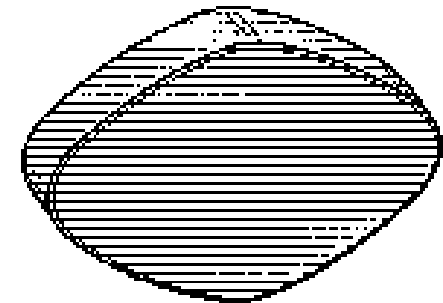
## 製品デザイン(形状)の例



「ハンドバッグ」について  
米国登録第3936105号  
第18類 登録日 3/29/2011



「録音・整理・送信・操作用及び文字・データ・画像・ビデオ・音声ファイル閲覧用の携帯手持ち型デジタル電子機器」について  
米国登録第3855964号  
第9類 登録日 10/5/2010



「性的機能障害治療用の薬剤」について  
米国登録第2593407号  
第5類 登録日 7/16/2002

# Trade Dress

- USPTO and courts differentiate between “product packaging” and product design (i.e. product shape/configuration)
- It is much easier to protect product packaging, because it can be inherently distinctive (which does not require proof of secondary meaning)
- Example: red and white rectangular tin for Altoids mints (Reg. No. 3,743,660)



# トレードドレス

- 米国特許商標庁と裁判所は、「製品の包装(プロダクトパッケージング)」と製品のデザイン(すなわち製品の形状/形態)とを区別している
- 製品の包装は生来的に識別力を認められうる(すなわち、セコンダリーミーニング〈使用による顕著性〉の立証を要しない)ので、その保護を得ることはずっと容易である
- その例: Altoidsミントの赤と白の長方形ブリキ缶(登録第3743660号)





# Trade Dress

- *Wal-Mart v. Samara Brothers* (2000) – Supreme Court ruled product shape can never be inherently distinctive
  - The Court said that when there is doubt, courts/USPTO should categorize trade dress as product shape and require applicants to show secondary meaning
- Protection of product shape always requires a showing of secondary meaning
  - USPTO has become more strict in recent years about requiring “substantial” evidence of acquired distinctiveness for product shape/design
  - Applicants can no longer merely rely on five plus years of use
  - The amount of secondary meaning evidence required depends upon the nature of the product shape/design sought to be registered, and to what extent consumers are likely to view the shape as an indication

# トレードドレス

- Wal-Mart v. Samara Brothers事件(2000) – 最高裁は製品形状は生来的な識別性を有することはあり得ないと判示
  - 同裁判所は、疑義がある場合、裁判所/米国特許商標庁はトレードドレスを製品形状に分類すべきだと述べ、出願人にセコンダリーミーニングの立証を要求している
- 製品形状の保護には、常にセコンダリーミーニングの立証が求められる
  - 米国特許商標庁は近年、製品形状/デザインについて、使用による顕著性の「十分な」証拠の要請に関し、より厳しくなっている
  - 出願人は、もはや単に5年以上使用したということに依拠することはできなくなっている
  - 必要とされるセコンダリーミーニングの証拠の量は、登録を求める製品形状/形態の性質および消費者がどの程度その形状を出所表示として認識するかによる

# Trade Dress

- Evidence of secondary meaning includes:
  - Significant sales (usually tens of millions of dollars are required)
  - Substantial advertising expenditures
  - “Look for” advertising
    - Advertising that draws consumers’ attention to the features claimed as trade dress
    - Examples: UPS “what can brown do for you?” slogan
  - Declarations from consumers and dealers regarding consumer recognition
  - Unsolicited media recognition of the trade dress (references in newspaper and magazine articles)
  - Third party attempts to copy or imitate the trade dress
- Even without secondary meaning, trade dress can still be registered on Supplemental Register (if non-functional)

# トレードドレス

- セコンダリーミーニングの証拠の例：
  - 相当の販売(通常、数千万ドルを要する)
  - 相当の広告出費
  - 「訴求的広告」
    - トレードドレスとして権利を主張する特徴に消費者の注意を引きつける広告
    - 例として:UPSによる「茶色はあなたのために何ができるでしょう？」というスローガン
  - 消費者の認知度についての消費者や取扱店からの供述書
  - 当該トレードドレスに対する第三者メディアの認知度(新聞雑誌記事における言及)
  - 第三者による当該トレードドレスの複製や模倣の企て
- トレードドレスは、セコンダリーミーニングを欠くとしても(機能的なものでない限り)、補助登録簿には登録されうる

# Trade Dress

- Trade dress protection also requires showing that trade dress is non-functional (*In re Morton Norwich*, 671 F.2d 1332 (CCPA))
- Functionality test considers four factors:
  - Does the design result from comparatively simple or cheaper method of manufacture?
    - If so, the product will be found to be functional.
    - Example: black color for boat motors is functional because it is easier to manufacture products in black than in other colors
  - Are there other, commercially viable alternative designs available to competitors?
    - For example, there are many alternative designs for a soda bottle, so Coca-Cola's bottle design is not functional; however, only a few possible designs for a hammer, so design of a hammer is considered functional

# トレードドレス

- 加えて、トレードドレスの保護にはそのトレードドレスが機能的なものではないことも示す必要がある  
(Morton Norwich事件 671F.2d 1332(CCPA))
- 機能性判断基準の4つの要素：
  - 当該デザインは製造するのに比較的簡単又は安価な方法をとった結果であるのか？
    - そうであるなら、その製品は機能的と認定されるであろう
    - その例: ポート用エンジンについての黒色は機能的である。なぜなら、その色の方が他の色より製造が簡単であるから
  - 競業者にとって他に経済的に採用可能な代替デザインがあるか？
    - 例えば、ソーダ用のボトルには多数の代替デザインがあるので、コカコーラのボトルデザインは機能的ではない;しかし、ハンマーについては2、3の可能なデザインがあるだけなので、ハンマーのデザインは機能的と考えられる

# Trade Dress

- Test for functionality (continued)
  - Does the applicant tout any utilitarian advantages to the trade dress in its advertising?
    - If so, the trade dress will be found to be functional.
    - Example: shape of Gibson guitar was found to be functional because Gibson advertised that the body shape created a unique sound which was more balanced than ordinary acoustic guitars
  - Is there a utility patent for the features claimed as trade dress?
    - If so, the features are likely functional
    - Example: design of head of rivet was found to be functional where it was the subject of a claim of a utility patent owned by the applicant

# トレードドレス

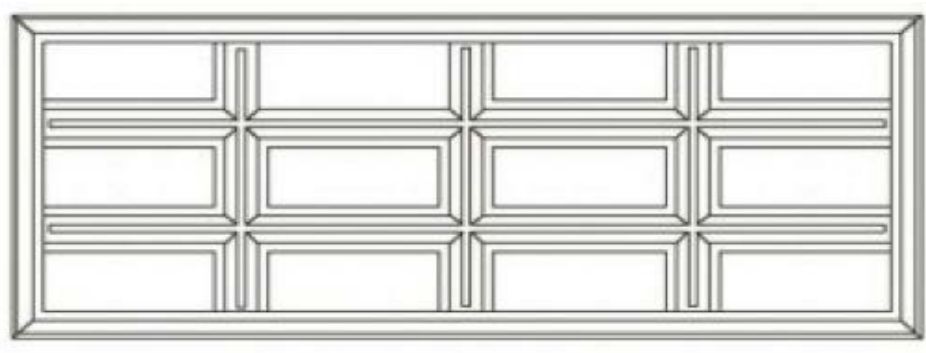
- 機能性の判断基準(つづき)

- 出願人はその広告において当該トレードドレスの実用的効用をうたって宣伝しているか？
  - そうであるなら、そのトレードドレスは、機能的と認定されるであろう
  - その例: Gibsonのギターの形状は機能的と認定された。なぜならGibsonはその楽器本体の形状が普通のアコースティックギターに比べて、よりバランスのとれたユニークなサウンドを生み出すと広告していたからである。
- TRADE DRESS として主張されている特徴について特許が存在するか？
  - そうであるなら、その特徴は機能的と判断され易い
  - その例: リベットの頭部のデザインは、それが出願人が所有する特許のクレームの対象であったため、機能的と認定された



# Trade Dress

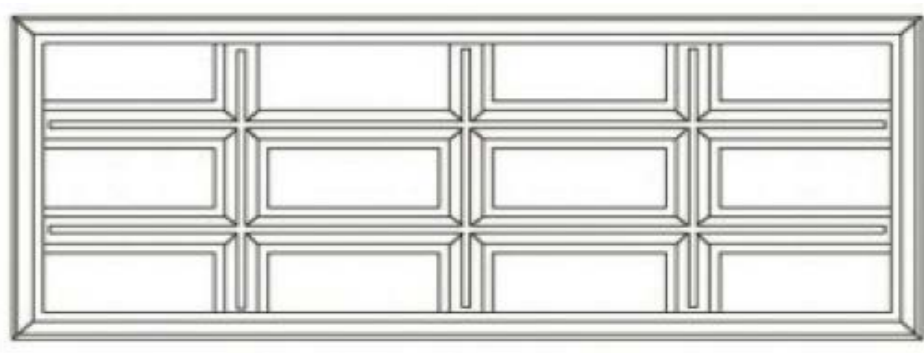
- Example of successful product design registration
- Hershey chocolate bar (Reg. No. 4,322,502)



- Design was found to be distinctive
  - In use since 1968; \$4 billion in sales; attempts to copy by third parties
- Design was not functional
  - Many alternatives available to competitors for the design of a chocolate bar

# トレードドレス

- 製品デザインの登録例
- Hersheyのチョコレートバー(登録第4322502号)



- デザインは顕著性あるものと認定された
  - 1968年からの使用; 40億ドルの売上; 第三者による模倣の企て
- デザインは機能的ではない
  - 競業者にとってチョコレートバーのデザインには多数の代替可能なものあり

# Trade Dress

- Trade dress also encompasses other areas besides product packaging and product design
  - Décor of store or restaurant
    - Apple recently trademarked the interior design of its retail stores – color scheme, furniture layout, windows (Reg. No. 4,277,914)



- However, overall look and theme of a store can not be protected because they are too general

# トレードドレス

- 製品包装および製品デザインに加え、トレードドレスは他の分野をも包含する
  - 店舗やレストランの装飾
    - Apple社は最近その小売店舗のインテリアデザインについて商標登録を取得した
      - 配色、家具のレイアウト、窓(登録第4227914号)



- しかし、店舗の全体的な外観やテーマは、あまりに一般的すぎるので、保護されない

# Color Trademarks

- Single colors
  - Single color can never be inherently distinctive
  - Single color marks require substantial proof of acquired distinctiveness
    - Relevant evidence is similar to that for product design: sales, advertising expenditures, “look for advertising,” media recognition, attempts to copy
  - Single colors are often refused registration as functional
    - If the color makes the product more useful or affects the quality of the product, it will generally be refused registration
    - Pink for antacid was found to be functional because it is “soothing”
    - Black for boat motors was found to be functional because it was compatible with a wide range of colors, and made the motors appear smaller

# 色彩商標

- 単一色
  - 単一色は生来的な識別力を決して有し得ない
  - 単一色の商標は、使用による顕著性の十分な証明を有する
    - 必要な証拠は製品デザインの場合と似ている：販売額、広告費、「訴求的広告」、メディアの認知、模倣の企て
  - 単一色は機能的であるとして登録を拒絶されることが多い
    - その色彩が当該製品をより有用なものとし又はその製品の品質に影響を与える場合は、ふつうその色彩は登録を拒絶される
    - 制酸剤についてのピンク色は、それが「(痛みなどを)和らげる」ので、機能的と認定された
    - ボート用エンジンについての黒色は機能的と認定された。なぜなら、その色は他の様々な色と相性がよく、かつエンジンを小さく見せるからである。

# Color Trademarks

- Successful single color trademarks
  - Yellow for 3M Post-It notes (Reg. No. 2,390,667)



- Light blue for Tiffany & Co. bags and packaging (Reg. No. 2,359,351)



# 色彩商標

- 登録された単一色商標
  - 3MのPost-It付箋の黄色(登録第2390667号)



- Tiffany社の袋および包装についてのライトブルー(登録第2359351号)





# Color Trademarks

- Color combinations
  - Unlike single colors, color combinations can be inherently distinctive, at least for product packaging
  - Green and yellow for John Deere agricultural equipment (Reg. No. 3,854,019)



- Orange and black for Black & Decker tools (Reg. No. 2,774,420)



# 色彩商標

- 色彩の組み合わせ
  - 単一色とは異なり、色彩の組み合わせは、少なくとも製品包装については、生来的顯著性を有する
  - ジョンディアの農耕機械についての緑と黄色(登録第3854019号)



- Black & Decker社の工具についてのオレンジ色と黒(登録第2774420号)



# Color Trademarks

- Color and position
  - Color can be protected as a trademark only as applied to the goods
  - The registration must specifically describe the manner in which the color is applied to the products
    - Example – “The mark consists of the color combination green and yellow in which green is applied to an exterior surface of the machine and yellow is applied to the wheels.” (U.S. Reg. No. 3,854,019) (John Deere agricultural equipment)
  - *Louboutin v. Yves St. Laurent*, 696 F.3d 206 (2<sup>nd</sup> Cir. 2012)
    - Second Circuit held that bright red color for shoe outsoles could be protected as a trademark, but only if it is matched with a shoe upper of a contrasting color
    - According to the court, the mark was only distinctive to consumers because of the contrast of the upper with the unexpected bright red sole
    - Yves St. Laurent’s shoe was not infringing, because it was entirely red (not merely the sole)

# 色彩商標

## • 色彩と位置

- 色彩は、商品に施されたものとしてのみ、商標として保護されうる
- 登録には、当該色彩がその製品に施される方法が具体的に記述されなければならない
  - その例:「本件商標は、緑と黄色の組み合わせから構成され、緑は機械の外部表面に施され、黄色は車輪に施される。」(米国登録第3854019号)(ジョンディア社の農業機械)
- Louboutin v. Yves St. Laurent事件 696 F.3d 206(第2巡回控訴裁判所2012)
  - 第2巡回裁判所は、靴底外側の輝かしい赤色は商標として保護されうるが、それは対照的色彩をもつ靴上部とマッチしている場合に限る
  - 同裁判所によれば、本件商標は、もっぱら、輝かしい赤の靴底と靴上部の意外な対照のゆえに、消費者にとって顕著性を有するものである
  - Yves St. Laurent社の靴は、(靴底だけではなく)その全体が赤色であったから、侵害とは認められなかった

# Likelihood of Confusion (color)

- Likelihood of confusion for non-traditional marks is judged according to same criteria as word marks
- Test focuses on general consumer impressions, not mechanical comparisons
  - For example, in color cases, courts do not look at whether the marks use the identical Pantone shades, but rather whether the colors create a similar impression to consumers
  - Example: *T-Mobile US, Inc. v. AIO Wireless LLC*, 991 F. Supp. 2d 888 (S.D. Tex. 2014)
    - Court used “subjective eyeball test” to conclude that AIO’s “plum” color was confusingly similar to T-Mobile’s “magenta” color

## 混同のおそれ(色彩)

- 非伝統的商標の混同のおそれは、文字商標と同じ基準で判断される
- その基準は、一般的な消費者に与える印象に焦点があてられ、機械的な比較ではない
  - 例えば、色彩の場合、裁判所は、当該商標がパントーンの同一色調を使用しているかどうかというより、その色彩が消費者に対して類似の印象を醸し出しているかどうかをみる
  - その例: T-Mobile US, Inc. v. AIO Wireless LLC事件 991 F. Supp. 2d 888 (S.D. Tex 2014)
    - 裁判所は、「主観的視認基準」を適用し、AIO社の「プラム」色はT-Mobile社の「マジェンタ」色と混同するほど類似すると結論した

# Sound Trademarks

- Examples
  - Intel – five note chime (Reg. No. 2,315,261)
  - AFLAC – quacking duck sound (Reg. No. 2,607,415)
  - Fox Entertainment – Homer Simpson “D’oh” sound (Reg. No. 3,411,881)
- Requirements
  - Applicant must provide a detailed description of sounds
    - Specific musical notes are generally required for musical sound marks
  - Sound must “create in the hearer’s mind an association of the sound” with the goods or services

# 音の商標

- 例

- Intel – 5つの音符からなるチャイム(登録第2315261号)
- AFLAC - ガーガー鳴くアヒルの音(登録第2607415号)
- Fox Entertainment – ホーマー・シンプソンの「ドウ」の音(登録第3411881号)

- 要件

- 出願人は音の詳細な記述を提出しなければならない
  - 音楽的な音の商標については、一般に具体的な音譜が必要
- 音は、聴く人の心に、当該商品・役務と「その音との連想を生じ」させなければならない



# Sound Trademarks

- Distinctiveness
  - Unique or different sounds can be inherently distinctive
    - This is unlike most non-traditional marks, which can never be inherently distinctive
  - However, registration of “commonplace” sounds require a showing of acquired distinctiveness
    - Harley Davidson failed in its attempt to register the sound of its engine, since its competitors argued that the engine sound was “commonplace” and that their engines produced similar sounds
    - Other failed attempts to register “commonplace” sounds include alarm clock bells and cellular telephone ringtones

# 音の商標

- 顕著性
  - ユニークな又は特異な音は生来的に識別力を有し得る
    - これは、生来的な識別性を有し得ないほとんどの非伝統的商標と異なる
  - しかし、「ありふれた」音の登録には、使用による顕著性の証明が必要である
    - Harley Davidson社はそのエンジン音を登録しようとしたが、競業者たちはエンジン音は「ありふれた」ものであり、彼らのエンジンも似たような音を発すると主張したため、登録できなかった
    - そのほか、「ありふれた」音の登録が認められなかった例としては、目覚まし時計のベルや携帯電話の受信音等がある

# Likelihood of Confusion (sound)

- Again, likelihood of confusion for non-traditional marks is judged according to same criteria as word marks
- Also, test focuses on general consumer impressions, not mechanical comparisons
  - In a sound case, a court would consider whether the sounds create the same impression such that a consumer familiar with the senior user's sound mark would believe the junior user's sound comes from the same source – not whether the musical notes used in the sounds are identical

# 混同のおそれ(音)

- 前記のとおり、非伝統的商標の混同のおそれは、文字商標と同じ基準で判断される
- また、その基準は、一般的な消費者に与える印象に焦点が当てられ、機械的な比較ではない
  - 音の商標の場合、裁判所は、先行使用者の音の商標に親しんでいる消費者が後続使用者の音を同一出所から生じたものと信じるというような同一の印象を消費者に与えるかどうかを考慮するのであり、その音に用いられる音符が同一かどうかではない

# Scent Trademarks

- Scent trademarks can never be inherently distinctive
  - Require a “substantial showing” of acquired distinctiveness
- Scents of perfume generally can not be registered in the US
  - These scents are functional because the scent of the perfume is also the function of the perfume, not merely an indication of source
- Examples of successful scent registrations
  - Citrus scent for biofuel (Amyris Biotechnologies) (Reg. No. 3,726,789)
  - Strawberry scented toothbrushes (Lactona Corp.) (Reg. No. 3,332,910)
  - These scents have nothing to do with the purpose of the products and are therefore not functional

# 匂いの商標

- 匂いの商標は、生来的な顕著性を有し得ない
  - 使用による顕著性の十分な証明が必要
- 一般的に、香水の匂いは米国では登録できない
  - これらの匂いは、機能的である。なぜなら、香水の匂いは同時に香水の機能であって、出所表示のみではないからである
- 匂いの商標の登録例
  - バイオ燃料についての「柑橘類の匂い」(Amyris Biotechnologies) (登録第3726789号)
  - イチゴの匂いのついた歯ブラシ(Lactona Corp.) (登録第3332910号)
  - これらの匂いは、当該製品の用途とは無関係であり、したがって機能的ではない

# Flavor Trademarks

- The USPTO has recognized that taste or flavor can function as a mark; however, there are no known successful registrations yet
- Several attempts have been rejected, as in *In re NV Organon* case (TTAB 2006)
  - Pharmaceutical company attempted to register “orange flavor” for antidepressant pills
  - TTAB found that the flavor was functional, because it masked the inherent bitterness of the drug
  - TTAB also stated that consumers would not perceive the orange flavor as an indication of source, and expressed doubt that consumers would ever view a flavor as a mark; TTAB noted that unlike scent, sound, and touch marks, consumers can not experience the flavor of a product before making a purchase.

# 香り(flavor)の商標

- 米国特許商標庁は、味や香りが商標として機能することを認めてはいる。しかし、今のところ登録の成功例は知られていない
- In re NV Organon事件(審決2006)のように、何件か登録が試みられたが拒絶されている
  - 製薬会社は抗うつ剤について「オレンジの香り」を登録しようとした
  - 審判部は、その香りはその薬本来の苦さを覆い隠すものであるから、機能的であると認定した
  - 審判部は、また、消費者はオレンジの香りを出所表示だとは認識しないだろうと述べ、消費者が香りを商標とみなすことがあるかについて疑義を表明した。すなわち審判部は、匂い(scent)、音及び触覚(touch)商標と異なり、消費者が製品の購入前にその香りを経験することはあり得ないと注記した。



# Texture Trademarks

- Texture marks are often found to be functional, if the texture has a function or purpose aside from indicating source (such as improving grip)
- Examples of successful texture mark registrations
  - Leather texture of wine bottle (David Family Group) (Reg. No. 3,896,100)



- Wood grain texture for electronic cigarettes (Greg Campbell) (Reg. No. 3,995,345)



# 触感(texture)商標

- 触感商標は、その触感がある機能を有しているとか出所表示以外の目的を有しているとかである場合、しばしば機能的とされる(グリップの向上等)
- 触感商標の登録例
  - ワインボトルの皮革の触感(David Family Group)(登録第3896100号)

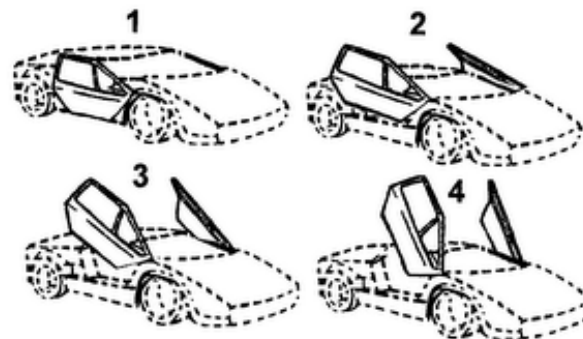


- 電子タバコについての木目の触感(Greg Campbell)(登録第3995345号)



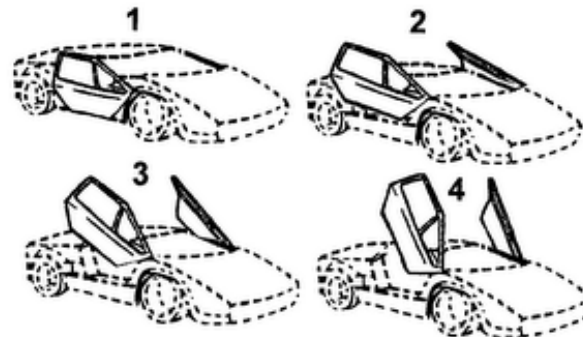
# Motion Trademarks

- Motion trademarks can be inherently distinctive in some cases
- USPTO drawing requirements
  - USPTO generally requires enough freeze-frame images to show the commercial impression of the mark
- Examples of successful motion mark registrations
  - ING Direct bouncing orange ball for insurance (Reg. No. 4,104,506)
  - Lamborghini – motion of opening of automobile doors (Reg. No. 2,793,439)



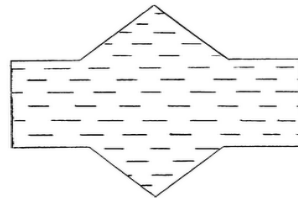
# 動きの商標

- 動きの商標は、生来的に識別力があるとされる場合がある
- 米国特許商標庁の図面要件
  - 米国特許商標庁は、一般的に、その商標の商業上の印象を示す十分な静止画像を要求する
- 動きの商標の登録例
  - 保険についてのING Direct社の弾むオレンジ色のボール(登録第4104506号)
  - Lamborghini社 — 自動車ドアの開閉の動き(登録第2793439号)

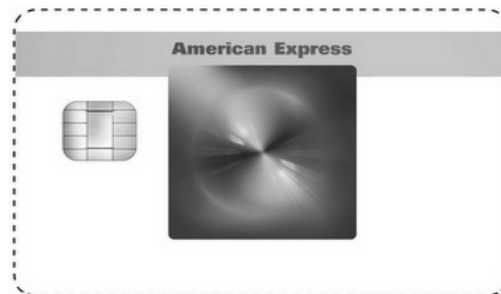


# Hologram Trademarks

- Holograms are registrable if used as a mark (an indication of source)
- Holograms are not registrable if they are used for other purposes (i.e. as an anti-counterfeiting device)
- Examples of successful hologram mark registrations
  - Rectangle/diamond hologram for Upper Deck trading cards (Reg. No. 2,710,652)



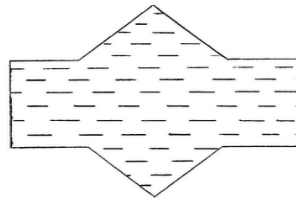
- Hologram design used on American Express Blue card (Reg. No. 3,045,251)



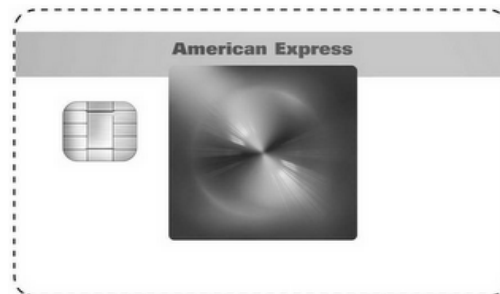
# ホログラム商標

- ホログラムは、それが商標(出所表示)として使用されているなら、登録可能である
- ホログラムは、それが(偽造防止手段のように)他の目的で使用されているなら、登録不可である
- ホログラム商標の登録例

- Upper Deck社のトレーディングカードにおける方形/ダイヤモンド型ホログラム  
(登録第2710652号)



- American Express社のブルーカードに使用されるホログラムデザイン  
(登録第3045251号)



# Popularity of Non-Traditional Marks

- Trade dress (both product packaging and product shape/design) registrations and applications are extremely popular
- Color marks are becoming more popular
- However, USPTO is requiring more evidence of secondary meaning for product design/shape and color marks
- Sound, scent, flavor, and texture marks are less popular
  - Fewer than 200 active registrations for sound marks
  - Fewer than 20 active registrations for scent marks
  - Only a handful of active registrations for texture marks
  - No known successful registrations for flavor marks
  - Likely due to difficulties in showing secondary meaning and non-functionality

# 非伝統的商標の人気・評判

- トレードドレスの登録と出願は(製品包装及び製品形状/デザインのいずれも)非常に人気が高い
- 色彩商標は、より人気が高くなりつつある
- しかし、米国特許商標庁は、製品形状/デザインと色彩商標について、セコンダリーミーニングの証拠をより多く求めるようになってきている
- 音、匂い、香り及び触感商標の人気は、比較的低い
  - 音の商標 ……有効登録は200件以下
  - 匂いの商標 ……有効登録は20件以下
  - 触感商標 ……有効登録は数件のみ
  - 香りの商標 ……登録例は知られていない
  - セコンダリーミーニングと非機能性の立証が困難であるためであろう



# THANK YOU

Bassam N. Ibrahim, Esq.  
Buchanan Ingersoll & Rooney PC  
1737 King Street  
Suite 500  
Alexandria, VA 22314 USA  
Phone – 703-838-6584  
Fax – 703-836-2021  
Email: [bassam.ibrahim@bipc.com](mailto:bassam.ibrahim@bipc.com)

ご清聴ありがとうございました

バサーム・N. イーブラヒム

Buchanan Ingersoll & Rooney PC

1737 King Street

Suite 500

Alexandria, VA 22314 USA

Phone – 703-838-6584

Fax – 703-836-2021

Email: [bassam.ibrahim@bipc.com](mailto:bassam.ibrahim@bipc.com)