



<米国>

商標を用いたプロダクトデザインの 保護範囲の拡張

Maschoff Brennan Laycock Gilmore Israelsen & Wright
Attorney

Tracey Harrach

多くの国々で、商標権保護は従来利用されてきた単語、ロゴ、標語のみならず、色彩、製品の形状・形態、動作、音、そして香りまでも含むような、プロダクトデザインの要素を保護するのに用いることができる。特許権や著作権と異なり、商標権は適切に使用されている限りずっと保持することが可能である。アメリカでは、1年の法定期間のために特許保護が不可能になってしまった場合に、商標権によってプロダクトデザインを保護することができるようになっている。

COCA-COLA® のボトル、ETCH-A-SKETCH® のお絵描きボード、HONEYWELL® の丸形サーモスタットなど、多くの有名はアメリカのプロダクトデザインの商標権は、今は期限切れとなった特許権によってかつては保護されていた。Apple社は、iPod® のデザインをアメリカでの商標権として申請し登録している。Apple社の技術は2001年にiPod® がリリースされてから変わっているが、その独自のデザインの特徴は残っている。特許権や意匠権が満了しても、商標権で保護されたプロダクトデザインならば、潜在的な権利侵害に対して権利行使しうる。

使用実績が短いマークを商標登録しようとする際には、使用による識別力を証明したり、機能性の問題による拒絶を回避したりといった困難がある。独特で識別性の高いデザインを選んだり、広告で出所の明確なデザインをしっかりと宣伝しておいたり、商標権による保護を出願する際にプロダクトデザインの機能的な側面を否定あるいは省略しておくことで、ありうる障壁は回避できる。

技術が急速に変化する時代においては、商標権を用いて永続的にプロダクトデザインの要素を保護することで、企業は競争優位を確保することができるのである。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

Using Trademarks to Expand the Scope of Product Design Protection

Maschoff Brennan Laycock Gilmore Israelsen & Wright
Attorney

Tracey Harrach

In many countries, trademark protection extends beyond traditional words, logos and slogans and can be used to protect product design elements such as color, product shape and configuration, dynamic motion, sound and even scent. Unlike patents and copyrights, trademarks may be maintained indefinitely as long as they are used properly. In the U.S., trademarks also provide an opportunity to protect product designs where patent protection is lost because the one-year statutory bar.

Many well-known U.S. product design trademarks, such as the COCA-COLA® bottle, the ETCH-A-SKETCH® tracing device and the HONEYWELL® round thermostat, were once protected by now-expired patents. Apple, Inc. has registered and applied for registration of trademarks in the U.S. for the design of the iPod® mobile digital device. Despite changes in Apple's technology since the introduction of the iPod® in 2001, distinctive design features of the iPod® remain. As utility and design patents expire, trademarked product design may still be enforced against potential infringers.

Registering non-traditional marks presents challenges such as proving acquired distinctiveness and overcoming functionality refusals. Potential obstacles can be overcome by selecting unique and distinctive designs, touting the source-identifying design in advertising and disclaiming or omitting functional aspects of the product design when filing for trademark protection.

In a time of rapidly changing technology, trademarks provide companies a competitive advantage by enabling indefinite protection product design elements.